



CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., veintiséis (26) de junio de dos mil veinte (2020)

Núm. único de radicación: 11001032400020150014800

Referencia: Acción de nulidad absoluta

Demandante: Colombina S.A.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

Tercero con interés: Comestibles Aldor S.A.

Temas: Signo Tridimensional - Forma de chupeta usual en el mercado para productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza

SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por Colombina S.A. contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de la Resolución núm. 48654 de 12 de agosto de 2014.

La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y, iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

I. ANTECEDENTES

La demanda

1. Colombina S.A., en adelante la parte demandante¹, presentó demanda² contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho³, adecuada

¹ Por intermedio de apoderada. Cfr. Folio 1

² Cfr. Folios 45 a 60

³ Previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011, “[...] Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo [...]”.

a la acción de nulidad absoluta establecida en el artículo 172⁴ de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina⁵, mediante providencia proferida el 7 de septiembre de 2015⁶, para que se declare la nulidad de la Resolución núm. 48654 de 12 de agosto de 2014, *“Por la cual se resuelve un recurso de apelación”*⁷, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial.

2. Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se ordene a la parte demandada cancelar el registro de una marca TRIDIMENSIONAL, que identifica productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es Comestibles Aldor S.A., en adelante tercero con interés directo en el resultado del proceso.

Pretensiones

3. La parte demandante formuló las siguientes pretensiones⁸:

“[...] 1. Declarar la nulidad de la Resolución No. 48654 de fecha 12 de agosto de 2014, emitida por la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente No. 11-177-850, mediante la cual se resolvió el recurso de apelación interpuesto por COMESTIBLES ALDOR S.A. y se concedió a su nombre el registro de la marca TRIDIMENSIONAL (CHUPETA PUNTA FRESA) en la clase 30 internacional.

2. Que como consecuencia de lo anterior:

- Se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio, Dirección de Signos Distintivos declarar la falta de distintividad del signo solicitado a registro.*
- Se declare fundada la oposición presentada por COLOMBINA S.A. contra la solicitud de la marca TRIDIMENSIONAL (CHUPETA PUNTA FRESA) en la clase 30 internacional.*
- Se anule el registro de la marca TRIDIMENSIONAL (CHUPETA PUNTA FRESA) en la clase 30 internacional a nombre de COMESTIBLES ALDOR S.A.*

⁴ “[...] 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.

La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado [...]”.

⁵ “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”.

⁶ Cfr. Folios 92 a 95

⁷ Mediante Resolución núm. 65089 de 30 de octubre de 2012, la Dirección de Signos Distintivos declaró fundada la oposición presentada por la sociedad Colombina S.A., y negó la solicitud de registro de la marca Tridimensional solicitada por Comestibles Aldor S.A.

⁸ Cfr. Folio 46



3. Que se ordene a la Nación, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Superintendencia de Industria y Comercio, Dirección de Signos Distintivos, publicar la sentencia que se dicte en el proceso, en la Gaceta de la Propiedad Industrial [...]”.

Presupuestos fácticos

4. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones:

4.1. Comestibles Aldor S.A., el 23 de diciembre de 2011, solicitó el registro de un signo como marca TRIDIMENSIONAL⁹, para distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

4.2. La referida solicitud se publicó el 15 de junio de 2012 en la Gaceta de Propiedad Industrial núm. 646, la cual fue objeto de oposición por la parte demandante, con fundamento en las causales de irreregistrabilidad establecidas en el artículo 135 literales b) y c) de la Decisión 486 de 2000, por carecer de distintividad, al ser una forma usual y descriptiva de los productos que pretendía identificar.

4.3. La Directora de Signos Distintivos, por medio de la Resolución núm. 65089 de 30 de octubre de 2012, declaró fundada la oposición y, en consecuencia, negó el registro de la marca TRIDIMENSIONAL para distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

4.4. El tercero con interés directo en el resultado del proceso interpuso recurso de apelación contra la Resolución núm. 65089 de 30 de octubre de 2012.

4.5. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, por medio de la Resolución núm. 48654 de 12 de agosto de 2014, resolvió el recurso de apelación, en el sentido de revocar la Resolución núm. 65089 de 30 de octubre de 2012 y, en su lugar, declarar infundada la oposición y conceder el registro de la marca TRIDIMENSIONAL para distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, al tercero con interés directo en el resultado del proceso.

⁹ Según modelo que obra en la certificación expedida el 25 de febrero de 2015, por la Secretaria *Ad-hoc* de la Superintendencia de Industria y Comercio. Cfr. Folio 71

Normas violadas

5. La parte demandante indicó la vulneración del artículo 134¹⁰ y los literales b) y c) del artículo 135¹¹ de la Decisión 486.

Concepto de la violación

6. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de violación de la siguiente forma:

6.1. Indicó que el análisis realizado por la parte demandada adolece de falencias que llevaron a la vulneración del artículo 134 y los literales b) y c) del artículo 135 de la Decisión 486, por cuanto “[...] *la marca TRIDIMENSIONAL (CHUPETA PUNTA FRESA) en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza es irregistrable como marca y por lo tanto nula en virtud de que (i) carece de distintividad y (ii) consiste en una forma usual y común de los productos respectivos [...]*”¹².

Primer cargo: Violación del artículo 134 de la Decisión 486

6.2. Sostuvo que “[...] *la finalidad de la marca es crear vínculos marca-producto / producto-origen empresarial. En el caso en cuestión teniendo en cuenta la carencia de distintividad intrínseca de la marca TRIDIMENSIONAL (CHUPETA PUNTA FRESA) lo anterior no se cumple toda vez que el consumidor no podrá asociar la marca ni a un producto en particular como tampoco a un origen empresarial específico; el registro de marca cuya nulidad se solicita puede ser usada por cualquier empresario siendo tal forma inapropiable por sí misma y por tanto susceptible de ser usada por el ramo de productores de chupetas y susceptible de diferentes usos para productos de la clase 30 internacional. Para que una marca produzca los anteriores vínculos es necesario que la misma cuente con elementos*

¹⁰ “[...] **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: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores [...]”.

¹¹ “[...] **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 [...]”.

¹² Cfr. Folio 49

mínimamente distintivos y de fantasía que generen la posibilidad de que en el público consumidor la relacione con el producto y origen empresarial específicos [...]”¹³.

Segundo cargo: Violación del literal b) del artículo 135 de la Decisión 486

6.3. Señaló que “[...] el signo solicitado no reúne el mínimo de distintividad o fantasía para generar un vínculo con el producto, debido a su simpleza y por ser constituido por elementos que no serán percibidos por el público como elementos 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 [...]”¹⁴.

