



CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., diecinueve (19) de noviembre de dos mil dieciocho (2018)

CONSEJERO PONENTE (E): HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Número único de radicación 11001032400020100033600

Acción de nulidad absoluta

Actora: COLOMBINA S.A.

TESIS: LA MARCA FIGURATIVA (FIGURA DE UNA CHUPETA) SOLICITADA ES DISTINTIVA. NO ES LA FORMA USUAL O COMÚN EN EL MERCADO PARA LOS PRODUCTOS DE LA CLASE 30 DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA PORQUE SE APARTA SIGNIFICATIVAMENTE DE LO QUE ACOSTUMBRA UN CONSUMIDOR PROMEDIO A TENER HABITUALMENTE CON RESPECTO A ESOS PRODUCTOS EN EL MERCADO.

La sociedad **COLOMBINA S.A.**, mediante apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, que se interpretó como de nulidad absoluta, de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000¹ de la Comisión de la Comunidad Andina, en adelante Decisión 486,

¹ "Por el cual se expide el Régimen Común sobre Propiedad Industrial".

presentó demanda ante esta Corporación, tendiente a obtener la nulidad de las resoluciones núms. 25887 de 27 de mayo de 2009, ***"Por la cual se decide una solicitud de registro de marca"*** y 36548 de 22 de julio de 2009, ***"Por la cual se resuelve un recurso de reposición"***, expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante SIC; y 03051 de 26 de enero de 2010, ***"Por la cual se resuelve un recurso de apelación"***, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO

I.1. La actora en la demanda, señaló como hechos relevantes, los siguientes:

1º- Que el 27 de febrero de 2007, la sociedad **COMESTIBLES ALDOR S.A.** presentó solicitud de registro como marca del signo **FIGURATIVO (FIGURA DE UNA CHUPETA)**, para distinguir

productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza².

2º- Que la mencionada solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial, frente a la cual formuló oposición, con fundamento en que la marca **FIGURATIVA (FIGURA DE UNA CHUPETA)** es la forma usual de las chupetas y, por tanto, carece de distintividad.

3º- Adujo que la Jefe de la División de Signos Distintivos³ de la SIC, mediante la Resolución núm. 25887 de 27 de mayo de 2009, declaró infundada la oposición formulada por la sociedad demandante y, en consecuencia, otorgó a la sociedad **COMESTIBLES ALDOR S.A.** el registro de la marca **FIGURATIVA (FIGURA DE UNA CHUPETA)**, para distinguir productos de la citada Clase 30 Internacional.

² Para distinguir productos: “[...] café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias, hielo[...]”.

³ Hoy Dirección de Signos Distintivos.

4º- Que contra la citada resolución interpuso recurso de reposición y, en subsidio, el de apelación, siendo resueltos de manera confirmativa; el primero de ellos mediante la Resolución núm. 36548 de 22 de julio de 2009, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC y, el segundo, mediante la Resolución núm. 03051 de 26 de enero de 2010, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial.

I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así:

Expresó que la SIC, al expedir las resoluciones acusadas, violó el artículo 134 de la Decisión 486 debido a que la marca otorgada carece de distintividad y consiste en la forma usual de los productos respectivos.

Que, en efecto, la marca **FIGURATIVA (FIGURA DE UNA CHUPETA)** consiste exclusivamente en la presentación de una chupeta que es comúnmente usada por diferentes empresarios para dicho producto, que consta de la figura de un **"TARRO DE CERVEZA"**, que en la parte superior lleva una parte blanca evocativa de la "espuma" de la "cerveza".

Adujo que, por lo tanto, la marca en cuestión no cumple con la finalidad de crear vínculos como: marca-producto / producto-origen empresarial, por lo que el consumidor no podrá asociar la marca ni a un producto en particular como tampoco a un origen empresarial específico.

Que lo anterior, a su juicio, pone de manifiesto que la marca solicitada no reúne el mínimo de distintividad o fantasía para generar un vínculo con el producto debido a su simpleza y por estar constituida por elementos que no serán percibidos por el público como de fantasía o derivados del ingenio humano como distintivos del tipo de producto frente a otros similares, que les permitan generar las asociaciones señaladas en el punto anterior.

