



CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., catorce (14) de octubre de dos mil veintiuno (2021)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00336-00

Referencia. Acción de nulidad absoluta

Actora: LLOREDA S.A.

TESIS: EL SIGNO FIGURATIVO CUESTIONADO ES REGISTRABLE COMO MARCA PARA DISTINGUIR SERVICIOS COMPRENDIDOS EN LA CLASE 35 DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA, AL SER DISTINTIVO. NO ES GENÉRICO NI DESCRIPTIVO.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad **LLOREDA S.A.**, mediante apoderada y en ejercicio de la acción de nulidad absoluta, de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000¹, de la Comisión de la Comunidad Andina², tendiente a obtener la nulidad de las resoluciones núms. 48472 de 26 de noviembre de 2008, "**Por la cual se decide una solicitud de registro de marca**"; 54943 de 23 de diciembre de 2008, "**Por la cual se resuelve un recurso de reposición**", expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos

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

² En adelante Decisión 486.



de la Superintendencia de Industria y Comercio³; y 03227 de 29 de enero de 2009, "**Por la cual se resuelve un recurso de apelación**", emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO

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

1º: Que el 2 de agosto de 2007, la **FEDERACIÓN NACIONAL DE CULTIVADORES DE PALMA DE ACEITE -FEDEPALMA**⁴-, presentó solicitud de registro como marca del signo **FIGURATIVO** de diseño de una **PALMERA**, para distinguir servicios comprendidos en la Clase 35⁵ de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas⁶.

2º: Que publicada la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, presentó oposición contra el registro solicitado, con fundamento en la carencia de distintividad intrínseca y extrínseca, así como del

³ En adelante SIC.

⁴ En adelante FEDEPALMA.

⁵ La marca figurativa fue solicitada para distinguir los siguientes servicios: "[...] *Explotación, promoción, asistencia en la dirección de negocios, consultas profesionales de negocios, importación, exportación, información comercial de negocios, investigación y búsqueda de mercados, promoción de ventas para terceros y publicidad, todo aquello en relación con la comercialización de aceites y grasas comestibles* [...]".

⁶ En adelante Clasificación Internacional de Niza.



incumplimiento de las funciones individualizadoras, informativas e indicadoras necesarias para su concesión.

3º: Que mediante **Resolución núm. 48472 de 2008** la Jefe de la División de Signos Distintivos⁷ de la SIC, declaró infundada su oposición y, en consecuencia, concedió el registro de la marca **FIGURATIVA**, en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de **FEDEPALMA**.

4º: Que contra la citada resolución interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación, siendo resueltos de manera confirmatoria. El primero de ellos mediante **Resolución núm. 54943 de 2008**, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC; y el segundo a través de la **Resolución núm. 03227 de 2009**, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial.

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

Que la SIC, al expedir las resoluciones acusadas, violó el artículo 135, literales a), b), c) y f), de la Decisión 486, por indebida aplicación, por cuanto, a su juicio, la figura de una palmera no es apta para identificar el servicio de "*Gestión de negocios en relación a la comercialización de*

⁷ Hoy Dirección de Signos Distintivos.



aceites y grasas comestibles”, dado que su representación no corresponde con el servicio indicado.

Señaló que para que proceda el registro de una marca se deben cumplir dos requisitos, esto es: i) el hecho de no ser confundible con ninguna otra y; ii) el signo debe tener la capacidad de distinguir productos y ser el único capaz de usarlo.

Aseguró que muchos competidores nacionales y extranjeros en el mercado de aceites y grasas comestibles, usan la palma de aceite como ingrediente para sus productos y también lo hacen en el ámbito ambiental y energético, al igual que los productores de combustibles al ser este un elemento esencial en la producción de aceites.

Precisó que la existencia en el mercado del signo objeto de conflicto atentaría directamente contra las normas de protección al consumidor, dado que conllevaría la posibilidad de ser confundido por el público consumidor con la producción de alimentos derivados de la palma de aceite colombiana.

Concluyó que lleva en el mercado varios años y es titular de diferentes marcas notorias para identificar productos en las Clases 29 y 30 de la Clasificación Internacional de Niza y, en su sentir, el registro de la



marca **FIGURATIVA** generaría un alto riesgo de confusión en el público consumidor por asociación de marcas.

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

II.1. La **SIC** solicitó denegar las pretensiones de la demanda, por cuanto las pretensiones incoadas carecen de apoyo jurídico y sustento legal.

