



CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., veintisiete (27) de julio de dos mil diecisiete (2017)

CONSEJERO PONENTE: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

REF: Radicación No. 1101032400020080033300

Actora: PROMOTORA DE CAFE COLOMBIA S.A. – PROCAFECOL S.A.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Tema: REGISTRO MARCARIO – EXAMEN DE REGISTRABILIDAD – CAUSALES DE IRREGISTRABILIDAD – MARCA FIGURATIVA

La Sala decide, en única instancia, la demanda que en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho presentó la sociedad **PROMOTORA DE CAFE COLOMBIA S.A. – PROCAFECOL S.A.**, por medio de apoderado judicial, contra las resoluciones 1263 de 23 de enero de 2008, 9515 de 28 de marzo de 2008 y 11041 de 15 de abril de 2008, mediante las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro de una marca figurativa, para distinguir productos comprendidos en la clase 30 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza.

I-. ANTECEDENTES

I.1. La demanda

El apoderado judicial de la sociedad **PROMOTORA DE CAFE COLOMBIA S.A. – PROCAFECOL S.A.**, mediante escrito radicado ante la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, presentó demanda en ejercicio de

la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, en contra de la Superintendencia de Industria y Comercio, con miras a obtener las siguientes declaraciones y condenas:

“[...] Primera. De conformidad con lo establecido en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, sírvase declarar la nulidad de las Resoluciones 1263 de 23 de enero de 2008, 9515 del 28 de marzo de 2008 proferidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio y 11041 del 15 de abril de 2008 proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de las cuales se negó el registro de la marca FIGURATIVA para identificar productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza solicitada por PROCAFECOL.

Segunda. En consonancia con lo anterior, sírvase ORDENAR a la Superintendencia de Industria y Comercio que proceda a conceder el registro a la marca FIGURATIVA para identificar productos comprendidos en la clase 30 internacional, solicitada dentro del expediente No. 07-60786.

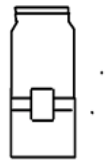
Tercera. En concordancia con las anteriores declaraciones, solicito se sirva ORDENAR la expedición del Certificado de Registro correspondiente.

Cuarta. Así mismo, solicito se sirva comunicar la sentencia a la Superintendencia de Industria y Comercio y se expida copia de la misma ordenando a dicha entidad proceder con su publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

Quinta. Igualmente, solicito se sirva ORDENAR a la Superintendencia de Industria y Comercio, dictar dentro de los treinta (30) días siguientes a la comunicación de este fallo, la resolución en la cual se adopten las medidas necesarias para su cumplimiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 176 del Código Contencioso Administrativo [...]”.

I.2. Los hechos

El apoderado judicial de la parte actora manifestó que la sociedad **PROMOTORA DE CAFE COLOMBIA S.A. – PROCAFECOL S.A.**, solicitó el registro de la siguiente marca figurativa, para identificar productos comprendidos en la clase 30 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza:



Expuso que la solicitud en comento fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial 578, sin que se presentaran oposiciones a la misma.

Afirmó que la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución 1263 de 23 de enero de 2008, negó de oficio el registro solicitado, lo anterior con fundamento en la falta de distintividad intrínseca del signo en relación con los productos que pretende identificar.

Recordó que respecto de tal decisión interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación, los cuales fueron resueltos a través de las resoluciones 9515 de 28 de marzo de 2008 y 11041 de 15 de abril de 2008, en el sentido de confirmar el pronunciamiento en mención.

I.3. Los fundamentos de derecho y el concepto de violación

La actora señaló que con las resoluciones demandadas se desconocieron los artículos 134 literales b) y f)¹ y 135 literales a) y b)² de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, al considerar que la Superintendencia de Industria y Comercio partió del supuesto negativo del estudio de registrabilidad del signo, sin tener en cuenta que, por el contrario, el análisis debe hacerse desde el punto de vista positivo.

Manifestó que el signo solicitado consiste en una figura o emblema, el cual podría constituir marca de conformidad con el literal b) del artículo 134 *ibídem*.

Igualmente, aseguró que el signo solicitado consiste en la forma de envase o envoltura de los productos a identificar, con lo cual podría constituir marca según el literal f) *ejusdem*.

Resaltó que el ordenamiento jurídico andino no establece que para que la combinación de líneas sea considerada como marca resulta necesario que goce de un tamaño o color específico, ni que la combinación tenga un grado de complejidad, toda vez que tales particularidades no son determinantes para establecer si el signo es apto para distinguir productos o si es susceptible de representación gráfica.

¹ “[...] 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: [...]. b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; [...] f) la forma de los productos, sus envases o envolturas [...]”.

² “[...] 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 [...]”.

Aseguró que la Superintendencia de Industria y Comercio consideró que la marca no es intrínsecamente distintiva porque no se especificó el tamaño y otras características de la figura presentada, y que tampoco se relaciona con el origen empresarial, argumentos que contradicen lo dispuesto en el artículo 134 plurimencionado.

Alegó que la norma no exige que se especifique una proporción u otras características, como el color, salvo cuando lo que se pretende proteger sea un color delimitado por una forma o combinación de colores.

En suma, sostuvo que los actos administrativos carecen de validez toda vez que en los mismos se exigieron requisitos que no se encuentran contemplados en las normas que regulan la materia y, adicionalmente, se omitió analizar si el signo solicitado es diferente de los productos que amparan, lo anterior con el fin de determinar si cumple con el requisito de distintividad intrínseca.

II.- ACTUACIONES DE LAS ENTIDADES VINCULADAS AL PROCESO

II.1. INTERVENCIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO- El apoderado judicial de la entidad contestó la demanda, para lo cual manifestó que el signo solicitado para el registro se compone de un conjunto de trazos delimitados en una figura geométrica, conformada por un rectángulo de gran tamaño dentro del cual se encuentran dos rectángulos pequeños que colindan con un cuadro, sin que se reivindique ningún color determinado o se incluyan elementos individualizadores que le confieran al signo la distintividad que se requiere para ser registrado como marca.

Sostuvo que el signo solicitado no cumple con los fundamentos exigidos en la normativa comunitaria, por lo que la marca figurativa resulta irregistrable conforme a lo dispuesto en la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina.

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

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial 091-IP-2015 de fecha 27 de octubre de 2015, en la que se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación son aplicables al caso particular. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina expresó:

“[...] Primero: Un signo para ser registrado debe cumplir con el requisito de distintividad.

En consecuencia, el juez consultante debe analizar en el presente caso, si el signo FIGURATIVO es distintivo para distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza tomando en consideración que no cuenta con elementos adicionales.

Segundo: El juez consultante deberá tener en cuenta que las envolturas y los envases pueden llegar a ser distintivos en la medida que cuenten con elementos diferenciadores que permitan identificar el producto en el mercado, distinguiéndolo de sus similares. Es decir, envase o envoltura debe ser tan peculiar que sirva por sí mismo para distinguir un producto de los equivalentes en el mercado e indicar su procedencia empresarial.

Tercero: El sistema de registro de marcas que adoptó la Comunidad Andina se basa en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro. Esa actividad, aunque generalmente se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada

independencia. Por lo tanto, la Oficina Nacional competente, realizará el examen de registrabilidad el cual debe ser de oficio, integral, motivado y autónomo.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo interno, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente [...]”.

IV-. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Mediante auto de 26 de noviembre de 2012, se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para que en el término de diez (10) días presentaran sus alegatos de conclusión, vencido el plazo la parte actora y demandada reiteraron, en esencia, los argumentos de nulidad y defensa. La Agencia del Ministerio Público en la oportunidad procesal correspondiente guardó silencio.

V-. CONSIDERACIONES DE LA SALA

V.1.- El problema jurídico

A la Sala le corresponde examinar los argumentos expuestos por la sociedad **PROMOTORA DE CAFE COLOMBIA S.A. – PROCAFECOL S.A.**, en el libelo de la demanda, respecto de la legalidad de las resoluciones 1263 de 23 de enero de 2008, 9515 de 28 de marzo de 2008 y 11041 de 15 de abril de 2008, mediante las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro de una marca figurativa, para distinguir productos comprendidos en la clase 30 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza.

La sociedad actora señaló que los actos administrativos acusados son nulos, en tanto la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro del signo solicitado desconociendo los artículos 134 literales b) y f) y 135 literales a) y b) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, por cuanto, en su entender, la marca figurativa es distintiva.

Igualmente, sostuvo que aunque no se haga reivindicación de colores en una solicitud, ni tampoco se especifique el tamaño y otras características de la figura presentada, no por ello se adquirirán derechos sobre todas las posibles formas en que el signo sea representado.

Finalmente, consideró que el examinador omitió analizar si el signo solicitado es diferente de los productos que pretende amparar y, con ello, determinar si cumple con el requisito de distintividad.

V.2.- El caso concreto

Para desatar el problema jurídico y determinar si las disposiciones legales invocadas se han violado, resulta indispensable remitirnos a la interpretación prejudicial rendida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para este proceso judicial³.

Conforme lo precisó ese Tribunal⁴, el artículo 134 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, define a la marca como “[...] *cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de*

³ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación prejudicial 091-IP-2015 de fecha 27 de octubre de 2015.

⁴ *Ibidem*.

representación gráfica [...]”. Frente al concepto de marca, posteriormente señaló:

“[...] La marca es un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, etc., 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 y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o del servicio [...]”.

Es así como, para que un signo pueda ser registrado, debe reunir los siguientes requisitos: (1) perceptibilidad; (2) ser susceptible de representación gráfica; y (3) distintividad. Frente al requisito de distintividad el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina manifestó⁵:

*“[...] **La característica de distintividad es fundamental que reúna todo signo para que sea susceptible de registro como marca; lleva implícita la posibilidad de identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor. Es entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales.***

*Es importante advertir que la distintividad tiene un doble aspecto: 1) **distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado;** y 2) **distintividad extrínseca, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado [...]**” (Negritas fuera de texto).*

Atendiendo el aspecto intrínseco de la distintividad es que el literal a) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad

⁵ *Ibidem.*

Andina⁶, estableció como causal de nulidad absoluta del registro de un signo el hecho consistente en que aquel carezca de dicho atributo, esto es, que no tenga capacidad de distinguir productos o servicios en el mercado en los términos del artículo 134 *ibídem*, tal y como se observa a continuación:

“[...] 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 [...]”.

No obstante, debe precisarse que la falta de distintividad se encuentra consagrada de manera independiente como causal de nulidad absoluta en el literal b) del artículo 135 *ibídem*:

“[...] Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: [...] b) carezcan de distintividad [...]”.

Ahora bien y en lo atinente a las marcas figurativas, la Sala estima necesario recordar que las mismas son definidas como signos visuales que se dirigen a evocar una figura que se caracteriza por su configuración o forma externa⁷.

Cabe resaltar que dentro de la conceptualización propia del derecho de Propiedad Industrial existen, por un lado, las marcas “*puramente gráficas*”, esto es, “[...] *las que reflejan en el consumidor únicamente la imagen del signo [...]*” y que se representan con un conjunto o combinación de dibujos, líneas, colores, entre otros y, por otro, las marcas “*figurativas*”, entendidas

⁶ “[...] Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: [...]: a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior [...]”.

⁷ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación prejudicial 9-IP-1994 de fecha 24 de marzo de 1995.

ellas como “[...] las que evocan un concepto concreto y que es también el nombre con que solicitan el producto o servicio que va a distinguir [...]”⁸.

Se desprende de lo anterior que, para que un signo pueda considerarse como marca figurativa, debe reunir dos presupuestos a saber: (i) el trazado y (ii) el concepto.

En cuanto a las marcas figurativas representadas por empaques y envolturas, la Sala recuerda que se encuentra prohibido el registro de los signos que consistan exclusivamente en formas de uso común de los productos o envases o de las formas impuestas por la naturaleza, tal y como lo ha sostenido el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina⁹:

“[...] 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.

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

⁸ *Ibidem.*

⁹ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación prejudicial 240-IP-2013 de fecha 20 de febrero de 2014.

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 naturaleza son aquellas que se desprenden de los elementos esenciales del producto. Son formas que obligadamente, por su configuración y su esencia, están ligadas a los productos, sus envases o envoltorios. Pensemos en las formas de los productos agrícolas; las frutas y verduras tienen esas formas porque su naturaleza misma las determina. Una guayaba tiene esa forma porque sus elementos estructurales imponen su forma; no podría ser de otra manera salvo cierta mutación o manipulación externa.

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 necesarias 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 necesarias 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 [...]”.

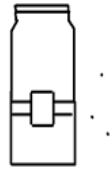
Sobre el particular, esta Sala ya ha tenido la oportunidad de pronunciarse sobre la registrabilidad de signos como el envase, la envoltura o la forma de un producto, concluyendo que son susceptibles de registro como marca, si cuentan con elementos especiales que provoquen en el consumidor medio, una impresión diferente de aquella que resulta al observar envases o envolturas de otros productos o servicios de la misma categoría internacional¹⁰.

En este contexto, para que un signo figurativo puede ser registrado como marca, en especial, los representados por empaques y envolturas, el mismo debe ser distintivo, esto es, que se encuentre integrado por elementos diferenciadores y, en general, ser peculiar para identificar un producto o servicio en el mercado e indicar su origen empresarial.

En el asunto de la referencia, el demandante pretende el registro de un signo para distinguir productos comprendidos en la clase 30 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza.

¹⁰ Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 8 de junio de 2006. Rad.: 2001 – 0377. Magistrado Ponente: Dra. Camilo Arciniegas Andrade.

Aunado a ello, la Sala observa que el signo solicitado es figurativo, conformado como bien lo precisó el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina por “[...] *la combinación de líneas expuestas en un contorno, cuyo interior, del centro hacia abajo, contiene la figura de un cuadrado [...]*”.



En este punto, es pertinente destacar que como bien lo consideró la parte actora aunque no se haga reivindicación de colores en una solicitud, ni tampoco se especifique el tamaño, ello no significa que no pueda realizarse el registro del signo. No obstante, la Sala encuentra que el registro resulta procedente cuando el signo solicitado cuente con los elementos necesarios para ser distintivo en el mercado.

Sobre el particular y de la revisión tanto de la figura como del material probatorio allegado al plenario, la Sala considera que no resulta posible establecer con certeza que el signo figurativo sea distintivo y particularice un determinado producto dentro del amplio mercado de bebidas de “[...] *café, té, cacao y sucedáneos del café [...]*”; así como productos como el “[...] *arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo [...]*”, comprendidos en la clase 30 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza frente a la cual la parte actora solicitó el registro.

Lo anterior tiene fuerza en el entendido de que existen distintas empresas que, pese a no dedicarse exclusivamente a la producción de bebidas y alimentos, envuelven y empaican sus productos de manera similar, no siendo posible determinar con base en lo aportado por la actora, si las características descritas son exclusivas del signo que pretende registrar.

Bajo tal perspectiva, para la Sala resulta evidente que el signo cuyo registro pretende el demandante, carece de distintividad para ser registrado como marca, pues sus características no son lo suficientemente peculiares o arbitrarias y, por tanto, no permiten al consumidor promedio tener “[...] *la plena convicción de que el producto que adquiere es el que desea, asociándolo con un único producto [...]*”¹¹

Al respecto, la Sala recuerda que en un caso de iguales supuestos de hecho y de derecho en donde se negó el registro del mismo signo figurativo pero en la clase 43 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, la Sección Primera del Consejo de Estado¹² consideró que marca carece de distintividad, decisión que se prohija en esta oportunidad:

[...] 5.1.1. Distintividad

Así las cosas, se tiene que la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registró de la marca figurativa consistente en “una figura geométrica que representa lo que podía ser un envase o empaque, dentro del cual y en la parte inferior se encuentran dos líneas paralelas horizontales que convergen en un cuadro situado en el centro de la figura”, pues afirma

¹¹ Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 24 de septiembre de 2009. Rad.: 2003 – 00368. Magistrada Ponente: Dra. María Claudia Rojas Lasso.

¹² Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 3 de abril de 2014. Rad.: 2008 – 00331. Magistrado Ponente: Dra. María Claudia Rojas Lasso

que carece de distintividad. Por su parte, la demandante considera que el signo figurativo es registrable porque cumple con los requisitos que para tal efecto establecen los literales b) y f) del artículo 134 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.

En este sentido, sobre las marcas figurativas y los elementos que las constituyen, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina hizo la siguiente acotación en la interpretación prejudicial:

“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 conocida 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”.

[...]

Bajo el anterior contexto, se advierte que el signo figurativo consistente en “una figura geométrica que representa lo que podría ser un envase o empaque, dentro del cual en la parte inferior se encuentran dos líneas paralelas horizontales que convergen en un cuadrado situado en el centro de la figura” carece de distintividad, porque no sirve por sí solo para diferenciar servicios de la clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza en el mercado. En efecto, pese a que no es común utilizar la imagen de un empaque para distinguir servicios, lo cierto es que en el caso sub examine los trazos que conforman el signo no le imprimen distintividad, para que éste pueda identificar los servicios que pretende distinguir. .

De hecho, de manera reiterada esta Sala ha manifestado que **uno de los requisitos indispensables para conceder un registro marcarío es el de que el signo sea distintivo , lo cual en materia de marcas figurativas, como la que ocupa la atención del presente fallo, no se limita a la existencia de trazos que emulen un empaque, sino que debe entenderse con la aptitud intrínseca de individualizar, identificar y diferenciar en el**

mercado un producto o servicio, haciendo posible que el consumidor los seleccione .

En efecto, a pesar de que es posible registrar como signos “las imágenes, las figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos” y “la forma de los productos, sus envases o envolturas”, para distinguir bienes y servicios; lo cierto es que ello no puede servir de excusa para que el mismo carezca de distintividad.

En este orden de ideas, se advierte que la marca figurativa consistente en “una figura geométrica que representa lo que podría ser un envase o empaque, dentro del cual en la parte inferior se encuentran dos líneas paralelas horizontales que convergen en un cuadrado situado en el centro de la figura” carece de distintividad, porque no sirve para individualizar, identificar y diferenciar dentro del mercado los “servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal” en la clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza, encontrándose entonces incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones [...]”.

Entonces, bien lo consideró la Superintendencia de Industria y Comercio cuando señaló que el signo solicitado carece de distintividad intrínseca al no tener la capacidad para distinguir una clase particular de productos o servicios en el mercado.

En efecto, el signo figurativo no evoca un concepto concreto, por el contrario el mismo puede corresponder a la forma usual con que los empresarios suelen presentar en el mercado alguno de los productos solicitados.

Entonces, la Sala encuentra que el signo objeto de registro no está acompañado de otra característica que le otorgue distintividad. Si bien es cierto que, conforme a las gráficas que obran a folio 52 del expediente, adjuntadas por la actora, se puede colegir que en el mercado existen

diversos productos de café comercializados por ellos con la figura que pretenden registrar, no por ello puede considerarse que el signo solicitado para registro en sí mismo contenga distintividad, ni menos que esté acompañado de elementos adicionales de creación de una forma de fantasía, sugestiva, arbitraria o caprichosa del producto, dado que se trata de la simple representación del producto.

Finalmente y en relación con el argumento de que el examinador omitió analizar si el signo solicitado es diferente de los productos que pretende amparar, la Sala recuerda que la capacidad distintiva intrínseca se refiere a la aptitud individualizadora del signo mientras que la extrínseca hace alusión a su no confundibilidad con otros signos, por lo que se advierte que la Superintendencia de Industria y Comercio no omitió la resolución de punto alguno.

En suma y siguiendo el precedente jurisprudencial de la Sección Primera del Consejo de Estado¹³, para la Sala la Superintendencia de Industria y Comercio no desconoció las reglas contenidas en los artículos 134 literales b) y f) y 135 literales a) y b) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, lo que impone denegar la nulidad de los actos acusados, como en efecto se dispondrá en la parte resolutive de esta providencia.

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

F A L L A :

¹³ Procesos con identidad de partes y con iguales supuestos fácticos y jurídicos.

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

SEGUNDO: ORDENAR a la Superintendencia de Industria y Comercio publicar la presente sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

TERCERO: ENVIAR copia de la decisión 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.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ
Presidente

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