Tercer cargo: Violación del literal c) del artículo 135 de la Decisión 486

6.4. Agregó que “[...] la figura de la punta en forma de fresa es una forma que se ha vuelto muy común y usual para muchísimos productos comestibles, entre ellos las chupetas, así como de otras formas de frutas, provenientes de diferentes orígenes empresariales. Es un símbolo usual y común que despierta y llama la atención de los consumidores, particularmente de los niños, quienes lo asocian con un producto agradable y sabroso, con un sabor a fruta, particularmente a fresa. Es decir, se ha convertido en un símbolo general que no puede por lo tanto ser apropiado de manera exclusiva por un solo empresario, privando a los demás competidores de utilizar dicho signo no sólo respecto de chupetas sino respecto de productos alimenticios, confites o de otra calidad [...]”¹⁵.

6.5. Precisó que, en oportunidad anterior, la parte demandada al estudiar una solicitud de una marca tridimensional de una chupeta en forma de fresa y de otra en forma de naranja, ambas para la clase 30 internacional, manifestó que “[...] si una figura de CHUPETA en su configuración externa consiste en la forma usual de las chupetas (caramelo con palito que sirve de mango para poder chuparlo), no podrá acceder al registro como marca TRIDIMENSIONAL aun cuando posea otros elementos (por ejemplo caritas, grabados, diseños y figuras), pues la distintividad

¹³ Cfr. Folios 49 y 50

¹⁴ Cfr. Folio 51

¹⁵ Cfr. Folio 51



debe predicarse de la forma de la chupeta en sí misma analizada en sus 3 dimensiones: altura, anchura y profundidad [...]”¹⁶ (Subrayado del texto).

Contestación de la demanda

7. La parte demandada¹⁷, contestó la demanda¹⁸ y se opuso a las pretensiones formuladas por la parte demandante, así:

Respecto del cargo de violación del artículo 134 de la Decisión 486

7.1. Afirmó, frente a la supuesta vulneración del artículo 134 de la Decisión 486, que “[...] *el signo concedido, cumple a cabalidad los tres requisitos exigidos en este artículo [...]”¹⁹*, toda vez que “[...] *la marca TRIDIMENSIONAL es perceptible por los sentidos en la medida que está compuesta por elementos visuales y táctiles [...] la representación gráfica del signo es evidente a simple vista [...] el signo concedido goza de la distintividad [...]”²⁰*.

7.2. Señaló que “[...] *la marca TRIDIMENSIONAL está compuesta por elementos que caracterizan el signo, los cuales son forma, relieve, textura y composición en general, que sin ser una exigencia estética u otorgar un resultado industrial, la identifican y le permiten al consumidor distinguir el producto de otros en el mercado, impidiendo con esto cualquier confusión [...]”²¹*.

7.3. Agregó que “[...] *los elementos característicos del signo impiden en forma clara que se presente confusión con productos de la misma clase dentro del mercado, ya que la forma predominante de las chupetas es redonda y la marca TRIDIMENSIONAL concedida es un semicírculo en su parte inferior, seguido de una franja y terminado en una pirámide de punta redonda que simula la presencia de media fresa invertida, por tanto no se genera una situación de confusión al momento de optar por el producto [...]”²²*.

¹⁶ Cfr. Folio 58

¹⁷ Por intermedio de apoderada. Cfr. Folios 89 a 92

¹⁸ Cfr. Folios 88 a 99

¹⁹ Cfr. Folio 111

²⁰ Cfr. Folios 111 y 112

²¹ Cfr. Folio 112

²² Cfr. Folios 112 y 113

Respecto del cargo de violación del literal b) del artículo 135 de la Decisión 486

7.4. Afirmó, en relación con el artículo 135 literal b) de la Decisión 486, que “[...] la marca goza de distintividad pues contiene características que la hacen diferenciable, permitiéndole al consumidor valorar y seleccionar el producto y su origen empresarial, sin que se presente riesgo alguno de confusión o asociación [...]”²³.

7.5. Manifestó que “[...] la presencia de la punta piramidal redondeada que simula media fresa invertida, no le resta distintividad a la marca como lo expresa el demandante en su escrito, por el contrario, le otorga características de las que no gozan las demás chupetas dentro del mercado, tal y como se puede verificar en las pruebas aportadas por el apoderado de la sociedad demandante respecto a las búsquedas de google, pues de las imágenes que reposan en el expediente, ninguna de ellas es igual o similar a la marca TRIDIMENSIONAL concedida, constatando con esto que la marca si es distinguible dentro del mercado [...]”²⁴.

Respecto del cargo de violación del literal c) del artículo 135 de la Decisión 486

7.6. Adujo, respecto de la supuesta violación del artículo 135 literal c) de la Decisión 486, que “[...] se equivoca el demandante al afirmar que la marca TRIDIMENSIONAL consiste en la forma usual de las chupetas de la clase 30, pues claramente la forma común de las chupetas es netamente redonda, y no en la forma protegida por la Entidad [...]”²⁵.

7.7. Finalmente, manifestó que “[...] respecto a las resoluciones enunciadas por el demandante según las cuales se prueba que la marca es irregistrable por consistir en la forma usual de los productos de la clase a la cual pertenecen, queremos poner de presente a su Despacho que las marcas que fueron negadas en esos casos correspondían en una reproducción al idéntico de dos frutas [...] Es claro que dichas solicitudes carecían de aportes que dieran distintividad o que permitieran

²³ Cfr. Folio 114

²⁴ *Ibidem*.

²⁵ Cfr. Folio 115



diferenciarlas de otras que se encuentran en el mercado, pues reproducían al idéntico los productos que pretendía identificar (chupeta de fresa y chupeta de naranja), y su concesión llevaría a otorgar derechos de exclusividad sobre la forma de una fruta, lo cual no está permitido por la legislación [...]”²⁶.

8. El tercero con interés directo en el resultado del proceso no contestó la demanda.

Solicitud de interpretación prejudicial

9. El Despacho Sustanciador ordenó, mediante auto de 3 de mayo de 2018²⁷, suspender el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial respecto de las normas comunitarias andinas aplicables.

10. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 369-IP-2018 de 28 de junio de 2019,²⁸ en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que indicó “[...] *La Sala consultante solicitó Interpretación Prejudicial de los Artículos 134 y 135 Literales b) y c) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, los cuales se interpretarán por ser pertinentes. [...]”* y expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que son aplicables.

11. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 16 de septiembre de 2019²⁹, atendiendo a que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial solicitada, decretó la reanudación del proceso y, vencido el término de traslado de la demanda, convocó y fijó fecha y hora para la realización de la audiencia inicial prevista en el artículo 180 de la Ley 1437.

Audiencia Inicial

12. El Despacho Sustanciador, en desarrollo de la primera etapa procesal, que se inició con la presentación de la demanda³⁰, llevó a cabo la audiencia, el 23 de septiembre de 2019³¹, en donde se surtieron las siguientes actuaciones.

²⁶ Cfr. Folios 115 y 116

²⁷ Cfr. Folio 179

²⁸ Cfr. Folios 193 a 202

²⁹ Cfr. Folios 223 y 224

³⁰ Artículo 179 del Código Contencioso Administrativo y de lo Contencioso Administrativo

³¹ Cfr. Folios 81 a 90



12.1. Se realizó el recuento de las actuaciones procesales surtidas dentro del proceso.

12.2. Se declaró saneado el proceso.

12.3. Se resolvió sobre las excepciones de que trata el núm. 6°. del artículo 180 y, de oficio, no se encontró la configuración de alguna excepción para declararla probada.

12.4. Se fijó el objeto del litigio, de acuerdo con la demanda, la contestación de la misma presentada por la parte demandada; y la interpretación prejudicial.

12.5. Se declaró precluida la posibilidad de conciliación, atendiendo a la naturaleza de la acción no hubo lugar a invitar a las partes a conciliar sus diferencias.

12.6. Se declaró precluida la fase de medidas cautelares, atendiendo a que no se encontraba pendiente de resolver ninguna solicitud.

12.7. Se resolvió sobre el decreto y práctica de pruebas.

12.8. Se realizó el respectivo control de legalidad.

Audiencia de pruebas

13. El Despacho Sustanciador, en la audiencia inicial consideró innecesaria la realización de la audiencia de pruebas.

Audiencia de alegaciones y juzgamiento

14. El Despacho Sustanciador, en la audiencia inicial consideró innecesaria la realización de la audiencia de alegaciones y juzgamiento, por lo cual, ordenó a las partes e intervinientes la presentación por escrito de los alegatos.

15. Dentro del término legal, las partes reiteraron los argumentos de la demanda y la contestación. El tercero con interés directo en el resultado del proceso y el Ministerio Público guardaron silencio en esta oportunidad procesal.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

16. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) la competencia de la Sala; ii) el acto administrativo acusado; iii) el problema jurídico; iv) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; v) el marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vi) la Interpretación Prejudicial 369-IP-2018 de 28 de junio de 2019; vii) el marco normativo relativo al registro de marcas tridimensionales; y viii) el análisis del caso concreto.

Competencia de la Sala

17. Vistos el artículo 149 numeral 8.³² de la Ley 1437 sobre competencia del Consejo de Estado, en única instancia, y del artículo 13 del Acuerdo núm. 80³³ de 12 de marzo de 2019³⁴, sobre distribución de procesos entre las secciones, esta Sección es competente para conocer del presente asunto.

18. Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que la Sala observe vicio o causal de nulidad que puedan invalidar lo actuado, se procese a decidir el caso *sub lite*, como se desarrollará a continuación.

El acto administrativo acusado

19. El acto administrativo acusado³⁵ es el siguiente:

³² “[...] Artículo 149. Competencia del Consejo de Estado en única instancia. El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: [...] 8. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley. [...]”

³³ “[...] Artículo 13.- Distribución de los procesos entre las secciones. Para efectos de repartimiento, los asuntos de que conoce la Sala de lo Contencioso Administrativo se distribuirán entre sus secciones atendiendo un criterio de especialización y de volumen de trabajo, así:

Sección Primera:

[...] 2-. Los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho que versen sobre asuntos no asignados a otras secciones. [...]”

³⁴ Por medio del cual se expide el “Reglamento Interno del Consejo de Estado”.

³⁵ Se procede a transcribir los apartes más relevantes del acto administrativo acusado sin perjuicio de las citas que se hagan en cada uno de los cargos presentados

19.1. **Resolución núm. 48654 de 12 de agosto de 2014**³⁶, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial; por medio de la cual se resolvió el recurso de apelación en el sentido de revocar la Resolución núm. 65089 de 30 de octubre de 2012. En la resolución se indicó:

“[...] El signo solicitado pretende distinguir los siguientes productos ‘café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones a base de cereales, pan, productos de pastelería y de confitería, helados; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo’, comprendidos en la clase 30 Internacional.

Como se puede observar, el signo solicitado a registro parte de la figura representativa de una fresa invertida, para conformar una chupeta.

El Tribunal Andino de Justicia ha sostenido en su jurisprudencia que “la forma usual del producto es inapropiable en exclusividad. La forma que es apropiable por todos, no puede ser objeto de derecho marcario en exclusiva para nadie”. (Proceso 04-IP-98).

Así mismo, el tratadista Areán Lalín sostiene que “es la forma usual y corriente del producto o del envase lo que está permitido, al contrario sensu, se entiende que la norma comunitaria admite el registro como marca de la forma arbitraria o caprichosa que el solicitante imprima al producto o al envase, y que constituyendo signo distintivo no desempeña una función técnica (...) Si el solicitante se ingenia en crear una forma de fantasía, sugestiva, arbitraria o caprichosa del producto o del envase, guardando las características de distintividad, esa forma puede ser registrada, siempre que no infrinja alguna otra prohibición”.

La representación tridimensional descrita y objeto de análisis, se aparta de la forma típica o usual empleada para la presentación de los productos que se pretenden identificar con el signo solicitado, en tanto no otorga, de manera directa, un atractivo o valor sustancial al producto.

En el presente asunto, se evidencia la incorporación de trazos ornamentales sobre una forma representativa de un caramelo o chupeta de caramelo, haciendo que ésta se asemeje a una fresa. Este tipo de trazos no están llamados a satisfacer una exigencia estética requerida por el consumidor del producto, o generan un resultado industrial, como si lo hace la disposición del dulce o caramelo sobre un soporte para su consumo, forma esta respecto de la cual no es posible conferir exclusividad alguna. Otro tanto ocurre con las frutas, en este caso la fresa, forma que por ser impuesta por la naturaleza no es apropiable, salvo si su representación presenta particulares variaciones, como en el presente caso.

Como quiera que los trazos y formas que hacen parte del conjunto no cumplen una determinada funcionalidad, resultan arbitrarios o ‘no necesarios’ y por ende, permiten al consumidor identificar e individualizar el producto, sin que lo anterior signifique la exclusiva apropiación por parte del solicitante del concepto de una chupeta en forma de fresa; ésta recaerá sobre la particular forma dada a dicho elemento.

³⁶ Cfr. Folios 36 a 42

En virtud de lo anterior, el signo solicitado se encuentra provisto de aptitud diferenciadora en relación con los diferentes tipos de chupetas que se encuentran en el mercado y permite su asociación con un origen empresarial, razón por la que se accederá a su registro en tanto no se encuentra incurso en las causales de irregistrabilidad establecidas en los literales b) y c) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, no sin antes señalar que su protección se dará en consideración al conjunto y no en relación con los elementos aisladamente considerados.

En mérito de lo expuesto,

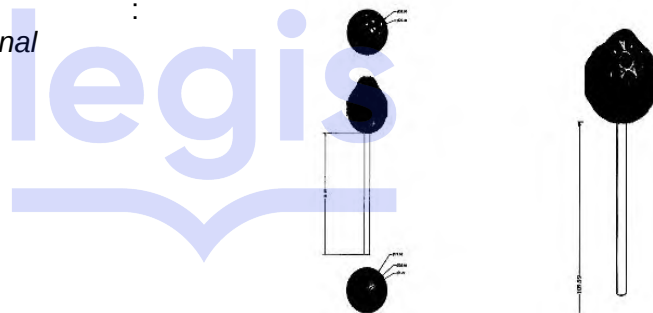
RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la decisión contenida en la Resolución No. 65089 del 30 de octubre de 2012, proferida por la Dirección de Signos Distintivos.

ARTÍCULO SEGUNDO: Declarar infundada la oposición presentada por la sociedad Colombina S.A.

ARTÍCULO TERCERO: Conceder el registro de:

La marca
tridimensional :



37

Para
distinguir :

‘Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones a base de cereales, pan, productos de pastelería y de confitería, helados; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo’, productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza

Titular :

Comestibles Aldor S.A.

Domicilio :

Cali, Valle Del Cauca – Colombia

Dirección :

Calle 15 No. 29-69

³⁷ Imagen tomada de consulta realizada en el Sistema de Información de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio. Cfr. <https://sipi.sic.gov.co/sipi/Extra/IP/Mutual/Browse.aspx?sid=637275515700819097>



Vigencia : Diez (10) años contados a partir de la fecha de la presente resolución

[...]" (Destacado fuera del texto).

El problema jurídico

20. La Sala, con fundamento en la demanda, la contestación de la misma presentada por la parte demandada, la fijación del objeto del litigio y la Interpretación Prejudicial, le corresponde determinar:

21. Si la Resolución núm. 48654 de 12 de agosto de 2014, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se concedió el registro de una marca TRIDIMENSIONAL a Comestibles Aldor S.A., tercero con interés directo en el resultado del proceso, para identificar “*café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones a base de cereales, pan, productos de pastelería y de confitería, helados; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo*”, productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, vulnera del artículo 134 y los literales b) y c) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina.

22. En este sentido, se analizará, si la marca concedida consiste 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 de que se trate; y, en ese sentido, si tiene la suficiente distintividad.

23. La Sala precisa que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretó el artículo 134 y los literales b) y c) del artículo 135 de la Decisión 486.

24. En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar a declarar o no la nulidad del acto administrativo acusado expedido por la parte demandada.

Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial

25. La Sala considera importante remarcar que el desarrollo de esta normativa se ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización

internacional de integración, creada por el Protocolo modificadorio del Acuerdo de Cartagena³⁸, la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional Andino. Igualmente resaltar que el régimen común en esta materia está contenido en la Decisión 486 de 2000³⁹ de la Comisión de la Comunidad Andina⁴⁰.

Marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina⁴¹

26. La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un mecanismo de cooperación judicial internacional entre el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina⁴² y los jueces de los Estados Miembros de la CAN.

27. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de proferir

³⁸ El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. Dicho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado.

³⁹ Se considera importante hacer un recuento histórico sobre el desarrollo normativo comunitario en materia de decisiones que contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena:

i) El Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comunidad Andina, en su artículo 27 estableció la obligación de adoptar un “régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías”, motivo por lo cual, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el artículo G “transitorio” que era necesario adoptar un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial. En cumplimiento de lo anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima, Perú, la Comisión del Pacto Andino aprobó la Decisión 85 la cual contiene el “Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial”;

ii) La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, denominada “Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina”, en la que se estableció expresamente que reemplazaba en su integridad a la anterior;

iii) En el marco de la VI Reunión del Consejo Presidencial Andino, celebrada en Cartagena, Colombia en el mes de diciembre de 1991 – Acta de Barahona, se dispuso modificar la Decisión 311, en el sentido de sustituir el artículo 119 y eliminar la tercera disposición transitoria, por lo cual se expidió la Decisión 313 de 6 de diciembre de 1992;

iv) Posteriormente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, denominada “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, la cual empezó a regir a partir del 1 de enero de 1994, en donde se corrigieron algunos vacíos de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre otras cosas, ampliar el campo de patentabilidad, otorgar al titular de la patente el monopolio de importación que anteriormente se negaba y eliminar la licencia obligatoria por cinco años a partir del otorgamiento de la patente; y

v) La Comisión de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las normas de Propiedad Industrial contenidas en la Decisión 344 de 1993, profirió la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, sustituyendo el régimen común sobre propiedad industrial previamente establecido, el cual resulta aplicable a sus Estados Miembros y regula los asuntos marcario en el Título VI, que comprende: los requisitos y el procedimiento para el registro de marcas; los derechos y limitaciones conferidos por las marcas; las licencias y transferencias de las marcas; la cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro.

⁴⁰ La Comisión de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del sistema andino de integración, expresa su voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados Miembros y hacen parte del ordenamiento jurídico comunitario andino.

⁴¹ El Tribunal de Justicia, se creó en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, modificado por el Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996. El Tratado de creación fue aprobado por Ley 17 de 13 de febrero de 1980 y el Protocolo por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-227 de 14 de abril de 1999, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. El “Protocolo de Cochabamba”, modificadorio del Tratado que creo el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado.

⁴² El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisión 500 de 22 de junio de 2001, aprobó el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se desarrolla igualmente el tema de la interpretación prejudicial.

interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, las cuales obligan a los jueces internos de cada uno de los Estados Miembros.

28. En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, al disponer en su artículo 32 que “[...] corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros [...]”.

29. Asimismo, establece en su artículo 33 que “[...] los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que se deba aplicar o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso [...]”.

30. La Sala considera de la mayor importancia señalar que esa misma disposición establece que “[...] en todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal [...]”.

31. En el artículo 34 se establece que “[...] El Tribunal no podrá interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso, no obstante, lo cual podrá referirse a estos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada [...]”.

32. El Protocolo dispone en su artículo 35 que “[...] el juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal [...]”.

Interpretación Prejudicial 369-IP-2018 de 28 de junio de 2019

33. La Sala procede a resaltar los principales apartes de la Interpretación Prejudicial proferida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para este caso⁴³:

[...]

3. Irregistrabilidad de signos por falta de distintividad

3.1. En la demanda se alude que el signo TRIDIMENSIONAL no es distintivo respecto de los productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, se procederá a desarrollar el presente tema.

[...]

3.2. La distintividad es la capacidad 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. Es considerada como 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 y, en su caso incluso, la calidad del producto o servicio, sin causar riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor.

3.3. La distintividad tiene un doble aspecto:

- a) Distintividad intrínseca o en abstracto, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado.*
- b) Distintividad extrínseca o en concreto, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado.*

3.4. La falta de distintividad intrínseca está contemplada en el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486, en dicho artículo se exige que no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad, refiriéndose esta causal a la falta de distintividad intrínseca.

*3.5. Es preciso recordar que un signo puede ser inherentemente distintivo. Es decir, puede gozar de distintividad ab initio, o puede haberla adquirido mediante el uso, de manera sobrevenida, desarrollando una distintividad adquirida. **La razón por la que ciertos nuevos tipos de marcas resultan difíciles de proteger es porque generalmente incorporan características que cumplen una función técnica en lugar de servir para indicar la procedencia empresarial de un producto. Los aspectos funcionales son susceptibles de ser protegidos mediante el registro de marcas.***

3.6. El análisis de este tipo de distintividad -intrínseca- se encuentra ligado al tipo de producto o servicio que el signo identifica. En ese sentido, la oficina nacional competente deberá analizar si el signo solicitado tiene aptitud distintiva en abstracto.

3.7. Del mismo modo, tal como se explicó en párrafos precedentes, la distintividad extrínseca, también contemplada en el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486, se encuentra referida a la capacidad del signo para diferenciarse plenamente

⁴³ Cfr. Folios 193 a 202

de otros signos que operan u ofertan en el mercado, lo cual a su vez permite al consumidor realizar la elección de los bienes y servicios que desea adquirir realmente. En este supuesto, la oficina competente deberá evaluar si el signo posee aptitud distintiva para diferenciarse de otros signos en el mercado.

3.8. En conclusión, para que un signo sea registrado como marca, adicionalmente de ser susceptible de representación gráfica, deberá contener capacidad distintiva intrínseca y extrínseca, ello de conformidad con lo establecido en el artículo 134 de la Decisión 486.

4. Formas usuales o necesarias de los productos, envases o envolturas en la conformación de marcas tridimensionales

4.1. En el proceso interno se alegó que el signo TRIDIMENSIONAL solicitado por COMESTIBLES ALDOR S.A., consiste en una forma usual respecto a los productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza; en ese sentido, es apropiado referirse al presente tema.

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

(...)

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 del que se trate;

(...)

4.2. La norma transcrita prohíbe el registro de signos que consistan exclusivamente en formas de uso común de los productos o de sus envases, o en formas impuestas por la naturaleza o la función del producto, de sus envases o envoltorios. Advierte el Tribunal Que en relación estas últimas, aunque la norma no lo consagró expresamente, también debe aplicarse a los envases o envolturas de los productos.

4.3. 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. En este caso, el público consumidor no relaciona dichas formas con los productos o envases de un competidor específico, ya que en su mente se relacionan con el género de productos y no con una especie determinada.

4.4. Existen otro tipo de formas de productos que la normativa andina ha clasificado en:

a) Las formas impuestas por la naturaleza: son aquellas que se desprenden de los elementos esenciales del producto. Son formas que obligadamente, por su configuración y su esencia, están ligadas a los productos, sus envases o envoltorios. V.g. el diseño de gafas.

b) Las formas impuestas por la función del producto: son aquellas que están determinadas por la finalidad del producto. Habría que preguntarse ¿para qué sirve el producto?, y de esta manera identificar su forma funcional. V.g. un sacacorchos.

4.5. 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.

4.6. 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.

4.7. 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.

4.8. Considerando lo señalado, es posible concluir lo siguiente:

(i) Si la forma tridimensional solicitada a registro consiste en una forma usual o común de los productos que pretende distinguir o de sus envases o envoltorios y además cuenta con elementos adicionales que **no logran dotar de distintividad a dicha forma, esta se encontraría incurso en la prohibición de registro estipulada en el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.**

(ii) Si la forma tridimensional solicitada a registro consiste exclusivamente en una forma usual o común de los productos que pretende distinguir o de sus envases o envoltorios, dicha forma se encontraría incurso en la prohibición de registro estipulada en el Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

(iii) Si la forma tridimensional solicitada a registro consiste en una forma usual o común de los productos que pretende distinguir o de sus envases o envoltorios, pero cuenta con elementos adicionales que permitirán que el público consumidor les asigne un origen empresarial determinado, corresponderá acceder a su registro; sin embargo, el titular de la forma tridimensional no podrá impedir que terceros utilicen la misma [...]” (Destacado fuera del texto).

Marco normativo relativo al registro de marcas tridimensionales

34. La Sala precisa que el caso *sub examine* involucra una marca tridimensional, es decir, aquella que ocupa las tres dimensiones del espacio y que no solo son perceptibles por el sentido de la vista, sino además por el tacto, es decir, que poseen volumen y ocupan por sí misma un espacio determinado.

35. Visto el artículo el artículo 134 de la Decisión 486, establece:

[...] 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:

a) las palabras o combinación de palabras;

b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

c) los sonidos y los olores;

d) las letras y los números;

e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;

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

g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores [...]” (Destacado de la Sala).

36. Del contenido de la norma se establece que existe una lista enunciativa de los signos que pueden constituir marcas y exige que sean aptos para distinguir productos o servicios en el mercado y sean susceptibles de representación gráfica; dentro de la lista, prevé que podrán constituir marcas, entre otros, las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos. Adicionalmente se refiere a la aptitud individualizadora del signo en sí mismo considerado, es decir, a su distintividad intrínseca.

37. Visto los literales b) y c) del artículo 135 de la Decisión 486, prevé:

“[...] 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;

[...]”

38. De acuerdo con lo establecido en la norma, no pueden registrarse como marca aquellos signos: i) que carezcan de distintividad, entendida 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 y ii) que consistan en formas de uso común de los productos o de sus

envases, o en formas impuestas por la naturaleza o la función del producto, entendiéndose por formas de uso común, aquellas que de manera frecuente se utilizan en el mercado en relación con determinado grupo de productos o sus envases o envoltorios.

Análisis del caso concreto

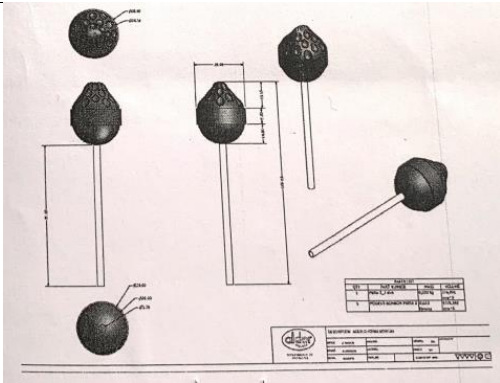
39. Vistas las normas indicadas en el acápite desarrollado *supra* en el marco normativo relativo al registro de marcas tridimensionales; y atendiendo a los argumentos de las partes demandante y demandada; la Sala procederá a resolver el problema jurídico planteado *supra*.

40. Se precisa que la marca concedida es como se muestra a continuación:



41. La Sala seguirá la línea jurisprudencial establecida por esta Sección con fundamento en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en relación con el análisis de los signos tridimensionales que consisten en formas usuales o necesarias.





Titular:
Comestible Aldor S.A

Certificado núm. 514539

Clase 30
“[...] Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones a base de cereales, pan, productos de **pastelería y de confitería, helados**; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal, mostaza; vinagre, salsas (condominios); especias; hielo[...].” (Destacado de la Sala).

42. Precisado lo anterior, la Sala procederá a realizar a continuación el estudio de los cargos de nulidad formulado en la demanda.

De los cargos de violación del artículo 134 y los literales b) y c) del artículos 135 de la Decisión 486

43. De conformidad con el artículo 134 de la Decisión 486, la aptitud individualizadora de la marca, es decir, a su distintividad y representación gráfica. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial indicó la importancia de la perceptibilidad que forma parte de la esencia de la marca. Así consideró⁴⁵:

“[...] La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de estos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos.

⁴⁴ Cfr. Folio 152
⁴⁵ Cfr. Folios 196 y 197

1.12. En relación con los dos requisitos previstos en la norma, se tiene:

a) **La distintividad es la capacidad intrínseca que debe tener el signo para distinguir unos productos o servicios de otros. El carácter distintivo de la marca le permite al consumidor realizar la elección de los bienes y servicios que desea adquirir; también permite al titular de la marca diferenciar sus productos y servicios de otros similares que se ofertan en el mercado**

b) La susceptibilidad de representación gráfica es la posibilidad de que el signo a registrar como marca sea descrito mediante palabras, gráficos, signos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados por quien lo observe. Esta característica es importante para la publicación de las solicitudes de registro en los medios oficiales.

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 [...]” (Destacado fuera del texto).

44. La distintividad comprende dos aspectos: i) la distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado; y ii) la distintividad extrínseca por la cual se determina la capacidad del signo para diferenciarse de otros signos en el mercado.

45. Así entonces, la distintividad es característica esencial que debe reunir toda marca para ser registrada y constituye el presupuesto indispensable para que ésta cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y, en su caso incluso, la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión o asociación.

46. La marca protege tanto el interés de su titular al conferirle un derecho exclusivo sobre el signo distintivo como el interés general de los consumidores o usuarios, garantizándoles el origen y la calidad de los productos o servicios, evitando el riesgo de confusión o de asociación, tornando así transparente el mercado.

47. En consecuencia, la Sala deberá analizar en el presente caso si la marca tridimensional analizada se encuentra incurso en las causales de irregistrabilidad previstas en los literales b) y c) del artículo 135 de la Decisión 486.

48. En el caso *sub judice*, la parte demandada realizó el análisis de registrabilidad encontrando que la marca tridimensional, de conformidad con sus características, cuenta con la suficiente distintividad, lo que permite al consumidor identificar e individualizar el producto, para lo cual consideró que la incorporación en la parte

superior de una fresa invertida hace que se diferencie de cualquier otra chupeta, lo que conlleva a que tenga vocación en un signo distintivo y permite diferenciar su origen empresarial; sin embargo, precisó que ello no significaba “[...] *la exclusiva apropiación por parte del solicitante del concepto de una chupeta en forma de fresa; ésta recaerá sobre la particular forma dada a dicho elemento [...]*”⁴⁶.

49. Atendiendo el aspecto intrínseco de la distintividad, el que el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 prevé como causal de nulidad absoluta del registro de una marca, el hecho consistente en que aquel carezca de dicho atributo, por cuanto no cuenta con la capacidad de distinguir productos o servicios en el mercado.

50. Así, para el presente análisis resultan adecuadas las definiciones traídas en la Interpretación Prejudicial⁴⁷, referente a signos tridimensionales:

“[...] 2.2. Entendiendo que la marca es un medio para distinguir productos y/o servicios en el mercado, pueden estar conformadas, entre otros, por los siguientes elementos: palabras o combinación de las mismas, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, emblemas, envases o envolturas, números, letras, colores delimitados por una forma o una combinación de colores [...].

2.3. En consecuencia, pueden ser registrables los envases o envolturas, los mismos que pueden estar compuestos de fondo, ancho y altura; por consiguiente, se tratará de un signo tridimensional [...].

2.4. Un signo tridimensional es el que ocupa las tres dimensiones del espacio: se trata de un cuerpo provisto de volumen; dentro de esta clase se ubican las formas de los productos, sus envases, envoltorios, relieves; asimismo, constituyen una clase de signos con características tan peculiares que ameritan su clasificación como independiente de los signos denominativos, figurativos y mixtos [...].

2.5. Los signos tridimensionales pueden diferenciar claramente los productos que se desean adquirir y pueden generar gran recordación en el público consumidor dentro del mercado, siempre que la forma arbitraria no guarde relación respecto del producto o servicio que se pretende distinguir. Además, el objeto de estas marcas es influir en la conciencia del consumidor para que se decida a adquirir el producto ofertado [...]. (Destacado fuera del texto).

51. La Sección Primera de la Corporación, en sentencia del 22 de enero de 2015⁴⁸, se pronunció sobre la irregistrabilidad de signos que consisten en la forma usual de los productos, para lo cual consideró:

⁴⁶ Cfr. Folio 41

⁴⁷ Cfr. Folio 198

⁴⁸ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; Sentencia de 22 de enero de 2015, C.P. María Elizabeth García González, número único de radicación 11001032400020080034200.

“[...] De acuerdo con los lineamientos trazados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, para que la forma tridimensional de un producto pueda constituir un signo distintivo, la misma debe presentar características que la diferencien suficientemente de la usual o necesaria, de modo que el consumidor medio pueda en su totalidad distinguir el signo tridimensional de otros productos similares que se comercializan en el mercado, lo perciba como indicador del origen del producto, y no como la simple representación de éste.

Es de resaltar, además, “que la forma tridimensional no deja de ser usual solamente por el hecho de presentar diferencias secundarias con respecto a otras formas que se encuentran en el mercado. Para determinar si la forma tridimensional solicitada como marca, constituye una forma usual, deberá compararse la impresión en conjunto del signo solicitado con otros ya conocidos. En este examen deberá apreciarse como usual no solo si las formas de los envases son idénticos, sino también si resultan sustancialmente iguales, es decir, si difieren tan solo en características secundarias o no sustanciales.”⁴⁹

Ahora bien, en relación con la irregistrabilidad de signos que constituyan la forma usual de los envases de los productos, esta Sección precisó en la sentencia de 4 de agosto de 2005 (Expediente núm. 1101-03-24-000-2001-00376-01 (7619), Consejera ponente doctora María Claudia Rojas Lasso), lo siguiente:

“El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina fue enfático en advertir que la causal de irregistrabilidad consagrada del artículo 82, literal b), de la Decisión 344, “opera cuando el signo que se pretende registrar consista exclusivamente en la forma común o usual del producto o sus envases, lo que implica que para llegar a constituir marca, esa forma usual debe acompañarse de otros elementos que le otorguen distintividad... Es indudable que el consumidor identifica al producto, no sólo por el nombre que lo designa, sino también por la forma de presentación de los productos ya que un envase diferente o particular puede cumplir perfectamente con la función distintiva de la marca...”

Igualmente, hizo hincapié en que no pueden ser considerados como marcas, los envases de forma habitual para los que se solicita el registro, cuando no reúnan condiciones especiales y, por lo tanto, no pueden ser registrables; pero que cuando el envase esté compuesto por elementos novedosos que lo hagan suficientemente distintivo, la marca será susceptible de registro. (folio 319).

Estima la Sala que en este caso los componentes que acompañan a la marca objeto de la presente controversia no le otorgan suficiente distintividad. En efecto, tal como puede apreciarse en las gráficas que obran a folios 61 y 66 del expediente, adjuntadas por la actora, **la marca figurativa cuyo registro se solicita, presenta la inclusión de nervaduras y la colocación de puntos y rayas que semejan un grabado alrededor del cuello de la botella, elementos éstos que no adicionan una creación que al parecer de esta Sala, se considere sugestiva, arbitraria o caprichosa del producto, y que pueda apreciarse por los consumidores a través de los órganos visuales como inconfundibles de modo que hagan de ella una, marca característica, particular y original que permita diferenciar los productos que representa de otros similares dentro del mercado; es decir, que no reúne las condiciones de los artículos 81 de la Decisión 344 y 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina para ser registrada para identificar productos de la clase 32 internacional. Siendo ello así, no es del caso declarar la nulidad de los**

⁴⁹ Interpretación Prejudicial, Proceso 077-IP-2012.

actos acusados. Como consecuencia se denegarán las pretensiones de la demanda [...]” (Destacado fuera del texto).

52. En ese orden, la parte demandante estima que la marca concedida consistente en la forma de una fresa invertida debe entenderse como dicha forma usual para muchos productos comestibles, entre ellos las chupetas, así como otras formas de frutas, provenientes de diferentes orígenes empresariales.

53. La jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial 84-IP-2003 se refirió a las formas usuales de los productos, para lo cual indicó:

“[...] La expresión “formas usuales de los productos” se refiere a los tipos de presentación habitual de los productos, y no comprende representaciones peculiares y arbitrarias de los mismos. Debe precisarse, no obstante, que en el caso de estas últimas el ius prohibendi tendría un ámbito muy restringido: se reduciría a la facultad de prohibir a los terceros no autorizados la producción exacta o cuasiexacta de la representación peculiar registrada como marca.

El fundamento de la prohibición radica en que de otorgarse un derecho de exclusiva sobre las formas usuales de los productos se limitaría a los competidores la posibilidad de usar formas necesarias e indispensables de presentación o de envase de los mismos, con lo cual se bloquearía el acceso al mercado de competidores de esta clase de productos.

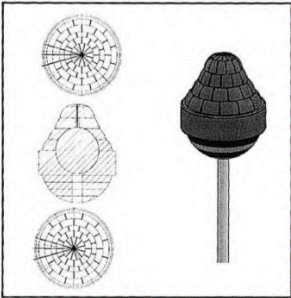
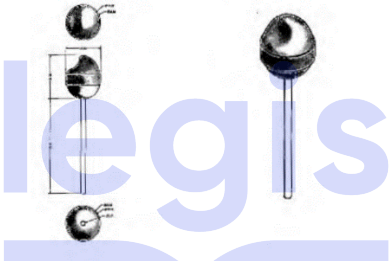
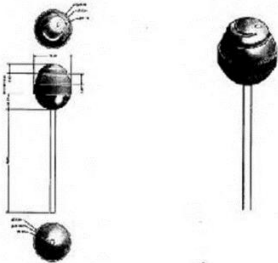
Al respecto cabe precisar que la forma tridimensional no deja de ser usual solamente por el hecho de presentar diferencias secundarias con respecto a otras formas que se encuentran en el mercado. Para determinar si la forma tridimensional solicitada como marca, constituye una forma usual, deberá compararse la impresión en conjunto del signo solicitado con otros ya conocidos. En este examen deberá apreciarse como usual no sólo si las formas de los envases son idénticos, sino también si resultan sustancialmente iguales, es decir, si difieren tan sólo en características secundarias o no sustanciales.

En otras palabras, las formas tridimensionales pueden llegar a ser distintivas en la medida en que cuenten con elementos diferenciadores que permitan identificar el producto en el mercado, distinguiéndolo de sus similares. Es decir, la forma tridimensional debe ser tan peculiar que sirva por sí misma para distinguir un producto de los equivalentes en el mercado e indicar su procedencia empresarial [...]”⁵⁰ (Destacado fuera del texto).

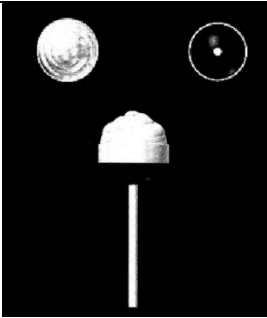
54. La Sala, con el fin de obtener elementos adicionales de análisis, consultó la base de datos pública de registros marcarios de la parte demandada encontrando

⁵⁰ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 84-IP-2003. Interpretación prejudicial de los artículos 81 y 82 literales a) y b), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Actor: PFIZER PRODUCTS INC. Marca: “consistente en una figura geométrica, notándose que tiene cuatro lados cuyos bordes aparecen redondeados, para distinguir preparaciones y sustancias farmacéuticas y veterinarias, productos comprendidos en la clase 5ª de la clasificación internacional”. Proceso interno N° 7386.

las siguientes formas de chupetas, para identificar productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza:

FORMAS CHUPETAS ⁵¹

Titular: Colombina S.A
Certificado núm. 560159
Clase 30 “[...]Chupetas con o sin relleno de chicle [...]”

Titular: Comestibles Aldor S.A
Certificado núm. 514540
Clase 30 “[...] Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones a base de cereales, pan, productos de pastelería y de confitería, helados; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo [...]”.

Titular: Comestibles Aldor S.A
Certificado núm. 501756
Clase 30 “[...] Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones a base de cereales, pan, productos de pastelería y de confitería, helados; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo [...]”.

⁵¹ Consulta realizada en el Sistema de Información de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio Cfr. <https://sipi.sic.gov.co/sipi/Extra/Default.aspx?sid=637277982712493427>

	
Titular: Comestibles Aldor S.A	
Certificado núm. 490616	
Clase 30 <i>"[...] Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones a base de cereales, pan, productos de pastelería y de confitería, helados; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo [...]"</i>	

55. En efecto, la forma que distingue la marca tridimensional concedida está conformada por el diseño de una chupeta el cual consiste en dos semicírculos unidos en la parte central por una franja. En el semicírculo superior se observa la figura de una fresa invertida.

56. Para la Sala, estas características señaladas *supra* no son distintivas y no constituyen una marca tridimensional que se considere arbitraria o caprichosa del producto, de modo que el consumidor promedio pueda distinguirla por su forma de otros productos similares dentro del mercado, como los que aparecen en las imágenes anteriormente puestas de presente.

57. La Sala precisa que la forma usual de los productos hace referencia a la presentación habitual de los mismos y que de manera ordinaria se utilizan en el mercado en relación con determinado grupo de productos o sus envases, toda vez que en la mente del consumidor se relacionan con el género del producto y no con una especie determinada.

58. La Sala considera que la forma tridimensional registrada es usual en el mercado para los productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, por cuanto no difiere significativamente de lo que acostumbra un consumidor promedio a encontrar para esos productos en el mercado, en particular chupetas (dulces), toda vez que la presentación de los productos de la citada clase y los empresarios del sector acudirían para indicarles a los consumidores que su producto es precisamente una chupeta, porque no contiene aptitud diferenciadora frente a otros tipos de caramelo para chupar con palo que fabrican y comercializan los

competidores, para poder cumplir su función básica de generar la relación con un origen empresarial.

59. Así comparada la forma tridimensional registrada con las formas de otras chupetas, no presenta diferencias sustanciales, por lo que siguiendo la jurisprudencia del Tribunal de la Justicia de la Comunidad Andina, la misma no ha dejado de ser usual, toda vez que no presenta una peculiaridad que sirva por sí misma para distinguir un producto de los equivalentes en el mercado e indicar su procedencia empresarial, por lo que no cumple con la función que tiene la marca como es identificar el origen de los productos, garantía de calidad, función publicitaria y fomento a la competencia.

60. Por lo tanto, para la Sala, la forma tridimensional registrada no posee suficiente distintividad, no solo desde el punto de vista intrínseco, en cuanto no tiene capacidad de distinguir el producto que ampara de los de la competencia, sino también desde la perspectiva extrínseca, esto es, que puede diferenciarse de otras marcas del mercado.

61. En suma, utilizar la forma invertida de una fresa para presentar el producto, sin que existan elementos adicionales, genera que la forma tridimensional registrada sea usual de dicha clase de productos y, como consecuencia, el producto podría derivar de cualquier productor de confitería, lo cual hace evidente la falta de requisito de distintividad.

62. En ese orden de ideas, al no contar con la condición de distintividad necesaria la marca concedida, se configuraron los presupuestos fácticos previstos en las causales de irregistrabilidad de que trata los literales b) y c) del artículo 135 de la Decisión 486 y, en consecuencia, se ordenará a la parte demandada cancelar el registro marcario núm. 514539 correspondiente a la marca tridimensional para identificar productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es el tercero interesado en el resultado del proceso; y publicar la parte resolutive de esta providencia en la Gaceta de Propiedad Industrial.

Conclusión



63. La Sala considera que la marca concedida es común o usual de los tipos de caramelo para chupar que no permite atribuirle un origen empresarial determinado y, en ese sentido, al no cumplir con el requisito de distintividad, se configuran las causales de irregistrabilidad previstas en los literales b) y c) del artículo 135 de la Decisión 486.

64. En este orden de ideas, ante la prosperidad de los cargos formulados en la demanda, la Sala declarará la nulidad de la Resolución por medio de la cual se concedió el registro de la marca tridimensional y, en consecuencia, se ordenará a la parte demandada la cancelación del registro marcario núm. 514539 y la publicación de la parte resolutive de esta providencia en la Gaceta de Propiedad Industrial.

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,

III. RESUELVE:

PRIMERO: DECLARAR la nulidad de la Resolución núm. 48654 de 12 de agosto de 2014, *“Por medio de la cual se resuelve un recurso de apelación”*, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ORDENAR a la Superintendencia de Industria y Comercio que cancele el registro de la marca tridimensional con registro núm. 514539, que identifica productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es Comestibles Aldor S.A. y que publique la parte resolutive de esta providencia en la Gaceta de Propiedad Industrial, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

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



Núm. único de radicación: 11001032400020150014800

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 de la fecha.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidenta
Consejera de Estado

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Consejero de Estado