Adujo que el signo objeto de controversia cumple con la función distintiva para ser registrado como marca, es individualizable en el mercado y permite que el consumidor identifique la procedencia empresarial de los productos y/o servicios que ampara, esto es, "[...] *la explotación, promoción, asistencia en la dirección de negocios, consultas profesionales de negocios, importación, exportación, información comercial de negocios, investigación y búsqueda de mercados, promoción de ventas para terceros y publicidad, todo aquello en relación con la comercialización de aceites y grasas comestibles [...]*".

Adujo que el signo figurativo cuestionado contiene otros elementos en su conjunto como, un color rojo en su interior, luego uno azul y finalmente amarillo, además de una palmera inclinada de color



blanco; y que en relación con los servicios que pretende identificar, no los califica o describe las características directamente, por cuanto se considera evocativo o sugestivo.

Sostuvo que dicho signo no es descriptivo, por cuanto existe una relación indirecta con las características o cualidades de los servicios a ser distinguidos, lo que lo hace registrable, siendo necesario para el consumidor la realización de un proceso deductivo e imaginativo entre aquel y el servicio que ampara.

II.2. FEDEPALMA tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó desestimar las pretensiones de la demanda.

Indicó que no es de recibo señalar que el registro del signo solicitado impediría a los demás empresarios del sector palmero utilizar la figura de la palma de aceite para identificar sus servicios, debido a que la marca consiste en un diseño singular y fantástico de una palma con sus características especiales, lo que significa que al no representar una palma de aceite tal como se observa en su naturaleza, no impide que los demás utilicen en sus marcas la misma.

Sostuvo que la marca figurativa cuestionada, compuesta por un diseño singular y fantástico de una palma con características especiales, no es descriptivo ni genérico.



III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN

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

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

IV.-1. La **SIC** reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda.

Indicó que los actos administrativos demandados obedecieron a un análisis serio e imparcial de registrabilidad, en los que se negó la oposición presentada por la actora teniendo en cuenta los criterios propios que rigen ese tipo de actuaciones, de lo cual se extrajo, sin lugar a dudas, que el signo figurativo cuestionado era registrable.

Aseguró que el signo figurativo objeto de controversia, al ser percibido por el público consumidor, otorga una nueva idea que no es exclusivamente genérica ni descriptiva de los servicios que pretende amparar.



IV.-2. En esta etapa procesal, tanto la parte demandante, el tercero con interés directo en las resultas del proceso y el Agente del Ministerio público, guardaron silencio.

V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, concluyó⁸:

"[...] 1. Concepto de marca. Requisitos para el registro de las marcas

1.1. Teniendo en consideración que se solicitó el registro del signo FIGURATIVO como marca y que entre los alegatos de la demanda se alude que el registro de dicha marca vulnera lo contemplado en el literal a) del artículo 135 de la Decisión 486, y por ende no podría constituirse como marca conforme a lo contemplado en el artículo 134 de la Decisión 486, por lo tanto, es pertinente referirse al concepto de marca y los requisitos para su registro.

Concepto de marca

[...]

Requisitos para el registro de marcas

[...]

2. Irregistrabilidad de signos por falta de distintividad. El origen empresarial de una marca.

En el proceso interno, el demandante alegó que no correspondía conceder el registro como marca del signo FIGURATIVO, toda vez que el mismo carecería de distintividad; por tanto, es pertinente analizar el artículo 135 de la Decisión 486, específicamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su literal b), cuyo tenor es el siguiente:

⁸ Proceso 329-IP-2019.



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

b). Carezcan de distintividad".

2.2. La distintividad es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que esta cumpla su función de indicar el origen empresarial y, en su caso incluso, la calidad del producto o servicio, sin causar riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor.

El origen empresarial de una marca

2.9. Dentro del proceso interno el demandante afirmó que el signo solicitado no puede ser asociado a un origen empresarial en particular, por lo que no cumple con la función diferenciadora propia de una marca.

2.10. Para que un signo acceda a registro como marca, debe ser susceptible de representación gráfica y ser distintivo; es decir, debe poder diferenciarse de otros signos en el mercado.

[...]

3. Formas usuales de los productos o de sus envases, formas o características impuestas por la naturaleza o la función del producto o del servicio en la conformación de los signos

3.1. En el proceso interno, el demandante alegó que el signo FIGURATIVO solicitado a registro consiste en "una forma usual en la que los competidores identifican y comercializan el producto "aceite y grasas comestibles" proveniente de la palma de aceite en el mercado, y no los servicios que se pretenden distinguir con el signo en cuestión". En ese sentido, es apropiado referirse a este tema.

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

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



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

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

[...]

4. Elemento gráfico genérico y descriptivo

4.1. *En el proceso interno, el demandante señaló que la figura de una palma de aceite que conforma el signo FIGURATIVO solicitado a registro sería genérico y descriptivo para identificar los servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza. De esta manera, resulta pertinente que el Tribunal aborde el tema de los signos y elementos gráficos genéricos y descriptivos en la conformación de signos marcarios.*

[...]

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

e). *Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;*

f) *Consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate".*

4.4. *Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones genéricas, técnicas y/o descriptivas, esta prohibición no debe restringirse a los elementos denominativos, ya que los gráficos también pueden ser de genéricos, técnicos y/o descriptivos. Sin*



embargo, si están estos combinados con otros elementos pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro.

4.5 Es claro que el titular de una marca que lleve incluida un elemento figurativo de tal naturaleza no tiene un dominio exclusivo sobre ella y, en consecuencia, no está facultado para impedir que terceros puedan utilizar dicho gráfico en combinación de otros elementos en la conformación de signos marcarios, siempre que el resultado sea suficientemente distintivo a fin de no crear confusión.

4.6. Al realizarse la comparación entre marcas que se encuentren conformadas por elementos gráficos genéricos, técnicos y/o descriptivos, estos no deben ser considerados a efectos de determinar si existe confusión, siendo esta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes y, en consecuencia, en el caso de marcas figurativas conformadas por elementos de genéricos, técnicos y/o descriptivos, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo.

4.7. El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca, descarta que elementos genéricos, técnicos y/o descriptivos; y, por lo tanto, pertenecientes al dominio público puedan ser utilizados únicamente por un titular marcario, ya que al ser esos elementos de empleo común en relación con los productos o servicios de que se trate, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando.

4.8. En ese sentido, la Sala consultante deberá determinar si la figura de una palma de aceite que conforma el signo solicitado a registro es genérico, técnico y/o descriptivo y, por lo tanto, no apropiables por ninguna persona.

[...]

5. Marcas evocativas

5.1. En el proceso interno, la SIC señaló que el signo figurativo solicitado a registro es evocativo o sugestivo por cuanto el consumidor pensaría que los servicios que pretende identificar recaen sobre negocios relacionados con productos que son de procedencia natural, quedando clara la información, característica o cualidad del servicio o producto, en consecuencia, no se confunde el



producto con el servicio. En ese sentido, resulta pertinente analizar el presente tema.

5.2. Un signo posee capacidad evocativa si tiene la aptitud de sugerir indirectamente en el consumidor cierta relación con el producto o servicio que ampara, sin que ello se produzca de manera obvia; es decir, las marcas evocativas no se refieren de manera directa a una especial característica o cualidad del producto o servicio, pues es necesario que el consumidor haga uso de la imaginación para llegar a relacionarlo con aquel a través de un proceso deductivo.

5.3. Los signos evocativos cumplen la función distintiva de la marca y, por tanto, son registrables. No obstante, entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con el producto o servicio que se pretende registrar, podrá ser considerado con el producto o servicio que se pretende registrar, podrá ser considerado como un signo marcadamente débil y, en consecuencia, su titular tendría que soportar el registro de signos que en algún grado se asemejen a un signo distintivo. Esto se da en el caso de signos evocativos que contengan elementos genéricos, descriptivos o de uso común, ya que su titular no puede impedir que terceros utilicen dichos elementos.

[...]

5.5. En ese sentido, se deberá establecer el grado evocativo del signo FIGURATIVO solicitado a registro y, posteriormente, realizar el respectivo análisis de registrabilidad [...]"

VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

La SIC, mediante la **Resolución núm. 48472 de 26 de noviembre de 2008**, concedió el registro de la marca **FIGURATIVA** de diseño de una **PALMERA**, a **FEDEPALMA**, para amparar los siguientes servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza: "*[...] Explotación, promoción, asistencia en la dirección de negocios, consultas profesionales de negocios, importación, exportación, información comercial de negocios, investigación y búsqueda de*



mercados, promoción de ventas para terceros y publicidad, todo aquello en relación con la comercialización de aceites y grasas comestibles [...]”.

Al respecto, la demandante alegó que la figura de una palma de aceite no es apta para identificar el servicio de “*Gestión de negocios en relación a la comercialización de aceites y grasas comestibles*”, dado que su representación no corresponde con el servicio indicado.

Señaló que muchos competidores nacionales y extranjeros en el mercado de aceites y grasas comestibles, usan la palma de aceite como ingrediente para sus productos y también lo hacen en el ámbito ambiental y energético, al igual que los productores de combustibles al ser este un elemento esencial en la producción de aceites.

El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, estimó que para el caso *sub examine* es viable la interpretación de los artículos 134⁹, literal e), y 135, literales a), b), c), e) y f), de la Decisión 486 “[...] *por ser pertinentes [...]”.*

El texto de la norma aludida es la siguiente:

Decisión 486.

⁹ Dicho artículo fue interpretado de oficio por el Tribunal.



"[...] **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:

a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior;

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;

[...]

e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;

f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate [...]"

El Tribunal ha reiterado que un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de *distintividad* y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo no está incurso en las



causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136, de la Decisión 486.

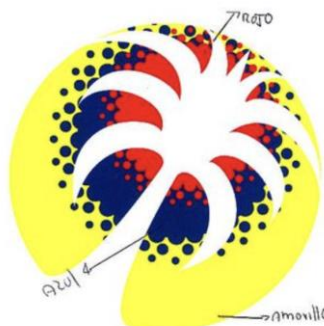
El requisito de la *susceptibilidad de representación gráfica* se refiere a la aptitud que tiene un signo de ser descrito o reproducido por fórmulas o soportes escritos, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor.

Y el requisito de *distintividad*, es definido como la capacidad o aptitud que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione.

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

La figura objeto de la solicitud de registro¹⁰, se representa así:

¹⁰ Folio 23 del cuaderno principal.



La Sala destaca que el solicitante del signo cuestionado trazó una figura con líneas y círculos que representan una palmera, en la que reivindicó tres colores particulares dentro del conjunto marcario, esto es, azul, amarillo y rojo, conforme consta en el formulario de solicitud del expediente administrativo¹¹, que debe tenerse en cuenta para analizar su distintividad.

Ahora, tratándose de **signos figurativos**, esta Sección en la sentencia proferida el 8 de mayo de 2014¹², precisó lo siguiente:

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

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

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

¹¹ Folio 61, ibídem.

¹² Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 8 de mayo de 2014, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, número único de radicación 11001032400020070015500.



2. El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa.

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

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

“Este Tribunal considera pertinente traer a colación lo señalado en el **Proceso 136-IP-2007**. Marca Tridimensional: “FIGURA DE UNA ZAPATILLA DE LONA, DEBAJO UNA PLANTA DE CALZADO CON DIVERSAS FIGURAS GEOMÉTRICAS”, publicado en la Gaceta Oficial N 1591, de 25 de febrero de 2008:

Con relación a la causal de irregistrabilidad, contenida en el literal c) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se prohíbe el registro como marca de un signo que consista en la forma usual del producto o de su envase. También prohíbe el registro cuando la forma citada es impuesta por la naturaleza del producto o por su función. “En estos casos, según la doctrina, se trata de formas genéricas, o descriptivas, o cuya utilización, a juicio de Martínez Miguez, resulta imprescindible para que un determinado producto posea la naturaleza y cualidades que le son propias; sirva para la obtención de los resultados que con él se pretenden; o permita la satisfacción de las necesidades que con el mismo se persiguen”.

(**Proceso 195-IP-2007**, marca: “tridimensional de diseño de botella”, publicado en la Gaceta Oficial N° 1611, de 21 de abril de 2008, citando al **Proceso 61-IP-2006**, Signo tridimensional: “ENVASE”, publicado en la Gaceta Oficial N° 1387, de 23 de agosto de 2006)” (folio 170).

Agrega:

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

Finalmente por **forma de presentación** de un producto hay que entender el aspecto externo o apariencia exterior del producto



que es captada por los consumidores (Prof. José Manuel Otero Lastres, "Concepto y Tipos de Marca en la Decisión 344, Memorias del Seminario Internacional 'La Integración y Derecho y los Tribunales Comunitarios', Quito, Cuenca, Guayaquil, Trujillo, 1996, pág. 236)". (**Procesos 195-IP-2007 y 113-IP-2003**, ya citados).

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

En este sentido el profesor Carlos Fernández Novoa comenta que: "La prohibición analizada persigue una finalidad paralela a la que es propia de la prohibición relativa a las denominaciones genéricas. En uno y otro supuesto se pretende evitar que a través del registro de una marca un empresario erija una barrera de acceso que impida a los competidores entrar en el mercado o submercado correspondiente."¹³ (folio 171) [...]" (Destacado fuera de texto).

En relación con la **irregistrabilidad de signos figurativos, cuando constituyen formas usuales de los servicios**, el Tribunal en la interpretación prejudicial rendida en este proceso, señaló:

"[...] La irregistrabilidad de signos por consistir exclusivamente en formas usuales de los productos o sus envases o envolturas

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

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

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



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

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

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

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

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

[...]

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

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

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



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

(ii) Si la forma que conforma el signo solicitado a registro consiste exclusivamente en una forma usual o de uso común de los productos o sus envases, o en una forma impuesta por la naturaleza o función del producto o servicio que pretende distinguir, dicha forma se encontraría incurso en la prohibición de registro estipulada en el Literal c) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

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

De lo anteriormente expuesto, se colige que una marca figurativa puede consistir en la forma usual de un servicio si está **relacionada con las formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho servicio de que se trate.**

Asimismo, que las formas de uso común o necesarias deben apreciarse en relación con los servicios que ampare el signo a registrar, en tanto lo que es de uso común o necesario para determinados servicios, puede no serlo para otros.



En el caso bajo examen, la marca **FIGURATIVA** de diseño de una **PALMERA**, pretende distinguir los siguientes servicios comprendidos en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza: “[...] *la explotación, promoción, asistencia en la dirección de negocios, consultas profesionales de negocios, importación, exportación, información comercial de negocios, investigación y búsqueda de mercados, promoción de ventas para terceros y publicidad, todo aquello en relación con la comercialización de aceites y grasas comestibles [...]*”.

En relación con los servicios comprendidos en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, esta Sección en sentencia de 10 de junio de 2020¹⁴ señaló que la misma comprende servicios prestados por personas o por organizaciones con la finalidad de prestar asistencia o asesoría en la explotación o la dirección de una empresa comercial, o la ayuda en la dirección de los negocios o funciones comerciales de una empresa comercial.

De acuerdo con lo anterior y teniendo en cuenta los presupuestos señalados por el Tribunal en cuanto a las formas o características impuestas por la naturaleza o la función, no se advierte que la marca

¹⁴ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 1 de junio de 2020, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón; número único de radicación 2010-00541-00. Reiterado en sentencia de 13 de agosto de 2020, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 2015-00021-00.



FIGURATIVA cuestionada, conformada por la figura de una **PALMERA**, se constituya como una forma usual, en relación con los servicios que ampara, dado que dicho diseño no está obligatorio ni directamente ligado con las actividades comerciales reivindicadas, así como tampoco se observa que éste se desprenda como un elemento esencial de los servicios que ampara.

En efecto, para ofrecer o prestar servicios tales como la explotación, promoción, asistencia en la dirección de negocios, consultas profesionales de negocios, importación, exportación, información comercial de negocios, investigación y búsqueda de mercados, promoción de ventas para terceros y publicidad, todo aquello en relación con la comercialización de aceites y grasas comestibles, los competidores no requieren del uso obligatorio de una palmera, de manera que no se evidencia transgresión alguna al artículo 135, literal c), de la Decisión 486, como lo alegó la parte actora.

Sobre el particular, se precisa que en el caso bajo examen la marca **FIGURATIVA** cuestionada distingue **servicios** de negocios relacionados con la comercialización de aceites y grasas comestibles, los cuales se encuentran comprendidos en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, **mas no los productos, como tal**, correspondientes a los aceites y



grasas comestibles, los cuales, además se encuentran comprendidos en otra Clase, esto es, en la Clase 29 de la citada Clasificación.

En efecto, en los casos en los que las marcas figurativas distinguen productos, se analiza si las mismas se constituyen o no como formas usuales al consistir en los empaques, envases o envolturas de los mismos productos, mientras que en los casos en los que los signos cuestionados amparan servicios, se estudia, como ya se dijo, si dicho servicio está relacionado con las formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho servicio de que se trate.

Ahora bien, teniendo en cuenta lo alegado por la demandante, resulta necesario analizar si la marca **FIGURATIVA** de diseño de una **PALMERA** es descriptiva o genérica; o si, por el contrario, resulta evocativa respecto de los servicios que identifica de conformidad con lo alegado por la parte demandada.

Sobre el particular, es del caso traer a colación la sentencia de 22 de julio de 2010¹⁵, en la cual esta Sección tuvo en cuenta los conceptos de *signo genérico y descriptivo*, de la siguiente manera:

¹⁵ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 22 de julio de 2010, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, expediente identificado con el número único de radicación 2005-00378-00.



“[...] **signo genérico**¹⁶, entendido como aquel que se refiere exclusivamente al género de los productos o servicios que pretende distinguir [...]

la marca descriptiva¹⁷, entendida esta como aquella que directamente informa al consumidor acerca de la calidad, valor, destino, cantidad, lugar de origen, época de producción, o alguna otra característica o dato primario o esencial del producto o servicio respectivo [...]”.

Ahora, para fijar la *genericidad* de los signos, el Tribunal y esta Corporación han establecido que es necesario plantear la pregunta: ¿qué es? frente al producto o servicio de que se trata.

En el caso *sub examine*, los servicios que pretende distinguir la marca **FIGURATIVA** son de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, entonces la respuesta obvia no hace referencia alguna a tales servicios, pues no existe en dicha Clase algún elemento cuya denominación genérica sea la figura de una palmera.

Dicha marca tampoco es *descriptiva*, pues para juzgar si un signo es *descriptivo o no*, el Tribunal y esta Corporación han señalado que es necesario formular la pregunta: ¿cómo es? el producto o servicio amparado por el signo. Si la respuesta designa la cualidad o descripción del producto o servicio, o alguna otra característica del

¹⁶ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 20 de mayo de 2010, expediente identificado con el número único de radicación 2003-00456-00. C.P. Marco Antonio Velilla Moreno.

¹⁷ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 8 de mayo de 2008, expediente identificado con el número único de radicación 2001-00175-00. C.P. Marco Antonio Velilla Moreno.



mismo que sea primaria o esencial, entonces dicho signo es irregistrable por estar incurso en la causal contenida en el literal e) del artículo 135 de la Decisión 486.

En el caso *sub lite*, al realizar la pregunta ¿cómo es?, la respuesta lógica es que no describe o informa de **manera directa** acerca de una cualidad o descripción o característica esencial y primordial de los servicios comprendidos en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, que pretende distinguir dicha marca.

En ese orden de ideas, la Sala considera que la marca **FIGURATIVA** cuestionada puede ser catalogada como *evocativa*, porque se refiere **indirectamente** a las características o cualidades de los servicios de la referida Clase, en la medida en que dicha marca, cuya gráfica consiste en una palmera, despierta o suscita la idea en quien la ve que se podría tratar de servicios relacionados con la comercialización de aceite de palma.

Al tratarse de una marca evocativa, la marca **FIGURATIVA** resulta suficientemente distintiva y registrable, conforme lo señaló el Tribunal, en la Interpretación Prejudicial, rendida en este proceso, cuando al efecto, precisó:



"[...] Los signos evocativos cumplen la función distintiva de la marca y, por tanto, son registrables. [...]"

Por ello, el signo **FIGURATIVO** de diseño de una **PALMERA** sí resulta registrable como marca, habida cuenta que posee la suficiente *distintividad*, no sólo desde el punto de vista *intrínseco*, en cuanto tiene la capacidad de distinguir los servicios que ampara de los de la competencia, sino también desde la perspectiva *extrínseca*, esto es, que puede diferenciarse de otras marcas en el mercado.

Y al ser distintivo el referido signo, **cumple con la función de indicar el origen empresarial**, sin causar riesgo de confusión y/o asociación al público consumidor.

De lo precedente, la Sala concluye que no se violaron las normas del ordenamiento jurídico comunitario; y que le asistió razón a la SIC al conceder el registro de la marca "**FIGURATIVA**", para amparar servicios en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, razón suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que ampara a los actos administrativos acusados, los cuales están acorde a los parámetros fijados por el ordenamiento jurídico colombiano.



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

Por último, se reconocerá personería a la doctora **INGRITH EDILIA PALACIOS CARDONA** como apoderada de la **SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**, de conformidad con el poder y los documentos anexos obrantes en el índice 56 del expediente digital agregado al sistema SAMAI.

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: DENEGAR las pretensiones de la demanda, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

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



TERCERO: TENER a la doctora **INGRITH EDILIA PALACIOS CARDONA** como apoderada de la **SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**, de conformidad con el poder y los documentos anexos obrantes en el índice 56 del expediente digital agregado al sistema SAMAI.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala, en la sesión del día 14 de octubre de 2021.

(Firmado electrónicamente)
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Presidente

(Firmado electrónicamente)
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

(Firmado electrónicamente)
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

(Firmado electrónicamente)
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS