

MARCA GRÁFICA TRIDIMENSIONAL – De tipo figurativo que comporta una imagen visual / MARCA – De color con forma cilindro o pipeta de gas licuado de petróleo / MARCA DE COLOR – Representación gráfica / DISTINTIVIDAD – Extrínseca e intrínseca. Característica esencial / CILINDROS – Cada empresa distribuidora debe tenerlos marcados con su nombre y pintarlos de colores para diferenciarlos en el mercado

De conformidad con la normatividad vigente, la distribución de aceites y grasas para uso industrial; de lubricantes; de composiciones para absorber, rociar y asentar el polvo; y combustibles (incluida la gasolina para motores); velas y mechas de iluminación; obliga a las diferentes empresas a tener cilindros de su propiedad, debidamente marcados con el nombre de cada empresa. Las empresas hacen uso de los colores para diferenciarse en el mercado, siendo en este caso una marca de color con una forma (cilindro). Es así como de la imagen visual del signo registrado (cilindros pintados con colores determinados según la clasificación pantone) y del testimonio recepcionados puede concluirse, inicialmente, que la marca registrada posee la característica de la distintividad, en la medida en que tiene la capacidad para que sea individualizada, identificada y diferenciada en el mercado de las otras marcas de los productos que distribuye pertenecientes a la clase 4 y distribución del GLP y posibilitar así, que el consumidor o usuario los seleccione. En otras palabras, el signo se perfecciona como marca en la medida en que esté unido a un producto o un servicio y que además, cuando el consumidor se haya enfrentado a dicho signo y le atribuya un origen empresarial. Pero esta característica no puede analizarse de manera independiente de la susceptibilidad de representación gráfica de la marca. Es así como debemos partir de la definición de dicha característica, consistente en la aptitud que tiene un signo de ser descrito o reproducido en palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor. Las marcas de color también deben cumplir el requisito de ser susceptibles de representación gráfica, pues de lo contrario estarían incursas en la causal de irregistrabilidad consagrada en el literal a) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000. [...] En este caso, la marca registrada cumple con el requisito de ser susceptible de representación gráfica, pues puede gozar de una representación pictórica de los colores de los cilindros, en forma precisa e inequívoca, lo que se encuadra en el código de identificación reconocido internacionalmente denominado Pantone. Adicionalmente, el color no está sólo, sino estrechamente ligado a una forma determinada como lo es un cilindro, según las especificaciones técnicas establecidas por el Ministerio de Minas y Energía y la CREG.

SIGNOS TRIDIMENSIONALES FIGURATIVOS – Distintividad: elemento diferenciador que permita identificar el servicio en el mercado / ELEMENTO DIFERENCIADOR – Colores naranja mate, ocre mate, naranja brillante y ocre brillante. Código de identificación Pantone 173 C y Pantone 484 C / CONJUNTO MARCARIO – Cilindro y color / REGISTRO MARCARIO – Marca figurativa con reivindicación de colores para distinguir productos comprendidos en la clase 4 de la Clasificación Internacional de Niza.

Señala el Tribunal Andino de Justicia que el derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca (ius prohibendi), descarta de entrada que formas de uso común o necesario (como envases o envoltorios), puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario, ya que al ser estos elementos que son de dominio público no pueden vetarse para que los competidores en el mercado los sigan utilizando. Sin embargo, hace una anotación, en el sentido de que 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, es decir, de los envases o envoltorios que tienen un diseño similar. El carácter diferenciador, en este caso, lo constituyen precisamente los colores naranja mate, ocre mate, naranja brillante y ocre brillante, se reconocen como Pantones 173C y 484C, de acuerdo a un código de clasificación internacionalmente reconocido. De otra parte, en el análisis de esta causal, debe resaltarse que SIC ha sostenido que el registro de la marca no se otorgó ni a un solo cilindro, ni para un solo color y sino que el registro de entenderse como un conjunto marcario y no individualizado como lo alega la parte actora. En este caso el registro concedido por la SIC mediante la resolución acusada en ningún caso, le otorga de manera exclusiva a la sociedad UNIGAS, el uso de los cilindros. La forma usual del envase, lo pueden usar los empresarios que distribuyan los productos de la clase 4 de la Clasificación Internacional de Niza, pero la diferencia (el *ius prohibendi*) estriba en que no pueden usar cilindros que tengan los colores que fueron registrados como marca de dicha empresa. Es por lo anterior, que no se puede deducir, que se facultó un monopolio de la forma usual del envase (cilindro) a la empresa UNIGAS, para el transporte y distribución de dicho elemento y, por tanto, no se evidencia que se incurra en esta causal de irregistrabilidad.

MARCAS DE COLOR – Criterios para su registrabilidad

Con fundamento en la normatividad y jurisprudencia de la comunidad andina y los conceptos de la SIC, como Oficina Nacional Competente para administrar el Sistema de Propiedad Industrial en Colombia, se pueden extraer las siguientes conclusiones en cuanto a los criterios que deben informar la registrabilidad marcaria de las marcas de color: **(i)** los colores primarios no son apropiables en su concepto prístino, lo cual no excluye que en tonalidades si lo sean; **(ii)** para que un color sea protegido como marca debe estar delimitado por una forma específica; **(iii)** los colores pueden constituirse en marcas, en la medida en que sean un signo distintivo, esto es siempre que sean capaces de crear un vínculo entre los productos que identifican y el consumidor; **(iv)** si bien el literal h) del artículo 135 no exige que la forma que delimita el color sea distintiva (por ejemplo el envase o el cilindro), el conjunto marcario, entendido como el color y la forma, sí lo debe ser; **(v)** el color puede ser parte integrante de un signo tridimensional y acceder al registro de una marca, siempre y cuando no caiga en alguna otra causal de irregistrabilidad. **(vi)** La representación gráfica de las marcas de color puede efectuarse por medio de una representación pictórica del color delimitado por una forma que sea precisa e inequívoca.

REQUISITO DE DISTINTIVIDAD - Se cumple y resulta registrable el signo gráfico - figurativo concedido a la sociedad UNIGAS Ltda para distinguir productos comprendidos en la clase 4 de la Clasificación Internacional de Niza / CONJUNTO MARCARIO – Cilindros pintados con los colores naranja mate, ocre mate, naranja brillante y ocre brillante, correspondientes a los Pantones 173 C y 484 C.

En el presente asunto, la Sala encuentra que la marca figurativa consiste en cilindros de propiedad de la empresa demandada pintados de colores determinados (naranja mate, ocre mate, naranja brillante y ocre brillante), además que la misma crea un vínculo entre los productos de la clase 4 de la Clasificación Niza Internacional y el consumidor; y como tal, ha desarrollado una vocación distintiva extrínseca que lo diferencia de los demás de su clase y en la óptima visual genera un reconocimiento de su origen empresarial, posesionándose como marca. Adicionalmente y contrario a lo afirmado por el actor, la Sala estima necesario recordar que conforme a la Decisión 486 de 2000, artículo 135, para

que un color sea protegido como marca debe estar delimitado por una forma específica, tal como ocurre en el presente asunto. De otro lado y de la lectura del acto administrativo acusado, no se evidencia que el mismo haya concedido la exclusividad para el uso de cilindros (como formas usuales de los productos o de sus envases), de manera que pueda endilgársele prácticas monopolísticas o de violación a la libertad de competencia. Cuestión diferente es la relacionada con la protección que amparó el registro otorgado por la SIC (*ius prohibendi*), en cuanto a la oposición a que otros empresarios que distribuyen los mismos productos por medio de cilindros, puedan utilizar cilindros pintados con los colores que conforman el registro, o conjunto marcario, es decir, los colores naranja mate, ocre mate, naranja brillante y ocre brillante, correspondientes a los Pantones 173 C y 484 C.

SÍNTESIS DEL CASO: La sociedad GAS CAQUETÁ, S.A. E.S.P., en ejercicio de la acción de nulidad relativa consagrada en el artículo 172 de la Decisión 486 del 2000, presentó demanda contra la Superintendencia de Industria y Comercio - SIC, tendiente a que se declare la nulidad de la Resolución número 40396 de 2008, por medio de la cual se concedió el registro de marca a Gases Unidos de Colombia LTDA., para distinguir aceites y grasas industriales; lubricantes; productos para absorber, regar y concentrar el polvo; combustibles (incluyendo gasolinas para motor) y materias de alumbrado; bujías y mechas para el alumbrado, servicios comprendidos en la clase 4 de la Novena Edición de la clasificación internacional Niza, por un periodo de diez (10) años. La Sala negó las pretensiones de la demanda.

FUENTE FORMAL: DECISION 486 DE 2000 – ARTICULO 134 / DECISION 486 DE 2000 – ARTICULO 135 / DECISION 486 DE 2000 – ARTICULO 172 /

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Bogotá, D.C., veintiuno (21) de enero de dos mil dieciséis (2016)

Radicación número: 11001-03-24-000-2010-00272-00

Actor: GAS CAQUETÁ S.A. E.S.P.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Referencia: ACCION DE NULIDAD

La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad GAS CAQUETÁ, S.A. E.S.P., en contra de la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, tendiente a que se declare la nulidad de la Resolución 40396 de 24 de octubre de 2008, por medio de la cual concedió el registro de la marca

FIGURATIVA (con reivindicación de colores), para distinguir los productos comprendidos en la clase 4 de la Clasificación Internacional de Niza.

I.- LA DEMANDA

I.1. - Las pretensiones

La parte demandante, en ejercicio de la acción pública de nulidad relativa consagrada en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, formula las siguientes pretensiones:

"[...] 1. Que se declare la nulidad de la Resolución No. 40396 de 2008, expedida el 24 de octubre de 2.008 "Por el cual se concede el registro de marca a Gases Unidos de Colombia LTDA. para distinguir "ACEITES Y GRASAS INDUSTRIALES; LUBRICANTES; PRODUCTOS PARA ABSORBER, REGAR Y CONCENTRAR EL POLVO; COMBUSTIBLES (INCLUYENDO GASOLINAS PARA MOTOR) Y MATERIAS DE ALUMBRADO; BUJÍAS Y MECHAS PARA EL ALUMBRADO, servicios comprendidos en la clase 4 de la Novena Edición de la clasificación internacional Niza, por un periodo de diez (10) años".

2. Ejecutoriada la sentencia se ponga fin a la presente acción, se comunique a la autoridad administrativa que profirió el acto, para los efectos legales pertinentes [...]"¹

I.2.- Los hechos

La parte actora fundamenta sus pretensiones en los siguientes hechos:

I.2.1. El 10 de marzo de 2008, la empresa GASES UNIDOS DE COLOMBIA - UNIGAS LTDA, solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante SIC), el registro como marca de un signo FIGURATIVO, para distinguir productos comprendidos en la clase 4 de la Clasificación Internacional de Niza.

I.2.2. En la Gaceta de Propiedad Industrial número 591 de abril 30 de 2009, fue publicado, el extracto de la solicitud de la empresa GASES UNIDOS DE COLOMBIA - UNIGAS. Contra dicha solicitud no se presentaron oposiciones.

¹ Folio 34. Expediente.

I.2.3. Mediante Resolución 40396 del 24 de octubre de 2008, la SIC, concedió un registro de marca, a la empresa GASES UNIDOS DE COLOMBIA - UNIGAS LTDA., para distinguir: *“Aceites y grasas para uso industrial; lubricantes; composiciones para absorber, rociar y asentar el polvo; combustibles (incluida la gasolina para motores) y materiales de alumbrado; velas y mechas de iluminación”*, comprendidos en la clase 4 de la Novena Edición de la Clasificación Internacional de Niza, por un período de 10 años.

I.2.4. La sociedad GAS CAQUETA S.A. E.S.P. interpuso el 19 de mayo de 2010, demanda de nulidad en contra la mencionada resolución.

I.3. Normas violadas y concepto de la violación

La parte actora sustentó las pretensiones de la demanda en la violación de las siguientes disposiciones:

Los literales b), c) y h) del artículo 135 de la Decisión Andina 486 de 2000, las cuales establecen lo siguiente:

“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;

“[...]”

h) consistan en un color aisladamente considerado, sin que se encuentre delimitado por una forma específica”.

El artículo 61 de la Constitución Política, según el cual: *“El Estado protegerá la propiedad intelectual por el tiempo y mediante las formalidades que establezca la ley”.*

Para sustentar los cargos de violación argumenta lo siguiente:

Indica que el cilindro de gas empleado para el transporte de Gas Licuado de Petróleo (GLP), es un artefacto cuya forma, condiciones técnicas y mantenimiento se encuentran reguladas por el Reglamento Técnico expedido por el Ministerio de Minas y Energía, por la Ley 142 de 1994 de servicios públicos domiciliarios, y por las Resoluciones números 180196 de 2006 y 180853 de 2009.

Resalta que dicha regulación en ninguna forma concede a los distribuidores y fabricantes de los cilindros de GLP, la posibilidad de apropiarse del particular color y diseño que, según la misma regulación, debe cumplir el cilindro.

Argumenta que la Resolución acusada limita el uso de los cilindros para todas las empresas que trabajan en el transporte de Gas. Señala que la estructura y diseño de los cilindros de gas, figura que fue concedida como marca, son necesarias para llevar a cabo el transporte del mismo.

Explica que el uso de la estructura de los cilindros para quienes están dedicados a esta actividad es una exigencia legal, lo que impone que las empresas dedicadas a la prestación de estos servicios deban cumplir y acatar las condiciones de seguridad reguladas por las entidades competentes.

Aduce que la marca concedida por medio del acto acusado, se encuentra incurso en una causal de irregistrabilidad por falta de distintividad.

Alega que de acuerdo con lo dispuesto en la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, la marca tiene como principal función servir de herramienta para permitirle a las empresas diferenciar sus productos de los de su competencia, y permitir que un producto o un servicio, identifique el origen empresarial de los mismos.

En este sentido, considera que la decisión de conceder la marca figurativa a la empresa GASES UNIDOS DE COLOMBIA - UNIGAS LTDA., constituye una vulneración de la función de distintividad que debe tener la marca.

Agrega que el cumplimiento de la norma técnica es con el fin de evitar accidentes y protección a los usuarios y no como la empresa GASES UNIDOS DE COLOMBIA - UNIGAS LTDA., lo emplea con fines comerciales al apropiarse del diseño y color en particular.

Argumenta que los cilindros de gas y el empleo de ellos, no solamente constituyen un uso que corresponde a la función del servicio de transporte del GLP, sino que su uso y forma están ordenados por la ley, y son de obligatorio cumplimiento, de tal manera, que no se explica que la SIC haya concedido el registro de una marca figurativa, cuyo arte consiste precisamente en el mismo producto, o elemento indispensable que debe ser empleado por todas las empresas que prestan el servicio de transporte del GLP.

Asegura que permitirle a la empresa GASES UNIDOS DE COLOMBIA - UNIGAS LTDA., la apropiación del arte de un cilindro cuyo empleo es de carácter obligatorio, según la normatividad nacional señalada, repercutiría en que el uso de este producto cayera en un monopolio por parte de dicha sociedad, pudiendo ésta alegar que siendo la propietaria de la marca figurativa, cuyo arte se compone de un "*CILINDRO NARANJA*" (sic), está facultada para impedir a las demás empresas prestadoras del servicio de GLP, el empleo de dichos cilindros.

Concluye afirmando que siendo el cilindro en cuestión, de uso común para todas las empresas fabricantes y comercializadoras de gas, no puede predicarse de éste que sea indicador de origen empresarial ni mucho menos de su calidad. Por tal razón, no debió otorgar el registro de la marca, pues el modelo concedido no es susceptible de apropiación y además no tiene la suficiente distintividad de la cual toda marca debe estar revestida.

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

La Superintendencia de Industria y Comercio contesta la demanda en los siguientes términos:

Señala que con la expedición de la resolución acusada, no se ha incurrido en la violación de las normas contenidas en la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina.

Resalta la entidad demandada que, de conformidad con las atribuciones legales otorgadas a la SIC, especialmente, las conferidas por el Decreto 2153 de 1992 (hoy Decreto 3523 de 2009) y en la Decisión 486 antes referida, el Jefe de la

División de Signos Distintivos de la entidad, expidió legal y válidamente la resolución demandada concediendo el registro de la marca figurativa solicitada.

Seguidamente se ocupa de examinar el tema del conjunto de los elementos que integran los signos y alcance del *ius prohibendi*.

Señala que el signo gráfico registrado por la empresa GASES UNIDOS DE COLOMBIA - UNIGAS LTDA., no fue estudiado por esta Superintendencia en sus partes integrantes (cilindros de gas) sino como una totalidad inescindible que goza de la suficiente distinción, permitiendo su existencia en el mercado con el fin de identificar productos en la clase 4 de la Clasificación Internacional de Niza.

La entidad accionada manifiesta que no infringió la norma contenida en el artículo 135 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Finalmente, manifiesta que la marca registrada mediante la Resolución 40396 de 2008, es un signo gráfico (no tridimensional) consistente en cuatro cilindros ubicados uno junto a otro con determinados colores, razón por la cual no le es aplicable la señalada prohibición.

III. INTERVENCIÓN DEL TERCERO INTERESADO

El apoderado de la empresa GASES UNIDOS DE COLOMBIA - UNIGAS LTDA., como tercero interesado en las resultas del proceso, responde la demanda en los siguientes términos:

Indica que la base de la argumentación de la sociedad demandante se fundamenta en que el acto administrativo acusado es nulo, por cuanto el cilindro de gas no es registrable, de conformidad con lo establecido en el literal c) del artículo 135 de la Decisión 486 de Comisión de la Comunidad Andina. Al respecto aclara que la solicitud de registro y el registro concedido reivindican el uso de los colores naranja mate, ocre mate, naranja brillante y ocre brillante, bajo los Pantones 173 C y 484 C y no el cilindro. Agrega que no se trata de una marca tridimensional donde se esté reivindicando el cilindro, pues tal forma es genérica y no reivindicable por cualquier particular.

Cita el artículo 134 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, el cual establece cuáles signos son registrable como marcas, para concluir que el registro de un color como marca está permitido por dicha Decisión, y que, así mismo, lo ha conceptualizado la SIC y que dicho concepto ha sido ratificado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones.

Manifiesta que no es cierto, que la sociedad UNIGAS pretenda impedir el uso del cilindro para el transporte de gas, y tal como lo menciona el demandante; lo único que ha hecho es solicitar la abstención de usar de los colores naranja mate, ocre mate, naranja brillante y ocre brillante, bajo los Pantones 173 C y 484 C (*ius prohibendi*), sobre el cual versa el certificado de registro No. 40396, por cuanto sobre dichos colores, tiene derecho al uso exclusivo.

Por último, en cuanto al cilindro propiamente dicho, se muestra de acuerdo en que éste no puede ser indicador del origen empresarial, pero un color sí puede ser indicador del origen empresarial.

IV. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

IV.1. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC

La SIC solicita no tener en cuenta las pretensiones y condenas solicitadas por el demandante en su contra, por cuanto considera carecen de apoyo jurídico y, por consiguiente, de sustento legal para que prosperen. De igual forma, se ratifica en los motivos sustento de los actos administrativos demandados y en los argumentos presentados en su momento en la contestación de la demanda.

IV.2. GAS CAQUETÁ S.A. E.S.P.

La entidad accionante ratifica los argumentos esgrimidos en la demanda, y solicita que la sociedad Gases Unidos del Caquetá se abstenga de utilizar el logotipo para los servicios de Gas Licuado de Petróleo (GLP), identificándose con el cilindro de gas, comúnmente utilizado por el sector, pues si bien es cierto la SIC concedió la solicitud de registro de marca, considera que dicho acto administrativo incumple los requisitos de fondo, por no haber tenido en cuenta la aplicación de las causales de irregistrabilidad contempladas en la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

Sostiene que en el expediente se demuestra que la marca figurativa concedida, incurre en las causales de irregistrabilidad consagradas en los literales b), c) y h) de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, y, por lo tanto, los derechos concedidos a la sociedad UNIGAS DE COLOMBIA LTDA., fueron concedidos por la SIC sin tener en cuenta la normatividad supranacional que regula el trámite de la concesión de distintivos en Colombia.

A continuación, y con la finalidad de sustentar sus alegatos, examina los siguientes temas: *i)* la distintividad de la marca y la susceptibilidad de representación gráfica; *ii)* la marca registrada de naturaleza figurativa carente de distintividad; y *iii)* la apropiación del color.

IV.3. GASES UNIDOS DE COLOMBIA - UNIGAS LTDA Y UNIGAS COLOMBIA S.A. E.S.P.

El apoderado judicial de las empresas GASES UNIDOS DE COLOMBIA - UNIGAS LTDA y UNIGAS COLOMBIA S.A. E.S.P., en su condición de terceros interesados en las resultas del proceso, presentaron alegatos de conclusión, manifestando que la marca figurativa concedida en ningún momento, contraría la normatividad vigente en la materia que regula la prestación de servicios de gas². Y en tal dirección, plantea las siguientes conclusiones:

“[...]”

1. El registro de colores delimitados por una forma está permitido por la decisión 486, y de esta manera ha sido corroborado por el Tribunal de Justicia de la CAN.

2. Para la fecha en que se solicitó el registro del pantone naranja, ya las empresas prestadoras, del servicio público de distribución de gas licuado, habían adoptado colores específicos para identificar sus servicios.

3. En ese orden de ideas, al estar el color naranja identificado por un pantone determinado, y delimitado por una forma determinada, cumple con todos los requisitos exigidos por la legislación para que sea registrable como arco, y en ese sentido ruego a sus Despacho mantener la vigencia de los actos administrativos demandados [...]”³.

IV.4. MINISTERIO PÚBLICO.

² Folio 272. Expediente.

³ Folio 261. Expediente.

El Procurador Delegado para la Conciliación Administrativa emitió concepto sobre el asunto objeto de controversia, en los siguientes términos:

El Agente del Ministerio Público considera que el punto central del debate en el presente proceso, radica en determinar si la marca FIGURATIVA otorgada con Resolución 40396 de 24 de octubre de 2008 a la empresa GASES UNIDOS DE COLOMBIA - UNIGAS LTDA., viola los preceptos contenidos en el artículo 135 literales b), c) y h) de la Decisión 486 de 2000.

Al analizar el problema jurídico sostiene lo siguiente:

“[...] De acuerdo con lo expuesto y, verificado el contenido de la Resolución 40396 de 24 de octubre de 2008, no se perciben elementos violatorios de la norma contenida en el artículo 135 de la decisión 486 de 2008, esto en atención a que los lineamientos enunciados y usados por el Tribunal para determinar las prohibiciones a partir de tres clases de supuestos: «a) Una forma usual de los productos, b) una forma usual de sus envases, e) una forma o características impuestas por la naturaleza o la función del producto o servicio», no enmarcan el sustento del acto administrativo demandado.

Se precisa que de la lectura de la Resolución demandada no se vislumbra que la Superintendencia de Industria y Comercio haya concedido una marca tridimensional con la forma de los cilindros GLP que contuvieran las características técnicas y medidas de la norma técnica que la rige, por el contrario, es claro para este Despacho que la marca registrada mediante Resolución No. 40396 de 2008, consistió en registrar un signo gráfico que contiene cuatro cilindros ubicados uno junto a otro con determinados colores, lo cual es atribuible al concepto de marca figurativa.

[...]

No cabe duda que en el presente caso, siguiendo las reglas expuestas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, con relación a la interpretación prejudicial señalada en este proceso, con el acto administrativo proferido por la Superintendencia de Industria y Comercio, esta agencia del Ministerio Público no encuentra violación alguna de los preceptos contenidos en el artículo 135 literales b) y c) al conceder el registro de marca figurativa a GASES UNIDOS DE COLOMBIA UNIGAS LTDA., al encontrar que el registro concedido goza de distintividad, y consiste en un signo gráfico no tridimensional que contiene cuatro cilindros ubicados uno junto a otro con determinados colores, lo cual es atribuible al concepto de marca figurativa permitiendo su existencia en el mercado con el fin de identificar productos en la clase 4 de la Clasificación Internacional de Niza.

5.- Conclusiones

Los razonamientos anteriores nos llevan a concluir que el actor no presenta argumentos suficientes que permitan inferir que la Resolución número 40396 de 24 de octubre de 2008, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio contenga lineamientos que violen los preceptos enunciados en el artículo 135 literales b) y c) de la Decisión 486 de 2008 y, por esta razón, los cargos formulados carecen de vocación de prosperidad. [...] ⁴

V.- LA INTERPRETACION PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial N° 147-IP-2013 el 20 de noviembre de 2013, en ella expone las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y la interpretación de las normas de la Decisión 486 que deben ser atendidas por esta Corporación para la resolución del caso objeto de estudio. El Tribunal se pronunció en los siguientes términos:

“Que, el texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial es el siguiente:

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina

“(…)

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:

(…)

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

(…)

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;

(…)

⁴ Folios 263 a 273. Expediente.

h) consistan en un color aisladamente considerado, sin que se encuentre delimitado por una forma específica;

(...)”.

Finalmente concluyó el Tribunal:

PRIMERO: *El Juez Consultante debe analizar si el signo FIGURATIVO, cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la misma Decisión.*

SEGUNDO: *Si un determinado signo, no obstante encontrarse aparentemente comprendido por una de las situaciones a que se refiere el literal c) del artículo 135 de la Decisión 486, incorpora en su estructura elementos o componentes adicionales, que le otorguen suficiente distintividad y que, además, no concurra respecto de él ninguna causal de irregistrabilidad, su registro podrá ser declarado procedente, pero, si se incurre en el supuesto citado en la norma, el signo es irregistrable por no ser apto para funcionar como marca según lo determinado por el artículo 134.*

TERCERO: *Pueden acceder a registro los signos compuestos por dos o más colores, o los integrados por un sólo color pero delimitados por una forma, siempre que no caigan en alguna otra causal de irregistrabilidad.*

CUARTO: *La corte consultante debe determinar si el signo FIGURATIVO solicitado a registro por la sociedad GASES UNIDOS DE COLOMBIA UNIGAS LTDA. es una forma común o necesaria en la Clase 4 de la Clasificación de Niza, así como en clases conexas competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia.*

El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno N° 2010-00272, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal”.

VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VI.1. El acto acusado – Resolución 40396 de 24 de octubre de 2008 expedida por la SIC.

La Superintendencia de Industria y Comercio - SIC, por medio de la Resolución 40396 de 24 de octubre de 2008, concedió el registro de la marca figurativa consistente en el uso del color naranja mate, ocre mate, naranja brillante y ocre

brillante, específicamente, los Pantones 173 C y 484 C, para los cilindros de gas de la empresa GASES UNIDOS DE COLOMBIA - UNIGAS LTDA.; el cual le sirve para distinguir productos comprendidos en la clase 4 de la Clasificación Internacional de Niza, tales como: aceites y grasas para uso industrial; lubricantes; composiciones para absorber, rociar y asentar el polvo; combustibles (incluida la gasolina para motores) y materiales de alumbrado; velas y mechas de iluminación; que presta dicha sociedad, por un período de 10 años.

La parte actora solicita que se declare la nulidad de dicho acto administrativo, porque considera que va en contravía de lo establecido en la normatividad comunitaria andina, en materia de registro de signos y marcas.

VI.2. La clase de acción incoada

Si bien en la demanda se invoca la acción de nulidad prevista en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo, conviene aclarar que la Sala interpreta la presente acción como la especial de nulidad prevista en el artículo 172 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina – vigente para el momento en que fue presentada la demanda, 19 de mayo de 2010⁵ - dado que la parte actora es un tercero y se trata de un acto que concede el registro de una marca a otra persona, evento en el cual la acción se puede interponer en cualquier tiempo si es nulidad absoluta, y dentro de los 5 años siguientes a la concesión del registro, si es relativa.

En ese orden es conveniente citar el enunciado de esa disposición, que a la letra dice:

“ART. 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 La Decisión 486 de la Comunidad Andina entró a regir a partir del 1º de diciembre de 2000 por expresa disposición en su artículo 274.

Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna.

No podrán declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad.

Cuando una causal de nulidad sólo se aplicara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca.”

De lo anterior se colige que se está ante un contencioso objetivo, cuya regulación es de rango comunitario y cuya finalidad se circunscribe a la solicitud de anulación de un registro marcario; sin que la normativa que la regula autorice pretensiones distintas de la anulación del acto administrativo impugnado.

Al efecto, es necesario precisar que de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la norma aplicable respecto de los requisitos exigidos para conceder el registro de un signo como marca, es la vigente en el momento de la solicitud del mismo; que, en este caso, es la Decisión 486 de 2000 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, puesto que la solicitud de registro ante la SIC, data del mes de diciembre de 2008, fecha para la cual se encontraba rigiendo esa Decisión.

VI.3. Problema jurídico a resolver

Teniendo en cuenta lo señalado tanto en el libelo inicial como en la contestación de la misma, le corresponde a la Sala verificar si el acto administrativo demandado, mediante el cual se concedió a la empresa GASES UNIDOS DE COLOMBIA - UNIGAS COLOMBIA LTDA., el registro como marca del signo FIGURATIVO, para distinguir productos comprendidos en la clase 4 de la Clasificación Internacional de Niza, cumple con las exigencias de la normativa comunitaria, específicamente, las referidas a la distintividad de la marca; a las formas y características de los envases utilizados para la prestación del servicio; a la utilización como marca de un color delimitado por una forma; y, en general, a las exigencias relacionadas con el examen de registrabilidad de la marca⁶.

⁶ Decisión 486 de 2000, artículo 135, literales b), c) y h) y artículo 134, literal e).

VI.4. Apartes de interpretaciones judiciales del Tribunal Andino de Justicia, en cuanto a la clasificación de los signos y las precisiones en relación con los signos figurativos:

“[...] Dentro del proceso interno que motivó esta interpretación prejudicial, la sociedad GASES UNIDOS DE COLOMBIA UNIGAS LTDA. solicitó el registro de un signo “FIGURATIVO”, para distinguir servicios comprendidos en la Clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo tanto, es necesario hacer referencia a las marcas figurativas.

La doctrina ha reconocido, en atención a la estructura del signo, algunas clases de marcas, como las denominativas, las gráficas y las mixtas.

En el marco de la Decisión 486, se puede constatar la existencia de otras clases de signos, diferentes a las enunciadas, como los sonidos, los olores, los colores, la forma de los productos, sus envases o envolturas, etc., según consta detallado en el artículo 134 de la mencionada Decisión.

En este contexto, el Tribunal considera conveniente, con carácter ilustrativo, examinar lo relacionado a las marcas gráficas, por corresponder éstas a la clase a la cual pertenece el signo en conflicto.

Las marcas gráficas son definidas como un signo visual porque se dirige a la vista a fin de evocar una figura que se caracteriza por su configuración o forma externa; lo predominante en esta clase de marca, es el sujeto escogido en su forma gráfica.

El Tribunal, con relación a este tema ha venido sosteniendo en su jurisprudencia que:

“Dentro de este tipo se encuentra la marca puramente gráfica, la que evoca en la mente del consumidor sólo la imagen del signo utilizado en calidad de marca: un conjunto de líneas, dibujos y en su caso colores; y, la marca figurativa, que evoca en el consumidor un concepto concreto: el nombre que representa este concepto es también el nombre con el que es conocido la marca gráfica; el tercer subgrupo es la marca que evoca en el consumidor un concepto o motivo al que se llega a través de un proceso de generalización”. (Carlos Fernández Novoa, “Fundamentos de Derechos de Marcas”, Editorial Montecorvo, 1984. pp 29 y ss).

Además, sobre este tipo de marcas, ha manifestado que las marcas gráficas, llamadas también visuales porque se aprecian a través del sentido de la vista, son figuras o imágenes que se caracterizan por la forma en que están expresadas. La jurisprudencia del Tribunal ha precisado que dentro del señalado tipo de marcas se encuentran las puramente gráficas, que evocan en el consumidor únicamente la imagen del signo y que se representan a través de un conjunto de líneas, dibujos, colores, etc.; y las figurativas, que evocan en el consumidor un concepto concreto, el nombre que representa este concepto y que es también el nombre con el que se solicita el producto

o servicio que va a distinguir. (Proceso 09-IP-94, publicado en la G.O.A.C. N° 180 de 10 de mayo de 1995, marca: DIDA)⁷.

Las marcas figurativas son aquellas que se encuentran formadas por una gráfica o imagen visual que puede evocar o no un concepto. En este tipo de marcas, en consecuencia, se pueden distinguir dos elementos, a saber:

El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo marcario.

El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa [...]»⁸.

El Tribunal Andino de Justicia⁹ ha clasificado las marcas, atendiendo a la naturaleza del signo, así:

“[...] La doctrina reconoce algunas clases de marcas, como las DENOMINATIVAS, las GRÁFICAS y las MIXTAS, en atención a la estructura del signo.

Las MARCAS DENOMINATIVAS, llamadas también nominales o verbales, «son las que utilizan un signo acústico o fonético y que está formado por varias letras que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no poseer significado conceptual».

Las MARCAS GRÁFICAS son definidas como un signo visual, por el hecho de estar dirigido a la vista con el fin de evocar una figura que se caracteriza por su forma externa.

Las MARCAS MIXTAS son aquellas que están compuestas por un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento tridimensional (una o varias imágenes); o sea que es una combinación o conjunto de signos acústicos y visuales. En este tipo de marca -indica la doctrina-siempre habrá de encontrarse un elemento principal o característico y un elemento secundario, según predominen a primera vista los elementos tridimensionales o los acústicos.

[...]

A la clasificación de marcas mencionada en renglones anteriores, esto es, denominativas, gráficas y mixtas, se une una categoría nueva, referente a las marcas denominadas TRIDIMENSIONALES, que cuentan con respaldo legal mientras cumplan los requisitos dispuestos para toda marca y siempre que no caigan en las prohibiciones especialmente establecidas por el Legislador comunitario en relación con los signos que presentan esa particular dimensión, o en las demás causales previstas para cualquier tipo de signo.

Se dice que un distintivo o un elemento es tridimensional, cuando ocupa las tres dimensiones del espacio (alto, ancho y profundo), de lo cual se

⁷ Proceso 147-IP-2013. Folio 208. Expediente.

⁸ Proceso 147-IP-2013. Folio 208 y 209. Expediente.

⁹ Proceso 113-IP-2003.

desprende que ha de entenderse como marca tridimensional, el signo que posea volumen, es decir, que ocupe por sí mismo, un espacio determinado. Si el signo de que se trate no ocupa dicho espacio, si no que está contenido en un soporte físico que es el que tiene volumen, no se podrá calificar como tridimensional [...]”¹⁰.

Así mismo, se ha referido al especial análisis de registrabilidad que debe hacerse de las marcas figurativas, así¹¹:

[...] Los signos tridimensionales —entre los cuales se encuentran los figurativos— son visualmente perceptibles y se expresan en la forma externa de imágenes, figuras o dibujos, provistos o no de significado conceptual. En ellos, indica la doctrina, la figura “se limita a evocar en la mente de los consumidores tan sólo la imagen del signo utilizado como marca: un conjunto de líneas y, en su caso, colores”; mientras que, en los figurativos, la figura “suscita en el consumidor no sólo una imagen visual, sino un determinado concepto concreto: el concepto del cual es expresión gráfica la imagen utilizada como marca; el nombre con el que es formulado este concepto, es también el nombre con el que es conocida la marca gráfica respectiva entre los consumidores”. En la doctrina se agrega el tipo de signo tridimensional que “evoca en la mente de los consumidores un concepto abstracto o ‘motivo’ al que se asciende a través de un proceso de generalización” (FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos: “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Madrid, Editorial Montecorvo S.A., pp. 29 y ss.).

El Tribunal ha señalado a este propósito que el análisis sobre la distintividad suficiente de la marca figurativa “requiere de un proceso de cognición más elaborado ya que la marca figurativa debe protegerse no solamente por su aspecto tridimensional propiamente dicho, sino también por el concepto que la figura puede producir en la mente de los consumidores. (...) la regla... se dirige a recomendar que entre los dos elementos de la marca gráfica figurativa -el trazado por una parte y el concepto que suscita por la otra- la parte conceptual o ideológica suele prevalecer ...” (Sentencia dictada en el expediente N° 14-IP-97, del 17 de abril de 1998, publicada en la G.O.A.C. N° 354, del 13 de julio del mismo año, caso marca “FIGURATIVA”). Por tanto, para verificar si el signo figurativo no se encuentra incurso en las prohibiciones y cumple los requisitos para su registro como marca, será necesario analizar la forma externa de la imagen, figura o dibujo, así como su significado conceptual [...]”¹².

La marca registrada por la empresa GASES UNIDOS DE COLOMBIA - UNIGAS LTDA. se clasifica como una marca gráfica de tipo figurativo, que comporta una imagen visual y, es por ello que debe examinarse si el color de los cilindros que transporta, evoca en el consumidor un concepto concreto, tanto en cuanto al origen empresarial como al servicio que presta.

¹⁰ Proceso 113-IP-2003.

¹¹ Proceso 205-IP-2005.

¹² Proceso 205-IP-2005.

VI.5. Análisis de los cargos

La parte actora, como sustento de sus pretensiones, le endilga a la resolución acusada la violación del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina de Naciones, en sus literales b), c) y h)¹³, y del artículo 61 de la Constitución Política de Colombia.

Corresponde a la Sala examinar si la marca que contiene los colores naranja mate, ocre mate, naranja brillante y ocre brillante, bajo los Pantones 173 C y 484 C, de los cilindros que utiliza la empresa GASES UNIDOS DE COLOMBIA - UNIGAS LTDA., cumple con la normatividad comunitaria andina para el distinguir los comprendidos en la clase 4: Aceites y grasas para uso industrial; lubricantes; composiciones para absorber, rociar y asentar el polvo; combustibles (incluida la gasolina para motores) y materiales de alumbrado; velas y mechas de iluminación; y con los requisitos para el registro de marcas.

VI.5.1.- Primer cargo: Irregistrabilidad de la marca por carencia de distintividad y representación gráfica.

La parte actora manifiesta que la marca registrada carece de distintividad; es decir, que el registro concedido por la SIC, incurre en la causal de irregistrabilidad consagrada en el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones. Dicha disposición establece lo siguiente:

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

[...]

b) carezcan de distintividad”.

Al respecto, la parte actora manifiesta lo siguiente:

“[...] Para nuestro caso en concreto, nos encontramos frente a una marca figurativa, concedida sin tener en cuenta los criterios tanto doctrinales como jurisprudencia les que se argumentan a lo largo del presente documento; lo que simplemente a la vista se puede observar, es que se trata de la imagen o diseño de cuatro cilindros de gas (GLP) que no indican o manifiestan un origen empresarial en particular, careciendo de la distintividad requerida para ser registrada como marca [...]”¹⁴

¹³ Folios 35. Expediente.

¹⁴ Folio 244, Expediente.

En cuanto al requisito de la distintividad es preciso, en primer término, examinar lo preceptuado en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, a la luz de la interpretación realizada por el Tribunal de Justicia Andino, dentro del presente proceso¹⁵:

[...] El artículo 134 de la Decisión 486 al referirse a la marca señala:

“(...) 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 (...)”. Este artículo tiene un triple contenido, da un concepto de marca, indica los requisitos que debe reunir un signo para ser registrado como marca y hace una enumeración ejemplificativa de los signos registrables.

Con base al concepto del artículo 134 de la Decisión 486 se define la marca como un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas, escudos, sonidos, olores, letras, números, color determinado por su forma o combinación de colores, forma de los productos, sus envases o envolturas y otros elementos de soporte, individual o conjuntamente estructurados que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie, seleccione y adquiera sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio. Este artículo hace una enumeración enunciativa de los signos que pueden constituir marcas, por lo que el Tribunal señala que: “Esta enumeración cubre los signos denominativos, gráficos y mixtos, pero también los tridimensionales, así como los sonoros y olfativos, lo que revela el propósito de extender el alcance de la noción de marca”. (Proceso 92-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. N° 1121 del 28 de setiembre de 2004, marca: “UNIVERSIDAD VIRTUAL”).

[...]

***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 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 y/o asociación.*

En cuanto al requisito de la distintividad, si bien este artículo con relación a lo que disponía el artículo 81 de la Decisión 344 no hace

¹⁵ Proceso 147-IP-2013. Folio 207. Expediente.

expresa mención a la “suficiente” distintividad, sin embargo para efectos de registro del signo, de conformidad con el literal a) del artículo 135 de la Decisión 486 se exige que “(...) el signo deberá ser apto para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, con el objeto de que el consumidor o usuario los valore, diferencie y seleccione, sin riesgo de confusión y/o de asociación en torno a su origen empresarial o a su calidad (...) esta exigencia se expresa también a través de la prohibición contemplada en el artículo 135, literal b, de la Decisión en referencia, según la cual no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad”. (Proceso 205-IP-2005, publicado en la G.O.A.C. N° 1333, del 25 de abril de 2006, caso: “FORMA DE UNA BOTA Y SUS SUELAS”)

Se reconoce tanto una capacidad distintiva “intrínseca” como una capacidad distintiva “extrínseca”, la primera se refiere a la aptitud individualizadora del signo, mientras que la segunda se refiere a su no confundibilidad con otros signos.

La marca salvaguarda 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 y/o de asociación, tornando así transparente el mercado.

Es importante advertir que el literal a) del artículo 135 de la Decisión 486, eleva a causal absoluta de irregistrabilidad la falta de alguno de los requisitos que se desprenden del artículo 134 de la misma normativa, es decir, que un signo es irregistrable si carece de los requisitos de distintividad, susceptibilidad de representación gráfica o perceptibilidad.

Asimismo, 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) de la Decisión 486. Se reconoce tanto una capacidad distintiva “intrínseca” como una capacidad distintiva “extrínseca”, como ya se indicó [...]”¹⁶.

De tiempo atrás esta Sección¹⁷ ha señalado que las disposiciones andinas aplicables para el registro de signos como marcas exigen que aquellos puedan ser registrados cuando reúnan las características de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y no se vean incursos en ninguna de las causales de

¹⁶ Proceso 147-IP-2012. Folios 207 y 208. Expediente.

¹⁷ Ver: CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCION PRIMERA, Consejero ponente: MARCO ANTONIO VELILLA MORENO. Bogotá, D.C., treinta (30) de agosto de dos mil doce (2012). Radicación número: 11001-03-24-000-2004-00368-01. Actor: ASOCIACION FARMACEUTICOS LTDA. ASOFARMA LTDA. Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Referencia: ACCION DE NULIDAD; CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCION PRIMERA. Consejero ponente: RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA. Bogotá, D.C., treinta (30) de septiembre de dos mil diez (2010). Radicación número: 11001-03-24-000-2002-00152-01. Actor: CONSTRUCTORA MELENDEZ S.A.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO; CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCION PRIMERA, Consejera ponente: MARIA CLAUDIA ROJAS LASSO, Bogotá, D.C., veintinueve (29) de julio del dos mil diez (2010). Radicación número: 11001-03-24-000-2005-00010-01. Actor: PANAMERICAN BEVERAGES S.A. DE C.V.

irregistrabilidad establecidas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Ahora bien, de acuerdo a lo consignado en la Interpretación Judicial, la distintividad es considerada como una **característica esencial** que debe reunir todo signo para ser registrado como marca 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 y/o asociación.

La interpretación prejudicial indica que en materia de marcas debe analizarse tanto la capacidad distintiva “*intrínseca*”, es decir, la aptitud individualizadora del signo, como la capacidad distintiva “*extrínseca*” la cual se refiere a su no confundibilidad con otros signos.

En el caso concreto, la marca registrada es de naturaleza figurativa conformada por cuatro (4) cilindros o pipetas de gas licuado de petróleo (GLP) (según modelo adjunto), pintados con los siguientes colores: Pantones 173 C y 484 C, que responden a los colores naranja mate, ocre mate, naranja brillante y ocre brillante.



Para profundizar en el análisis de si la marca registrada posee la característica de la distintividad, tanto extrínseca como intrínseca, deben también examinarse de los testimonios rendidos dentro del presente proceso, por una de las representantes de las empresas distribuidoras de los productos de la clase 4, del cual se considera pertinente extraer el siguiente aparte:

***Diligencia de testimonio de GIOVANNA BARBOSA RAMÍREZ -
Representante legal de Combustibles Líquidos de Colombia S.A.
E.S.P.***

*“[...] **PREGUNTADO:** Por favor indíqueme al Despacho puntualmente frente al consumidor, cuál fue la finalidad de ésta política de identificación de cilindros de gas GLP. **CONTESTÓ:** Lo que se buscaba con la implementación de dicho régimen de marca especialmente fue garantizar la seguridad del usuario a la hora de la prestación del servicio de GLP, ya que las Empresas distribuidoras única y exclusivamente podían envasar en sus plantas cilindros de su propiedad estándoles prohibido envasar cilindros de propiedad de sus competidores, so pena de sanciones por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos, en ese orden de ideas, ante cualquier eventualidad que llegase a ocurrir durante la prestación del servicio, el usuario sabría qué Empresa distribuidora le suministró el mismo y por consiguiente, sería la primera llamada a responder. [...] **PREGUNTADO:** Por favor indíqueme al Despacho, de qué color eran los cilindros de gas antes de la implementación de la política de identificación de cilindros a la que hace referencia. **CONTESTÓ:** Los cilindros que circulaban antes de la implementación de la mencionada política, se denominaban universales y los mismos, como tal no tenían un color específico, obviamente como se mencionó anteriormente, estos eran de propiedad de los usuarios y ellos adquirían el envase de manera directa o bien a las fábricas o a las empresas, pero como tal no había un color estándar o diferenciador, podía ser cualquiera. [...] **PREGUNTADO:** Por favor indíqueme al Despacho con cuál color se distinguen los cilindros de GAS GLP en la Empresa que usted representa. **CONTESTÓ:** La mayoría de los cilindros de propiedad de combustibles líquidos de Colombia son gris clarito, con letras rosaditas, sin embargo, manejamos otros cilindros cuyos colores son verde con magenta y hasta donde tengo entendido, creo que debe haber uno que otro tal vez azules, pero el color en sí para marcar nuestros cilindros es gris clarito. [...]”¹⁸*

De conformidad con la normatividad vigente, la distribución de aceites y grasas para uso industrial; de lubricantes; de composiciones para absorber, rociar y asentar el polvo; y combustibles (incluida la gasolina para motores); velas y mechas de iluminación; obliga a las diferentes empresas a tener cilindros de su propiedad, debidamente marcados con el nombre de cada empresa. Las empresas hacen uso de los colores para diferenciarse en el mercado, siendo en este caso una marca de color con una forma (cilindro).

Es así como de la imagen visual del signo registrado (cilindros pintados con colores determinados según la clasificación pantone) y del testimonio recepcionados puede concluirse, inicialmente, que la marca registrada posee la característica de la distintividad, en la medida en que tiene la capacidad para que sea individualizada, identificada y diferenciada en el mercado de las otras marcas de los productos que distribuye pertenecientes a la clase 4 y distribución del GLP y posibilitar así, que el consumidor o usuario los seleccione.

¹⁸ Folio 194-197, Expediente.

En otras palabras, el signo se perfecciona como marca en la medida en que esté unido a un producto o un servicio y que además, cuando el consumidor se haya enfrentado a dicho signo y le atribuya un origen empresarial.

Pero esta característica no puede analizarse de manera independiente de la susceptibilidad de representación gráfica de la marca. Es así como debemos partir de la definición de dicha característica, consistente en la aptitud que tiene un signo de ser descrito o reproducido en palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor.

Las marcas de color también deben cumplir el requisito de ser susceptibles de representación gráfica, pues de lo contrario estarían incursas en la causal de irregistrabilidad consagrada en el literal a) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000.

La SIC se pronuncia sobre este requisito en los siguientes términos:

“[...] La representación gráfica de las marcas de color puede efectuarse por medio de una representación pictórica del color delimitado por una forma que sea precisa e inequívoca.

La descripción del color debe hacerse de forma tal que, de la lectura de ella se genere en la mente una idea clara y precisa de ese color. Es admisible la descripción escrita del color o su designación por medio de un código de identificación reconocido internacionalmente, como: Pantone, Focoltone o RGB.

[...]

Por lo tanto, nuestro ordenamiento no considera que un color sin delimitación morfológica adolezca de representación gráfica [...].¹⁹

En este caso, la marca registrada cumple con el requisito de ser susceptible de representación gráfica, pues puede gozar de una representación pictórica de los colores de los cilindros, en forma precisa e inequívoca, lo que se encuadra en el código de identificación reconocido internacionalmente denominado Pantone.

Adicionalmente, el color no está sólo, sino estrechamente ligado a una forma determinada como lo es un cilindro, según las especificaciones técnicas establecidas por el Ministerio de Minas y Energía y la CREG.

¹⁹ Ver Resolución No. 00001076 de 19 de enero de 2015. Ref. Expediente No. 09-090473. Superintendencia de Industria y Comercio, pág. 9.

VI.5.2. Segundo cargo: Irregistrabilidad de signos que constituyan la forma usual de los productos o que consistan en la forma impuesta por la naturaleza o función del servicio.

La parte actora manifiesta que la marca registrada incurre en la causal de irregistrabilidad consagrada en el literal c) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones. Dicha disposición establece lo siguiente:

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 de que se trate;

Sobre este cargo la parte actora manifiesta lo siguiente:

[...] Para el caso concreto, el supuesto que se presenta es el contenido en el literal b)²⁰ (sic), es decir, la forma usual de los envases o presentación del producto; el Tribunal en proceso 147 IP 2003 se califica como envase todo aquel recipiente que se destina a contener productos líquidos, gaseosos o los que por carecer en su estado natural de forma fija o estable adquiere la forma del que los contiene, o incluso aquellos otros productos que por su tamaño, forma o naturaleza no pueden ser ofrecidos directamente al público (...) En el concepto de envase puede agruparse una amplia gama que comprende entre otras, botellas, recipientes, cajas, estuches, figuras, latas y embalajes y en fin todo aquello que tenga características de volumen o proporcionen una configuración que no sea la simple y llana de las marcas bimensionales.

En consecuencia se encuentra que la marca registrada debió ser negada por la causal en mención, teniendo en cuenta que el titular UNIGAS es un empresario que comercializa GLP y la marca está compuesta por la forma de 4 pipetas de gas ubicadas en forma seguida sin otorgar elementos adicionales con la distintividad requerida o un concepto arbitrario la cual puede indicar un origen empresarial determinado [...]"²¹.

"[...] los cilindros de gas y el empleo de ellos, no solamente constituyen un uso que corresponde a la función del servicio de transporte del GLP, sino que su uso y forma están ordenados por la ley, y son de obligatorio cumplimiento, de tal manera, que no se explica que la Superintendencia haya concedido el registro de una marca figurativa cuyo arte de la misma consiste precisamente en el mismo producto, o elemento indispensable que debe ser empleado por todas las empresas que

²⁰ Hace referencia al literal c) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000.

²¹ Folio 247 y 248, Expediente.

prestan el servicio de transporte del GLP, dando ilegalmente un monopolio a un empresario para que use en forma exclusiva este diseño y la facultad legal para que terceros no lo puedan utilizar, teniendo en cuenta en materia de marcas, estamos hablando de la forma usual de un producto que es legítimo su uso para todos los actores del mercado, particularmente los empresarios del gas (GLP).

Por su parte la SIC, en la contestación de la demanda manifestó:

“[...] El examen de la totalidad de los elementos, es por excelencia la regla en la tarea de determinar la distintividad de los signos, no obstante también debe tenerse en cuenta a la hora de analizar los demás aspectos que determinan la registrabilidad o irreregistrabilidad de un signo distintivo [...]”²².

Además, argumentó que el signo gráfico registrado por la empresa GASES UNIDOS DE COLOMBIA - UNIGAS LTDA., no fue estudiado por la Sic en sus partes integrantes (cilindros de gas) sino como una totalidad inescindible que tiene suficiente fuerza distintiva, permitiendo su existencia en el mercado con el fin de identificar productos en la clase 4 de la Clasificación Internacional de Niza.

En cuanto al tema del *ius prohibendi*, la SIC lo analizó de la siguiente forma:

“[...] El ius prohibendi consiste en que el titular de una marca tiene derecho de impedir que terceros la usen y oponerse al uso registro de signos que sean similarmente confundibles, y su alcance está dado por lo señalado en el artículo 155²³ de la Decisión 486 de 2000.

Además, la SIC, en aras de corroborar que no violó el literal c) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, señaló lo siguiente:

²² Folio 137. Expediente.

²³ Decisión 486 de 2000, Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos:

a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;

b) suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;

c) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales;

d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión;

e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular;

f) usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio.

[...] junto con las marcas nominativas, gráficas y mixtas existen las que son tridimensionales, estas últimas, como su nombre lo indica, cuenta con tres dimensiones, ocupa lugar en el espacio y por ende puede ser percibidas por el sentido del tacto.

Los requisitos de las marcas tridimensionales son los mismos que para cualquier tipo de marca, esto es, distintividad, representación gráfica y perceptibilidad, no obstante lo anterior, existe en estos casos una causal de irregistrabilidad absoluta, contemplada en el artículo 135 literal c), que el demandante encuentra infringido por esta Superintendencia.

La causal absoluta de irregistrabilidad contemplada en el mencionado literal del artículo 135 de la Decisión 486 del 2000, consiste en que el signo tridimensional consista 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.

Existe por lo tanto una intrínseca relación entre las marcas que son tridimensionales y la norma citada, pues esta última solo puede tener aplicación frente a este tipo de signo [...]"²⁴.

Finalmente, la SIC manifestó que habría incurrido en violación del literal c) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, en el sentido señalado por el demandante, si hubiera registrado a favor de la empresa GASES UNIDOS DE COLOMBIA - UNIGAS LTDA, una marca tridimensional con la forma de los cilindros de GLP, con las características que la respectiva norma técnica señala. No obstante, la marca registrada mediante la Resolución 40396 de 2008, consiste en un signo gráfico consistente en cuatro cilindros ubicados uno junto a otro con determinados colores, razón por la cual no le es aplicable la señalada prohibición.

En relación con esta causal de irregistrabilidad, en la interpretación prejudicial proferida por el Tribunal de Justicia Andino²⁵, se expone también lo siguiente:

"[...] El Tribunal considera oportuno referirse al tema en virtud a que en el proceso interno se controvierte el hecho de si el signo FIGURATIVO solicitado, específicamente el color, constituye la forma usual de un producto.

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

²⁴ Folio 139. Expediente.

²⁵ Proceso 147-IP-2013. Folios 209 a 211. Expediente.

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 61-IP-2006, publicado en la G.O.A.C. N° 1387 de 23 de agosto de 2006, caso: signo tridimensional ENVASE).

[...] La Normativa Comunitaria Andina establece dos clases de prohibiciones al registro de marcas: absolutas o relativas. En el presente caso, por la naturaleza del asunto que es objeto de esta interpretación, se hará referencia a la primera clase mencionada.

[...]

Como causal absoluta, de conformidad con el literal c) del artículo 135 de la mencionada Decisión, se encuentra que el signo a registrar consista 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.

Del análisis de dicha causal de irregistrabilidad se desprende que esta prohibición contiene tres clases de supuestos: a) Una forma usual de los productos, **b) una forma usual de sus envases**, c) una forma o características impuestas por la naturaleza o la función del producto o servicio. La conjunción disyuntiva “o”, presente en la redacción del artículo estudiado, sirve para expresar que la prohibición de registro existe al presentarse cualquiera de los supuestos descritos anteriormente. En el caso que nos ocupa estamos frente a una prohibición contenida en el segundo supuesto (Negrillas fuera de texto).

Al respecto el Tribunal se ha referido al envase en los siguientes términos: “Como **envase** se califica todo aquel recipiente que se destina a contener productos líquidos, gaseosos o los que por carecer en su estado natural de forma fija o estable adquiere la forma del que los contiene, o incluso aquellos otros productos que por su tamaño, forma o naturaleza no pueden ser ofrecidos directamente al público (...). En el concepto de envase puede agruparse una amplia gama que comprenda entre otras, botellas, recipientes, cajas, estuches, figuras, latas, embalajes, y en fin todo aquello que tenga características de volumen o proporcionen una configuración que no sea la simple y llana de las marcas bidimensionales (...)”. (Proceso 113-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. N° 1028, de 14 de enero de 2004).

En relación con lo anterior, aunque refiriéndose a la norma análoga de la Decisión 344, el Tribunal manifestó lo siguiente:

“La expresión ‘formas usuales de los productos’ se refiere a los tipos de presentación habitual de los productos y no comprende representaciones peculiares o 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.

[...]

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 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.

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 (...). (Proceso N° 84-IP-2003. Publicado en la G.O.A.C. N° 1002, de 28 de octubre de 2003). (Negrillas fuera de texto)

A pesar de que el signo solicitado constituye los colores naranja mate, ocre mate, naranja brillante y ocre brillante, bajo los Pantones 173 C y 484 C, con los cuales está pintado un cilindro de gas; sin embargo, el demandante manifiesta que la forma del cilindro está dada por la función del servicio que ampara.

El Tribunal, al referirse a la prohibición contenida en el literal c) del artículo 135 de la Decisión 486, relativa a la irregistrabilidad de signos por consistir exclusivamente en formas de uso común, o en formas impuestas por la naturaleza o la función del producto, en reciente jurisprudencia, ha expresado lo siguiente:

“El literal c) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone lo siguiente:

‘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 de que se trate;

[...].’

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 con estas últimas, aunque la norma no lo consagró expresamente, también debe aplicarse a los envases o envoltorios de los productos.

La norma (...) 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 con estas últimas, aunque la norma no lo consagró expresamente, también debe aplicarse a los envases o envoltorios de los productos.

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

Otro tipo de formas son necesarias en relación con los productos, sus envases o envoltorios, es decir, 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: 1) formas impuestas por la naturaleza, y 2) formas impuestas por la función del producto.

[...]

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. Pensemos en la figura de una llanta, en un gancho para colgar ropa, de unos alicates, o de un lápiz. Las formas ordinarias de dichos productos están soportadas en relación con su función; nadie podría imaginar un lápiz sin esa forma delgada, larga, cilíndrica, y característica del lápiz, cuyo objetivo principal es la escritura manual.

*Ahora bien, el derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca, descarta que formas de uso común o necesario puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario, 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.***

El Tribunal advierte que las formas de uso común o necesario deben apreciarse en relación con los productos o servicios que ampare el signo a registrar. Es decir, lo que es de uso común o necesario en una clase determinada puede no serlo así en otra; por ejemplo la forma de una pera puede no ser necesaria para las prendas de vestir. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que hay productos y servicios que tienen una estrecha relación o conexión competitiva y, de conformidad con esto, analizando la mencionada conexión se podría establecer si el estatus de

uso común o necesario en una clase afecta la registrabilidad del signo en clases conexas o relacionadas (...). Esto es muy importante porque en productos o servicios con íntima conexión competitiva la información comercial se cruza, lo que hace imposible que un comerciante se apropie de un signo que en manejo ordinario de los negocios también pueda ser utilizado por los comerciantes de productos o servicios íntimamente relacionados". (Proceso 07-IP-2012 de 4 de julio de 2012, marca: FIGURA DE UNA CHUPETA figurativa)²⁶.

Señala el Tribunal Andino de Justicia que el derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca (*ius prohibendi*), descarta de entrada que formas de uso común o necesario (como envases o envoltorios), puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario, ya que al ser estos elementos que son de dominio público no pueden vetarse para que los competidores en el mercado los sigan utilizando.

Sin embargo, hace una anotación, en el sentido de que 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, es decir, de los envases o envoltorios que tienen un diseño similar.

El carácter diferenciador, en este caso, lo constituyen precisamente los colores naranja mate, ocre mate, naranja brillante y ocre brillante, se reconocen como Pantones 173C y 484C, de acuerdo a un código de clasificación internacionalmente reconocido.

De otra parte, en el análisis de esta causal, debe resaltarse que SIC ha sostenido que el registro de la marca no se otorgó ni a un solo cilindro, ni para un solo color y sino que el registro de entenderse como un **conjunto marcario** y no individualizado como lo alega la parte actora.

En este caso el registro concedido por la SIC mediante la resolución acusada en ningún caso, le otorga de manera exclusiva a la sociedad UNIGAS, el uso de los cilindros. La forma usual del envase, lo pueden usar los empresarios que distribuyan los productos de la clase 4 de la Clasificación Internacional de Niza, pero la diferencia (el *ius prohibendi*) estriba en que no pueden usar cilindros que tengan los colores que fueron registrados como marca de dicha empresa.

²⁶ Proceso 147-IP-2013. Folios 209 a 211. Expediente.

Es por lo anterior, que no se puede deducir, que se facultó un monopolio de la forma usual del envase (cilindro) a la empresa UNIGAS, para el transporte y distribución de dicho elemento y, por tanto, no se evidencia que se incurra en esta causal de irregistrabilidad.

Por lo tanto, ese cargo no tiene vocación de prosperidad.

VI.5.3. Tercer cargo: Irregistrabilidad por la apropiación de un color.

La parte actora manifiesta que la marca registrada incurre en la causal de irregistrabilidad consagrada en el literal h) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones. Dicha disposición establece lo siguiente:

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

[...]

*h) Consistan en un **color aisladamente considerado, sin que se encuentre delimitado por una forma específica**” (Negrillas y subrayado fuera de texto).*

Al respecto, la Sala estima que esta disposición debe analizarse de manera integral con lo dispuesto en el literal e) del artículo 134 *ibídem*, el cual establece lo siguiente:

“Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

[...].

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

[...]

*e) **Un color delimitado por una forma, o una combinación de colores**” (Negrillas fuera de texto).*

Frente a esta causal de irregistrabilidad, que la parte actora, la enuncia como “*apropiación de un color*”²⁷, en los alegatos de conclusión, manifestó lo siguiente:

“[...]En el caso concreto, la marca registrada se ha apropiado de los colores “naranja” y “ocre” los cuales son utilizados por varias de las

²⁷ Folio 249. Expediente.

empresas del sector, además ésta figura no se encuentra delimitado por ninguna forma específica que sea distintiva, por lo contrario y aunado a los anteriores argumentos, se trata de un signo carente de distintividad que describe la forma usual de un producto u envase y cuenta con colores que son inapropiables, por lo tanto con la concesión de dicha marca y su vigencia en el mercado, está excluyendo categóricamente y de forma ilegal a los demás empresarios de su uso, concediendo una ventaja competitiva de monopolio excluyendo a los demás competidores del mercado [...]"²⁸

En relación con esta causal de irregistrabilidad, el Tribunal de Justicia Andino²⁹, se pronunció de la siguiente forma:

[...] El Tribunal manifiesta que únicamente será registrable un color, de acuerdo al literal e) del artículo 134, cuando esté debidamente delimitado por una forma, es decir un color aisladamente solicitado no podrá ser objeto de registro, conforme se manifiesta en el siguiente punto³⁰.

[...] El Tribunal interpretará el presente tema en virtud a que el signo solicitado a registro constituye el uso del color naranja, específicamente bajo los pantones 173 c y 484 c. 2004.

La norma comunitaria, específicamente el literal e) del artículo 134 de la Decisión 486, prevé el registro de un color delimitado por una forma, o una combinación de colores, es decir, que cuando el mismo se encuentra comprendido en una silueta o trazo puede acceder al registro como marca, al igual que cuando el color que se desea registrar se plasme o sea parte integrante de un signo tridimensional o figurativo, ya registrado o solicitado, obviamente, siempre que éste no caiga en alguna otra causal de irregistrabilidad.

Contrario sensu, la Decisión 486 en su artículo 135 literal h) prohíbe el registro de un color aisladamente considerado. Al respecto el Tribunal ha señalado: "(...) la prohibición contemplada en el literal h) del artículo 135 de la Decisión 486 se refiere, en primer lugar, a los siete colores fundamentales del arco iris, prohibición que se apoya en la circunstancia de que el número de los colores fundamentales y puros es ciertamente muy limitado: la acentuada escasez de colores fundamentales y puros contrasta visiblemente con la gran abundancia de denominaciones y elementos gráficos. De donde se sigue que, si a través de una marca, una empresa pudiese apropiarse de un color fundamental o puro, obtendría una ventaja competitiva desmesurada y, al mismo tiempo, los competidores tropezarían con un grave obstáculo que podría llegar a bloquear el libre acceso al mercado. Los efectos obstruccionistas derivados de la concesión de una marca sobre un color fundamental o puro serían particularmente palpables en la hipótesis de que el color fuese necesariamente común a un género o línea de productos o a su envoltorio o envase (...). La mencionada prohibición abarca además a los colores puros que por su cromatismo son fácilmente identificables, así

²⁸ Folio 250. Expediente.

²⁹ Proceso 147-IP-2013. Folios 208. Expediente.

³⁰ Folio 207. Expediente.

como, a los colores secundarios, fruto de combinaciones que en todo caso son ilimitadas”. (Proceso 111-IP-2009, publicado en la G.O.A.C. N° 1809 de 22 de marzo de 2010, marca: Un espejo o reflejo de agua con reivindicación de los colores azul oscuro y azul claro).

Sin embargo, debe tenerse en cuenta que la prohibición bajo análisis no es absoluta, pues ella sólo opera cuando el color no se encuentra “delimitado por una forma específica”, es decir, como se tiene dicho, se permite el registro de colores debidamente delimitados por una forma. (Negrillas fuera de texto)

En este sentido, corresponde al juez consultante, determinar si el color naranja, pantones 173 C y 484 C se encuentra debidamente delimitado por una forma y cumpla con los demás requisitos exigidos por la norma comunitaria lo cual le permita acceder al registro y permita al consumidor no incurrir en error o posible confusión [...] (Negrillas fuera de texto)”³¹.

En otra interpretación prejudicial, el mismo Tribunal Andino señaló:

“[...] la prohibición contemplada en el literal h) del artículo 135 de la Decisión 486 se refiere, en primer lugar, a los siete colores fundamentales del arco iris, prohibición que se apoya en la circunstancia de que el número de los colores fundamentales y puros es ciertamente muy limitado: la acentuada escasez de colores fundamentales y puros contrasta visiblemente con la gran abundancia de denominaciones y elementos gráficos. De donde se sigue que, si a través de una marca, una empresa pudiese apropiarse de un color fundamental o puro, obtendría una ventaja competitiva desmesurada y, al mismo tiempo, los competidores tropezarían con un grave obstáculo que podría llegar a bloquear el libre acceso al mercado. Los efectos obstruccionistas derivados de la concesión de una marca sobre un color fundamental o puro serían particularmente palpables en la hipótesis de que el color fuese necesariamente común a un género o línea de productos o a su envoltorio o envase.

La mencionada prohibición abarca además a los colores puros que por su cromatismo son fácilmente identificables, así como, a los colores secundarios, fruto de combinaciones que en todo caso son ilimitadas.

Sin embargo, debe tenerse en cuenta que la prohibición bajo análisis no es absoluta, pues ella sólo opera cuando el color no se encuentra “delimitado por una forma específica”, es decir, como se tiene dicho se permite el registro de colores debidamente delimitados por una forma [...]”³² (Negrillas fuera de texto)

Por su parte la SIC, en la contestación de la demanda, expresó lo siguiente:

³¹ Proceso 147-IP-2013. Folios 208. Expediente.

³² Proceso 111-IP-2009. Pág. 5

“[...] el presente caso, si bien se trata de una marca figurativa que contiene algunas imágenes de cilindros, es menester señalar que la protección otorgada por el registro a la referida marca, ampara la misma en su especial conjunto marcario, sin que pueda oponerse un mejor derecho de partes fraccionadas de esta frente a terceros [...]”³³.

Y en la misma dirección, la SIC, en Resolución expedida en enero del 2015, en relación con el tema de la aplicación de criterios de registrabilidad marcaria a las marcas de color, señaló lo siguiente:

“[...] los colores pueden constituirse en marcas, en la medida en que sean un signo distintivo, esto es siempre que sean capaces de crear un vínculo entre los productos que identifican y el consumidor, vínculo que se traduce en el hecho de que éstos puedan diferenciar los productos que identifica de otros productos del mercado y a su vez atribuirles un determinado origen empresarial”³⁴.

Con fundamento en la normatividad y jurisprudencia de la comunidad andina y los conceptos de la SIC, como Oficina Nacional Competente para administrar el Sistema de Propiedad Industrial en Colombia, se pueden extraer las siguientes conclusiones en cuanto a los criterios que deben informar la registrabilidad marcaria de las marcas de color:

(i) los colores primarios no son apropiables en su concepto prístino, lo cual no excluye que en tonalidades si lo sean;

(ii) para que un color sea protegido como marca debe estar delimitado por una forma específica;

(iii) los colores pueden constituirse en marcas, en la medida en que sean un signo distintivo, esto es siempre que sean capaces de crear un vínculo entre los productos que identifican y el consumidor;

(iv) si bien el literal h) del artículo 135 no exige que la forma que delimita el color sea distintiva (por ejemplo el envase o el cilindro), el conjunto marcario, entendido como el color y la forma, sí lo debe ser;

(v) el color puede ser parte integrante de un signo tridimensional y acceder al registro de una marca, siempre y cuando no caiga en alguna otra causal de irregistrabilidad.

³³ Folio 208. Expediente.

³⁴ Ver Resolución No. 00001076 de 19 de enero de 2015. Ref. Expediente No. 09-090473. Superintendencia de Industria y Comercio.

(vi) La representación gráfica de las marcas de color puede efectuarse por medio de una representación pictórica del color delimitado por una forma que sea precisa e inequívoca.

En el presente asunto, la Sala encuentra que la marca figurativa consiste en cilindros de propiedad de la empresa demandada pintados de colores determinados (naranja mate, ocre mate, naranja brillante y ocre brillante), además que la misma crea un vínculo entre los productos de la clase 4 de la Clasificación Niza Internacional³⁵ y el consumidor; y como tal, ha desarrollado una vocación distintiva extrínseca que lo diferencia de los demás de su clase y en la óptima visual genera un reconocimiento de su origen empresarial, posesionándose como marca.

Adicionalmente y contrario a lo afirmado por el actor, la Sala estima necesario recordar que conforme a la Decisión 486 de 2000, artículo 135, para que un color sea protegido como marca debe estar delimitado por una forma específica, tal como ocurre en el presente asunto.

De otro lado y de la lectura del acto administrativo acusado, no se evidencia que el mismo haya concedido la exclusividad para el uso de cilindros (como formas usuales de los productos o de sus envases), de manera que pueda endilgársele prácticas monopolísticas o de violación a la libertad de competencia. Cuestión diferente es la relacionada con la protección que amparó el registro otorgado por la SIC (*ius prohibendi*), en cuanto a la oposición a que otros empresarios que distribuyen los mismos productos por medio de cilindros, puedan utilizar cilindros pintados con los colores que conforman el registro, o conjunto marcario, es decir, los colores naranja mate, ocre mate, naranja brillante y ocre brillante, correspondientes a los Pantones 173 C y 484 C.

Por lo anteriormente expuesto, este cargo no tiene vocación de prosperidad.

VII.5.4. Cuarto cargo: Vulneración de la propiedad intelectual

³⁵ La Clase 4 comprende: Aceites y grasas para uso industrial; lubricantes; composiciones para absorber, rociar y asentar el polvo; combustibles (incluida la gasolina para motores) y materiales de alumbrado; velas y mechas de iluminación.

Finalmente se resalta que la parte actora tampoco desarrolla el concepto de violación en relación con la presunta vulneración a la protección de la propiedad intelectual consagrada en el artículo 61 de la Constitución Política, por lo que no se analizará dicho cargo.

Conclusión:

En resumen, el signo gráfico - figurativo concedido a la sociedad UNIGAS LTDA., para distinguir productos de la clase 4 de la Clasificación Internacional Niza, objeto del acto administrativo enjuiciado, cumple con los requisitos para ser registrado como marca, de conformidad con la normatividad de la Comunidad Andina. Es así como la marca registrada cumple con los presupuestos referidos a la distintividad y susceptibilidad de representarse gráficamente, tal como lo ordena el artículo 134 de la Decisión 486 de 2000, de la Comunidad Andina, tampoco le es aplicable la prohibición absoluta en cuanto al registro de los colores naranja mate, ocre mate, naranja brillante y ocre brillante, bajo la clasificación de los Pantones 173C y 484C, y no incurre en las causales de irregistrabilidad alegadas por la parte actora consagradas en el artículo 135 de dicha normativa; por lo cual los cargos no tienen vocación de prosperar y se han de negar las pretensiones de la demanda, como en efecto se hará 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,

F A L L A :

PRIMERO: DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de este proveído.

SEGUNDO: REMÍTASE copia de la presente 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.

TERCERO: En firme esta providencia, **ARCHÍVESE** el expediente previas las anotaciones de rigor.

MARÍA CLAUDIA ROJAS LASSO
Presidenta

MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

GUILLERMO VARGAS AYALA