Trajo a colación pronunciamientos de la SIC, mediante los cuales se ha negado el signo solicitado por su carencia de distintividad, entre otras: las resoluciones núms. 44692 de 31 de octubre de 2008, por la cual se negó el registro del signo figurativo (figura de una galleta), para identificar productos de la Clase 30 de la Clasificación

Internacional de Niza; 16679 de 28 de mayo de 2008, mediante la cual se negó el registro del signo tridimensional (envase) para identificar productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza; 36308 de 29 de septiembre de 2008, mediante la cual se negó el registro del signo tridimensional (envase) para identificar productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza; y 16687 de 28 de mayo de 2008, mediante la cual se negó el registro del signo tridimensional (envase) para identificar productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.

Además, sostuvo que la forma usual que maneja la marca solicitada no contiene elementos originales, novedosos, caracterizantes y distintivos que le permitan diferenciarse de las demás chupetas de la misma especie que se ofrecen al público consumidor en el mercado, por lo cual privaría injustificadamente a los demás competidores en el mercado de usar formas similares para ofrecer y presentar sus productos.

Para apoyar la anterior afirmación, anexó a la demanda muestras físicas de productos así como de sus empaques, que demuestran el

uso de la forma de la marca registrada a nombre de diferentes productores y la falta de distintividad de la referida marca.

Indicó que la SIC al expedir las resoluciones acusadas violó el artículo 135, literales c) y d), de la Decisión 486, por cuanto la función principal de la marca **FIGURATIVA (FIGURA DE UNA CHUPETA)** es que con su forma de tarro permite que se evoque en la mente del consumidor que el producto corresponde a un tarro del cual se derrama su contenido de bebida o líquido y que ese líquido de la parte superior tiene el efecto de efervescencia en la boca del consumidor, que no debe ser propiedad de un solo titular.

En consecuencia, de permitirse que la marca **FIGURATIVA (FIGURA DE UNA CHUPETA)**, que ampara productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, sea comprendida como registrable, sería otorgarle a **COMESTIBLES ALDOR S.A.** una ventaja injustificada frente a los demás competidores afectando así la transparencia del mercado porque se estaría sustrayendo del mercado una "forma" de un producto que se constituye como

indispensable para competir en igualdad de condiciones y de manera eficiente.

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

II.1. - La SIC se opuso a las pretensiones solicitadas por la sociedad demandante, por cuanto, a su juicio, carecen de apoyo jurídico.

Señaló que el fundamento legal de los actos acusados se ajusta plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria.

Alegó que los elementos incorporados en la marca resultan ser arbitrarios a la habitualidad que obra en las chupetas, dado que estas, por lo general, consisten en una figura redonda, de diferentes colores, lo que no ocurre en el presente caso por cuanto se trata de la figura de una cerveza evocando que está recién servida, en cuya parte superior obra la espuma, lo que le otorga un

alto grado de distintividad sin recaer en una forma usual para los productos solicitados, en específico para una chupeta.

Manifestó que al analizar la figura controvertida se puede observar que la misma consiste en la de una chupeta en forma de jarra de cerveza con la espuma saliendo de su parte superior.

Reiteró que la figura de una jarra de cerveza resulta arbitraria, novedosa y original para la identificación de productos como chupetas, lo cual permite su fácil individualización por parte del consumidor y determinación de su origen empresarial.

Destacó que no se puede pretender, como lo alegó la demandante, tratar la solicitud objeto de estudio con fundamento en los mismos criterios de otras decisiones tomadas en otros casos, es decir, como circunstancias análogas, dado que la composición gráfica de los signos, que él trajo a colación, son sustancialmente diferentes.

Agregó que la SIC debe realizar el examen de cada caso y considerar las normas que rigen la materia, así como la marca en

estudio en relación con los elementos que lo conforman y con los productos o servicios que identifican.

Propuso la *excepción de caducidad de la acción*, al considerar que la demanda presentada por la sociedad demandante corresponde a la de nulidad y restablecimiento del derecho.

Explicó que la referida demanda fue interpuesta después de transcurrido el término legal de los cuatro (4) meses, de que trata el artículo 136, numeral 2, del CCA, teniendo en cuenta que la Resolución núm. 03051 de 26 de enero de 2010 quedó debidamente ejecutoriada el 26 de febrero de 2010.

II.2.- La sociedad **COMESTIBLES ALDOR S.A.**, tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó que se denieguen las pretensiones de la demanda porque carecen de fundamento legal.

Propuso las siguientes excepciones:

1. Distintividad de la marca figurativa (Figura de una chupeta en forma de jarra de cerveza con espuma saliendo por la parte superior) para identificar productos de la Clase 30 Internacional.

Explicó que la marca solicitada, consistente en una chupeta en forma de jarra de cerveza con espuma saliendo por la parte superior, no carece de distintividad debido a que no solo reúne los requisitos intrínsecos para ser considerada como tal, sino que además no presenta rasgos similares con signos previamente registrados.

Indicó que no es de recibo el argumento de la demandante al sostener que la marca carece de distintividad porque no solo cumple con los requisitos legales exigidos para tal fin, sino que los supera con facilidad al hacer uso de figuras absolutamente inusuales que permiten a los consumidores diferenciar los productos y su origen empresarial.

2. La marca figurativa consistente en una chupeta en forma de jarra de cerveza con espuma saliendo por la parte superior está

lejos de ser la forma usual dentro de los productos pertenecientes a la Clase 30.

Indicó que la marca figurativa no es una forma usual para distinguir los productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional, por cuanto basta hacer el ejercicio imaginativo de visualizar una chupeta y será siempre de forma redonda; y que “[...] *Esa forma si sería irregistrable por ser la forma usual de las chupetas. Pero variar la figura al extremo del detalle para que la misma, lejos de ser una esfera usual, sea una jarra de cerveza con espuma saliendo por la parte superior, es absolutamente distintivo y lejano a su forma usual [...]*”.

Anotó que ninguno de los productos que busca amparar la marca solicitada (café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias, hielo) tiene relación con una jarra de cerveza, por lo que la figura solicitada se trata de una forma

arbitraria muy diferente a la habitual o necesaria para este tipo de productos.

Trajo a colación imágenes de marcas figurativas que han sido registradas en México, Colombia y Guatemala, para identificar los citados productos, en los cuales se observa con facilidad que la forma usual es redonda o esférica y no es asimilable a una jarra de cerveza con espuma saliendo por la parte superior.

Advirtió que mal haría en creerse que si el elemento nominativo vence la forma usual, un cambio radical a la forma usual (redonda o esférica), como es la forma de una jarra de cerveza con espuma saliendo por parte superior, no sería suficiente para darle distintividad.

3. La marca figurativa consistente en una chupeta en forma de jarra de cerveza con espuma saliendo por la parte superior está lejos de ser una forma dictada por la función del producto.

Señaló que ninguno de los productos que pretende identificar la marca cuestionada tiene relación alguna con una jarra de cerveza,

por lo que se trata de una forma arbitraria muy diferente a la habitual o necesaria para este tipo de productos y que no afecta la funcionalidad del producto.

4. La marca figurativa consistente en una chupeta en forma de jarra de cerveza con espuma saliendo por la parte superior está lejos de ser una forma que ofrece ventaja funcional al producto.

Alegó que no se puede afirmar que diseñar una chupeta con forma de jarra de cerveza con espuma saliendo por la parte superior implique una ventaja técnica o funcional sobre el producto.

Que, por el contrario, esta forma lo que hace es llegar al extremo del detalle en texturas, colores y contornos para poder destacar o diferenciar en el mercado lo que sí se ajusta a las reglas de libre competencia.

4. Irrelevancia de derechos marcarios en el exterior por desconocimiento del principio de territorialidad de los signos distintivos.

Expresó que las marcas solo tendrán protección a nivel nacional y, por tanto, solo podrá tener interés en una marca aquel tercero que haya registrado la misma en el Estado en el que se pretende una nueva solicitud.

Aseveró que la mención a marcas extranjeras solo conduce a despejar dudas sobre su irregistrabilidad en Colombia, en donde no tuvo oposiciones a su registro ni negaciones de oficio por parte de la SIC.

III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN

A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Visto el artículo 212 del CCA, el Despacho sustanciador, mediante auto de 2 de abril de 2018⁴, corrió traslado a las partes, para que en el término de diez (10) días presentaran sus alegatos de conclusión y le informó al Ministerio Público que podía solicitar el traslado especial previsto en el mencionado artículo. Vencido el plazo, la demandante y la demandada reiteraron los argumentos expuestos en la demanda y en la contestación de la misma. La sociedad **COMESTIBLES ALDOR S.A.**, tercero con interés directo en el resultado del proceso, guardó silencio.

El Ministerio Público en esta oportunidad emitió concepto⁵, considerando lo siguiente:

Adujo que la marca solicitada no representa ni describe ni evoca a los productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, que distingue.

⁴ Cfr. Folio 202

⁵ Cfr. Folios 225 a 227, concepto recibido en la Secretaría del Consejo de Estado el 17 de mayo de 2018.

Expresó que la imagen figurativa, que consiste en una jarra de cerveza con espuma derramándose por la parte superior, se puede definir como arbitraria para esta clase de productos.

Indicó que *"[...] en ningún caso dirige al consumidor a un lugar diferente que al concepto de cerveza el cual no se encuentra comprendido en la clase en mención [...]"*.

Señaló que la marca solicitada no es una forma usual de los productos identificados con la citada Clase 30 Internacional, inclusive, para las colombinas o chupetas, las cuales ordinariamente son redondas y tampoco proporciona para dichos productos una ventaja funcional.

Concluyó que la marca solicitada es distintiva para identificar productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, al no ser descriptiva o genérica ni consistir en una forma usual o funcional de esos artículos, razón por la cual se deben denegar las pretensiones de la demanda.

V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en adelante el Tribunal, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de la norma comunitaria invocada como violada en la demanda, concluyó⁶:

“[...]

1.13. En conclusión, para que un signo sea registrado como marca debe ser distintivo y susceptible de representación gráfica, de conformidad con el Artículo 134 de la Decisión 486; asimismo, debe ser perceptible, ya que, como se mencionó, dicho requisito se encuentra implícito en la noción de marca.

[...]

1.17. Se deberá analizar, en primer lugar, si la marca a registrar cumple con los requisitos mencionados, para luego, determinar si el signo no está inmerso en alguna de las causales de irreregistrabilidad señaladas en los Artículos 135 y 136 de la Decisión 486.

[...]

2.6. El análisis de la distintividad se encuentra ligado al tipo de producto o servicio que el signo identifica. Por lo tanto, la oficina nacional competente debe, en primer lugar, analizar si el signo solicitado tiene aptitud distintiva en abstracto y, de ser así, evaluar si posee aptitud distintiva en concreto, respecto de los productos que pretende distinguir en la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza.

[...]

⁶ Proceso 278-IP-2016.

2.9. La distintividad está de la mano con el origen empresarial. El consumidor elige un producto o un servicio respecto de otros por sus cualidades como calidad, precio, presentación, entre otros, y a su vez está ligado al origen empresarial, toda vez que lo relaciona con su productor y origen.

2.10. Por lo antes expuesto, el origen empresarial juega un papel importante pues para que el consumidor pueda elegir un producto o servicio respecto de otro, debe tener en claro de quién proviene y así evitar el riesgo de asociación.

[...]

3.4. Las formas usuales o de uso común son aquellas que de manera frecuente y ordinaria se utilizan en el mercado en relación con determinado grupo de productos o sus envases o envoltorios. Esta necesidad está dada porque la naturaleza del producto lo impone o porque la función del producto no permite que tenga otra forma. De conformidad con la normativa andina se clasifican en las siguientes:

- a) La forma usual de los productos o de sus envases;
- b) Las formas o características impuestas por la naturaleza;
- y,
- c) La función del producto o servicio de que se trate.

[...]

3.5. Ahora bien, el derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca, descarta que formas de uso común o necesarias puedan ser utilizadas únicamente por un titular, ya que al ser estos elementos de dominio público no pueden vetarse para que los competidores en el mercado los sigan utilizando. Sin embargo, si dichas formas se encuentran acompañadas por elementos adicionales que le otorguen distintividad al conjunto, podrían registrarse pero sus titulares no podrían oponerse al uso de los elementos comunes o necesarios.

3.6. El Tribunal advierte que las formas de uso común o necesarias deben apreciarse en relación con los productos, sus envases o envoltorios, y/o servicios que ampare el signo a

registrar. Es decir, lo que es de uso común o necesario para determinados productos, puede no serlo para otros.

3.7. Si la mencionada marca estuviese compuesta por formas o figuras usuales o necesarias en relación con los productos que va a proteger, quiere decir que su titular tendría que soportar que otros empresarios en el mercado las utilicen.

[...]”

VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

La Sala debe, en primer término, pronunciarse sobre la excepción de caducidad propuesta por la SIC.

La mencionada entidad propuso la excepción de *caducidad de la acción*, por cuanto, a su juicio, entre la fecha de notificación de la **Resolución acusada núm. 03051 de 26 de enero de 2010**, "*Por la cual se resuelve un recurso de apelación*", expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC y la presentación de la demanda, transcurrió un término superior a los cuatro (4) meses previsto en el artículo 136, numeral 2, del CCA.

Al respecto, cabe precisar que comoquiera que los actos acusados **CONCEDEN** un registro marcario, son enjuiciables mediante la

acción de nulidad⁷, de conformidad con el artículo 172⁸ de la Decisión 486, y no la de nulidad y restablecimiento del derecho de que trata el artículo 85 del CCA, el cual, entre otras circunstancias, es aplicable contra los actos administrativos que niegan un registro marcario.

En el presente caso, las causales alegadas por la demandante (artículo 135, literales b) y c), de la Decisión 486) son de *nulidad absoluta* y conforme al citado artículo 172 pueden ser decretadas en cualquier momento. Por lo tanto, no prospera la excepción de caducidad propuesta por la SIC.

En segundo término, debe pronunciarse sobre las excepciones, enunciadas en el numeral II.2. del acápite CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA, propuestas por el apoderado de la sociedad **COMESTIBLES ALDOR S.A.**, tercero con interés directo en las results del proceso.

⁷ Relativa o absoluta.

⁸ “[...] **Artículo 172-** La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135 [...]” (Destacado fuera de texto).

Sobre el particular, cabe señalar que las mismas no constituyen una excepción previa debido a que envuelven la defensa de los actos acusados. Siendo ello así, se estudiarán junto con los cargos de la demanda.

Ahora bien, en tercer término, se observa que la SIC, mediante la **Resolución núm. 25887 de 27 de mayo de 2009**, concedió el registro de la marca **FIGURATIVA (FIGURA DE UNA CHUPETA)**, para distinguir los productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, al estimar que goza de la suficiente distintividad, puesto que la figura de una jarra de cerveza resulta arbitraria y original, para la identificación de productos como las chupetas, lo cual permite su fácil individualización por el consumidor y la determinación de un origen empresarial específico.

Al respecto, la demandante adujo que la marca solicitada carece de distintividad por cuanto consiste exclusivamente en la forma usual de un tipo de chupeta de la citada Clase 30, dado que no contiene elementos originales, novedosos, diferenciadores y caracterizantes que permitan diferenciarla de las demás chupetas de la misma

especie, que se ofrecen al público consumidor en el mercado ni permiten identificar su origen empresarial.

El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, señaló que para el caso *sub examine* es viable la interpretación de los artículos 134, literal f, y 135, literales b) y c), de la Decisión 486.

Por consiguiente, a la Sala le corresponde determinar si, de conformidad con dichas normas, procedía o no el registro de la marca **FIGURATIVA (FIGURA DE UNA CHUPETA)**, para identificar productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

El texto de las normas aludidas es el siguiente:

Decisión 486

“[...]

Artículo 134.- *A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.*

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

[...]

f) la forma de los productos, sus envases o envolturas;

[...]

Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que:

[...]

b) carezcan de *distintividad*;

c) consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate;

[...].”

El Tribunal ha reiterado que un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de *distintividad* y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486.

El requisito de la *susceptibilidad de representación gráfica* se refiere a la aptitud que tiene un signo de ser descrito o reproducido por fórmulas o soportes físicos, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor.

Y el requisito de *distintividad* es definido como la capacidad o aptitud que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado

los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione.

De acuerdo con la citada Interpretación Prejudicial, la *distintividad* es considerada como la característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y **constituye el presupuesto indispensable para que esta cumpla su función de indicar el origen empresarial** e, incluso, la calidad del producto o servicio, sin causar riesgo de confusión y/o asociación al público consumidor.

La figura objeto de la solicitud de registro⁹ se representa así:



⁹ Cfr. Folio 58.

Clase 30

"[...] *café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias, hielo [...]*".

En el mercado se encuentran las siguientes formas de chupetas, conforme lo indicó el tercero interesado en las results del proceso, para identificar productos de la citada Clase 30 Internacional¹⁰:

¹⁰ Cfr. Folios 121 a 122.



Tratándose de **marcas figurativas**, esta Sección en la sentencia proferida el 8 de mayo de 2014¹¹, precisó lo siguiente:

"[...] Respecto a las marcas figurativas, se indica en la Interpretación Prejudicial en análisis, lo siguiente:

"Las marcas figurativas son aquellas que se encuentran formadas por una gráfica o imagen visual que puede

¹¹ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 8 de mayo de 2014, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, número único de radicación 11001032400020070015500.

evocar o no un concepto. En este tipo de marcas, en consecuencia, se pueden distinguir dos elementos, a saber:

1. El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo marcario.
2. El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa.

En consecuencia, el Juez Nacional deberá analizar la registrabilidad del signo solicitado, ateniéndose, en este caso, a lo señalado en el literal c) del artículo 135 de la Decisión 486, que trata de una de las prohibiciones absolutas para el registro de un signo como marca, concluyendo que **si al signo solicitado lo acompañan suficientes elementos novedosos que contribuyan a acrecentar la fuerza distintiva del signo, el mismo será registrable** (folios 169 a 170).

Aunado a lo anterior, señala el Tribunal de Justicia Andino, sobre la forma usual de los productos, lo siguiente:

"Este Tribunal considera pertinente traer a colación lo señalado en el **Proceso 136-IP-2007**. Marca Tridimensional: "FIGURA DE UNA ZAPATILLA DE LONA, DEBAJO UNA PLANTA DE CALZADO CON DIVERSAS FIGURAS GEOMÉTRICAS", publicado en la Gaceta Oficial N 1591, de 25 de febrero de 2008: Con relación a la causal de irregistrabilidad, contenida en el literal c) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se prohíbe el registro como marca de un signo que consista en la forma usual del producto o de su envase. También prohíbe el registro cuando la forma citada es impuesta por la naturaleza del producto o por su función. "En estos casos, según la doctrina, se trata de formas genéricas, o descriptivas, o cuya utilización, a juicio de Martínez Miguez, 'resulta imprescindible para que un determinado producto posea la naturaleza y cualidades que le son propias; sirva para la obtención de los resultados que con él se pretenden; o permita la satisfacción de las necesidades que con el mismo se persiguen'". (**Proceso 195-IP-2007**, marca: "tridimensional de

diseño de botella”, publicado en la Gaceta Oficial N° 1611, de 21 de abril de 2008, citando al **Proceso 61-IP-2006**, Signo tridimensional: “ENVASE”, publicado en la Gaceta Oficial N° 1387, de 23 de agosto de 2006)” (folio 170).

Agrega:

“Forma de un producto será la propia forma o configuración de la que está dotada la sustancia o materia que lo compone o integra.

Finalmente por **forma de presentación** de un producto hay que entender el aspecto externo o apariencia exterior del producto que es captada por los consumidores (Prof. José Manuel Otero Lastres, “Concepto y Tipos de Marca en la Decisión 344, Memorias del Seminario Internacional ‘La Integración y Derecho y los Tribunales Comunitarios’, Quito, Cuenca, Guayaquil, Trujillo, 1996, pág. 236)”. (**Procesos 195-IP-2007 y 113-IP-2003**, ya citados).

Al igual que la prohibición de registro de signos denominativos calificados como genéricos, comunes o usuales, la causal que impide registrar una forma con características usuales se encamina a evitar que un empresario pueda a través del registro llegar a monopolizar una forma necesaria para contener y comercializar cierta clase de productos.

En este sentido el profesor Carlos Fernández Novoa comenta que: “La prohibición analizada persigue una finalidad paralela a la que es propia de la prohibición relativa a las denominaciones genéricas. En uno y otro supuesto se pretende evitar que a través del registro de una marca un empresario erija una barrera de acceso que impida a los competidores entrar en el mercado o submercado correspondiente.”¹² (folio 171)[...]” (Destacado fuera de texto).

Ahora, respecto a **las formas usuales de los productos, envases o envolturas en la conformación de marcas**

¹² “**ACTAS DE DERECHO INDUSTRIAL**. Instituto de Derecho Industrial. Universidad de Santiago de Compostela. España 1990. Tomo 13-Año 1989-90. Pág.46.”

figurativas, el Tribunal en la interpretación prejudicial rendida en este proceso, señaló:

"[...]

3.3. Las figuras usuales o de uso común son aquellas que de manera frecuente y ordinaria se utilizan en el mercado en relación con determinado grupo de productos o sus envases o envoltorios. En este caso, el público consumidor no relaciona dichas figuras con los productos o envases de un competidor específico, ya que en su mente se relacionan con el género de productos y con una especie determinada.

3.4. **Las formas usuales o figuras son necesarias con los productos, sus envases o envoltorios**; es decir, son las que indefectiblemente deberán usarse en el mercado. Esta necesidad está dada porque la naturaleza del producto lo impone o porque la función del producto no permite que tenga otra forma. De conformidad con la normativa andina se clasifican en las siguientes:

- a) La forma usual de los productos o de sus envases;
- b) Las formas o características impuestas por la naturaleza; y,
- c) La función del producto o servicio de que se trate.

3.5. Ahora bien, el derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca, descarta que formas de uso común o necesarias puedan ser utilizadas únicamente por un titular, ya que al ser estos elementos de dominio público no pueden vetarse para que los competidores en el mercado los sigan utilizando. **Sin embargo, si dichas formas se encuentran acompañadas por elementos adicionales que le otorguen distintividad al conjunto, podrían registrarse pero sus titulares no podrían oponerse al uso de los elementos comunes o necesarios.**

3.6. El Tribunal advierte que las formas de uso común o necesarias deben apreciarse en relación con los productos, sus envases o envoltorios, y/o servicios que ampare el signo a registrar. Es decir, lo que es de uso común o necesario para determinados productos, puede no serlo para otros.

3.7. Si la mencionada marca estuviese compuesta por formas de uso común o necesarias en relación con los productos de la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza, quiere decir que su titular tendría que soportar que otros empresarios en el mercado las utilicen.

[...]” (Destacado fuera de texto).

Por consiguiente, la Sala considera que, en el caso *sub lite*, los componentes que acompañan a la marca objeto de la presente controversia le otorgan suficiente distintividad (intrínseca y extrínseca)¹³. Se trata de una figura distintiva.

En efecto, conforme a la gráfica de la marca **FIGURATIVA (FIGURA DE UNA CHUPETA)**¹⁴, registrada, la misma representa una chupeta con la figura de una jarra de cerveza con la espuma saliendo por su parte superior, características estas que son distintivas y conforman una creación que se considera sugestiva, arbitraria o caprichosa del producto identificado y que contribuyen a

¹³ En la sentencia de 12 de abril de 2012 (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, número único de radicación 11001-03-24-000- 2008-00191-00), la Sección Primera señaló: “[...] El Tribunal de Justicia Andino, refiriéndose a los requisitos para el registro de las marcas, ha dicho: “...se debe tener en cuenta que la falta de distintividad está consagrada de manera independiente como causal de nulidad absoluta en el artículo 135, literal b). La distintividad tiene un doble aspecto: 1) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado. Y 2) distintividad extrínseca, por la cual se determina la capacidad del signo para diferenciarse de otros signos en el mercado” (folio 145) [...]”.

¹⁴ Cfr. Folio 58.

garantizar la fuerza distintiva de la marca, de modo que el consumidor promedio puede en su totalidad distinguirla de otros productos similares dentro del mercado, como los que aparecen en las imágenes anteriormente puestas de presente.

Dicho aspecto formal le imprime la suficiente distintividad a las chupetas producidas y comercializadas por **COMESTIBLES ALDOR S.A.**

En otras palabras, la forma de una cerveza con espuma saliendo de su parte superior en la producción de chupetas no es la forma usual o común en el mercado para los productos de la Clase 30¹⁵ de la Clasificación Internacional de Niza porque se aparta significativamente de lo que acostumbra un consumidor promedio a tener habitualmente con respecto a esos productos en el mercado, en especial, las chupetas, en tanto no evoca en la mente del consumidor de forma directa un producto de la citada Clase 30.

¹⁵ "[...] *café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias, hielo [...]*".

Ello, teniendo en cuenta que la descriptividad, forma usual o genericidad de las signos deben apreciarse en relación con los productos que amparan los signos a registrar, conforme lo indicó el Tribunal en la Interpretación Prejudicial, rendida en este proceso.

Aunado a lo anterior, es necesario advertir que en la demanda no se invocó o se demostró la existencia previa de un derecho en Colombia sobre una marca figurativa que tenga esa forma.

Al proceso se allegaron las imágenes de las marcas figurativas **"TARRITO"**, **"VEROSHAKE"**, **"CHELITAS"**, **"CHEVECHITAS"** de México y **"TARRITO"** de Guatemala¹⁶.

Asimismo, se allegó la imagen de un empaque de producto de **"PALETAS TIPITÍN"**¹⁷ de **COLOMBINA S.A.**, que la demandante identifica como una marca figurativa "colombiana"; sin embargo, no se aportó prueba del registro marcario ni se demostró que el producto circule en el territorio colombiano. Por el contrario, se probó que el producto identificado con esa marca es importado y

¹⁶ Cfr. Folios 62 a 63 y 65 a 67.

¹⁷ Cfr. Folio 64.

distribuido por México, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y República Dominicana¹⁸.

A este respecto, la Sala aclara que el hecho de que esas marcas circulen o se encuentren registradas en otros Estados no es un factor que obligue a la administración a considerar que la marca figurativa sea de uso común en el mercado colombiano porque los registros otorgados por las oficinas de marcas extranjeras o el uso acreditado en otros Estados no afecta los procedimientos llevados por la SIC, en virtud a que esta tiene sus propios análisis técnicos y aplica la normativa autónomamente.

Cabe resaltar que la protección jurídica y el ejercicio del derecho se encuentran limitados al territorio del Estado en que se otorga la concesión o se usa eventualmente la marca, de acuerdo con el principio de la territorialidad.

Sobre este asunto, esta Sección en la sentencia proferida el 19 de febrero de 2015¹⁹, señaló lo siguiente:

¹⁸ Cfr. Folio 42 vuelto.

"[...] La circunstancia aislada de que en México existan algunas chupetas tengan esa forma de cuchara o espátula, no es suficiente para desvirtuar la legalidad de los actos administrativos que concedieron el registro de ese signo figurativo en nuestro país. Lo anterior, de acuerdo con el principio de territorialidad que gobierna el derecho de propiedad industrial, según el cual **"un signo goza de protección en el territorio respectivo donde fue registrado como marca,"**²⁰ tal y como lo señaló la Sala en sentencia proferida el 11 de febrero de 2010.

De acuerdo con lo anterior, mientras una marca no se encuentre debidamente registrada o haya sido solicitada a registro en alguno de los países que componen el área subregional andina, no gozará en ellos de la plenitud de los derechos de propiedad derivados del registro obtenido en otras latitudes y por lo mismo su titular no podrá demandar su protección por parte de las autoridades competentes [...]"

Así las cosas, la marca **"FIGURATIVA" (FIGURA DE UNA CHUPETA)** posee la suficiente *distintividad*, no solo desde el punto de vista *intrínseco*, en cuanto tiene la capacidad de distinguir los productos que ampara de los de la competencia, sino también desde la perspectiva *extrínseca*, esto es, que puede diferenciarse de otras marcas en el mercado.

¹⁹Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 19 de febrero de 2015, C.P. Guillermo Vargas Ayala, número único de radicación 1101032400020090009400.

²⁰ "Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia del 11 de febrero de 2010, Radicación número: 11001-03-24-000-2001-00299-01, M.P.: Marco Antonio Velilla Moreno. Consultar además las siguientes providencias de la Sección: Sentencias del 6 de julio de 2000. Radicación número: 3923, M.P. Manuel Santiago Urueta Ayola y del 11 de octubre de 2006. M.P. Martha Sofía Sanz Tobon."

Y al ser distintiva la referida marca **cumple con la función de indicar el origen empresarial** e, incluso, de acreditar la calidad del producto, sin causar riesgo de confusión y/o asociación al público consumidor.

Por lo tanto, para la Sala, los actos administrativos acusados no violan lo dispuesto en los artículos 134, literal f) y 135, literales b) y c), de la Decisión 486.

Ahora, en relación con el argumento referente a que se deben tener como elemento de juicio los pronunciamientos de la SIC, mediante los cuales se ha negado el signo solicitado por su carencia de distintividad, la Sala estima que no se puede aplicar el criterio utilizado en los citados casos porque la obligación de la entidad demandada es estudiar en cada caso particular la registrabilidad o no de los signos solicitados como marcas²¹.

En este orden de ideas, la Sala considera que los actos acusados no violaron las normas invocadas por la demandante, razón suficiente

²¹ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 22 de julio de 2010, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, número único de radicación 11001032400020040006500.

para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que ampara a los mismos.

En consecuencia, la Sala habrá de denegar las súplicas de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutive de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

R E S U E L V E:

PRIMERO: DECLARAR NO PROBADA la excepción de caducidad propuesta por la SIC.

SEGUNDO: DENEGAR las pretensiones de la demanda.

TERCERO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

CUARTO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente, previas las anotaciones a que haya lugar.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 19 de noviembre de 2018.

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Presidente

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS