



CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., catorce (14) de julio de dos mil veintidós (2022)

Consejero Ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Radicación: 11001-03-24-000-2012-00133-00
Demandante: Productos Familia S.A.
Demandado: Nación - Superintendencia de Industria y Comercio
Tema: PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / SIGNO TRIDIMENSIONAL – Concepto / SIGNO – Requisitos para su registro / DISTINTIVIDAD – Características / DISTINTIVIDAD – Intrínseca y extrínseca / SIGNO TRIDIMENSIONAL – Concepto / SIGNO – Irregistrable cuando consiste exclusivamente en formas de uso común / FORMAS DE USO COMÚN – Concepto / FORMAS IMPUESTAS POR LA NATURALEZA – Concepto / FORMAS IMPUESTAS POR LA FUNCIÓN DEL PRODUCTO – Concepto / SIGNO TRIDIMENSIONAL – Irregistrable para distinguir productos comprendidos en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza por adolecer del requisito de distintividad / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide, en única instancia, la demanda¹ promovida por la sociedad **PRODUCTOS FAMILIA S.A.**, mediante apoderado judicial, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra las **Resoluciones 53775 del 30 de septiembre de 2010², 66449 del 29 de noviembre de 2010³, y, 61614 del 31 de octubre de 2011⁴** por medio de las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro de la marca tridimensional para distinguir productos comprendidos en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

I-. ANTECEDENTES

I.1. La demanda

1. Mediante escrito radicado ante la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado⁵, el apoderado judicial de la sociedad **PRODUCTOS FAMILIA S.A.** presentó demanda en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, en

¹ La Resolución 61614 del día 31 de octubre de 2011, con la cual quedó en firme la actuación administrativa al haberse agotado los recursos en sede administrativa, fue notificada mediante listado No 190 de fecha 15 de noviembre de 2011 y fue desfijado el 28 de noviembre de 2011. Los cuatro meses para la presentación de la nulidad y restablecimiento del derecho que trata el artículo 136 del CCA, empezaban a correr al día hábil siguiente de la notificación, es decir el día 29 de noviembre de 2011. La demanda fue presentada el 28 de marzo de 2012 (folio 126), por lo que la misma fue presentada en forma oportuna.

² «Por la cual se niega un registro», expedida por la Directora de Signos Distintivos de la SIC. Folios 33 a 37 cuaderno principal.

³ «Por la cual se resuelve un recurso de reposición». expedida por la Directora de Signos Distintivos de la SIC. Folios 38 a 4 cuaderno principal.

⁴ «Por la cual se resuelve un recurso de apelación». Expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC. Folios 42 a 46 cuaderno principal.

⁵ El 28 de marzo de 2012, Folio 126 cuaderno principal



contra de la Superintendencia de Industria y Comercio –en adelante la **SIC**-, con miras a obtener las siguientes declaraciones y condenas:

«1. Que es nula la Resolución núm. 53775 del 30 de septiembre de 2010, proferida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual negó el registro de la marca TRIDIMENSIONAL consistente en la forma característica y arbitraria de un envase, solicitado por Productos familia S.A. para distinguir productos de la clase 5 Internacional de Niza;

2. Que es nula la Resolución núm. 66449 del 29 de noviembre de 2010, proferida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual decidió el recurso de reposición presentado por Productos Familia S.A., confirmó la decisión contenida en la Resolución núm. 53775 del 30 de septiembre de 2010 y concedió el recurso de apelación interpuesto en forma subsidiaria.

3. Que es nula la Resolución núm. 61614 del 31 de octubre de 2011, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual decidió el recurso de apelación presentado por Productos Familia S.A. y confirmó la Resolución núm. 53775 del 30 de septiembre de 2010.

4. Que como consecuencia de las anteriores declaraciones y a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, conceder el registro de la marca TRIDIMENSIONAL consistente en la forma característica y arbitraria de un envase, como se muestra abajo, solicitado por productos familia para identificar toallas sanitarias, protectores diarios, tampones y otros artículos de protección menstrual, pantalones sanitarios, productos para la higiene íntima femenina en la clase 5 Internacional de Niza;

5. Que se ordene a la Dirección de Signos Distintivos publicar en la gaceta de la Propiedad Industrial la sentencia que se dicte en el proceso de la referencia; [...]».

I.2. Los hechos

2. El **25 de enero de 2010**, **PRODUCTOS FAMILIA S.A.** mediante apoderado, solicitó el registro de una marca TRIDIMENSIONAL para identificar *«toallas sanitarias, protectores diarios, tampones y otros artículos de protección menstrual, pantalones sanitarios, productos para la higiene íntima femenina»*, comprendidos en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

3. El **19 de marzo de 2010**, la **SIC** publicó el extracto de la solicitud de registro bajo el número de publicación 1477 en la página 267 de la Gaceta de la Propiedad Industrial 614 del 19 de marzo de 2010, respecto de la cual no se presentaron oposiciones.

4. El **30 de septiembre de 2010**, la Directora de Signos Distintivos de la **SIC** mediante **Resolución 53775** negó el registro de la marca TRIDIMENSIONAL para identificar productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, por carecer de distintividad.



5. El **3 de noviembre de 2010**, **PRODUCTOS FAMILIA S.A.** interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución 53775 del 30 de septiembre de 2010.
6. El **29 de noviembre de 2010** la Directora de Signos Distintivos de la **SIC** mediante **Resolución 66449** decidió el recurso de reposición interpuesto por **PRODUCTOS FAMILIA S.A.**, confirmando la decisión contenida en la Resolución 53775, y concediendo el recurso de apelación interpuesto en forma subsidiaria.
7. El **20 de enero de 2011**, **PRODUCTOS FAMILIA S.A.** presentó argumentos y pruebas complementarias al recurso de apelación interpuesto, relacionados con la distintividad de la marca tridimensional para identificar productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, incluida prueba de registro concedido para la misma marca en Perú.
8. El **31 de octubre de 2011** el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial mediante **Resolución 61614** decidió el recurso de apelación presentado por **PRODUCTOS FAMILIA S.A.** confirmando la Resolución 53775 del 30 de septiembre de 2010.

I.3.- Normas violadas y el concepto de violación

9. La parte actora, como sustento de sus pretensiones, endilgó a los actos acusados la vulneración de los artículos 134 y 135 literales b) y c) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina –en adelante Decisión 486-, vigentes al momento de presentarse la solicitud de registro de la marca TRIDIMENSIONAL.

I.3.1. Concepto de violación

10. En síntesis, la parte actora señaló, como argumentos de la vulneración de la **SIC** al haber expedido las resoluciones demandadas, los que a continuación se resumen:

I.3.1.1. Violación por aplicación indebida del artículo 135 literal b) de la Decisión 486

11. La parte demandante alegó que no resultaban claras las razones que llevaron a la **SIC** a establecer que la marca solicitada carecía de distintividad, en tanto que en los actos acusados se consignaron motivaciones diferentes, tal y como se observa a continuación:

- En la **Resolución 53775 del 30 de septiembre de 2010** la **SIC** adujo como sustento para negar el registro que *«El signo solicitado a pesar de estar conformado por una forma tridimensional anteriormente descrita, es de tal simplicidad que no lograría identificar el origen empresarial.»*⁶

⁶ Folio 67 cuaderno principal



- Por su parte, en la **Resolución 66449 del 29 de noviembre de 2010** indicó que la negación del registro de la marca tridimensional solicitada no se debía a la simplicidad del signo solicitado, sino que la causa de la decisión tomada en la resolución impugnada obedecía a «**la incapacidad del mismo para generar en el consumidor una recordación de marca y un posicionamiento en el mercado (top of mind) significativo**»⁷.»
- En la **Resolución 61614 del 31 de octubre de 2011**, la **SIC** argumentó como sustento de la negación del registro que «**el diseño presentado a registro corresponde a la forma usual del tipo de producto que pretende identificar, presentando diferencias que no se consideran como sustanciales y en consecuencia, no resulta distintiva para poder individualizar un determinado producto dentro del mercado**»⁸.»

12. Expresó que los diferentes argumentos ponían en duda la aplicación de los principios de congruencia, transparencia y debido proceso.

13. Aseguró que no existe norma alguna que determine que las marcas TRIDIMENSIONALES deban apartarse suficientemente de la forma usual del envase del producto y, en su lugar, tener una determinada complejidad para ser consideradas distintivas.

14. Alegó que la marca solicitada no se limita a una simple variación geométrica de cilindro a cubo, pues resulta de combinar una forma, con líneas y gráficas caprichosas que dan lugar a una forma original que contiene elementos novedosos y no comunes, que le permiten ser reconocida como un signo distintivo. Por tal razón, se trata de un diseño completamente original, ajeno a cualquier forma común, cuya superficie, además, presenta características gráficas particulares que lo hacen suficientemente distintivo.

15. Manifestó, que la **SIC** creó un nuevo requisito de registrabilidad para marcas, al exigir que la marca tridimensional tuviera el posicionamiento o «*Top of mind*». Recordó que la norma exige que tenga distintividad, la cual se encontraba plenamente acreditada en el expediente administrativo, por lo que la negación del registro se alejaba de las normas para limitarse a una observación meramente subjetiva.

I.3.1.2. Violación por aplicación indebida del artículo 135 literal c) de la Decisión 486

16. Señaló, que la marca TRIDIMENSIONAL solicitada **no corresponde a una forma usual** de un envase de los productos que con ella se pretenden identificar, como lo son productos de higiene íntima femenina, en la medida que la forma en sus especiales características no resulta imprescindible para la aplicación, empaque, embotellamiento, funcionamiento o eficacia del producto. Tampoco corresponde a una de las características propias de un producto de la Clase 5 de

⁷ Folio 160 cuaderno principal

⁸ Folio 178 cuaderno principal



la Clasificación, ni se dirige a satisfacer necesidad alguna para el uso o funcionamiento del mismo.

17. Anotó, que la forma característica y arbitraria del envase solicitado a registro **no está impuesta por la naturaleza o función propia del producto**. Respecto de tal circunstancia, aseguró que por ello en el mercado se encontraban múltiples formas de envases o empaques de los productos de interés de **PRODUCTOS FAMILIA S.A.**, lo que demuestra que éstos no imponen una forma necesaria para su envase o empaque. Por tal motivo, no puede la **SIC** señalar válidamente que la marca TRIDIMENSIONAL solicitada se encuentre enmarcada en esa causal de irregistrabilidad.

I.3.1.3. Violación por falta de aplicación del artículo 134 de la Decisión 486.

18. Expuso que la **SIC** había inaplicado el artículo 134 de la Decisión 486, al haber negado el registro de la marca TRIDIMENSIONAL solicitada, a pesar de haber cumplido con todos y cada uno de los requisitos de registrabilidad. Insistió en que el envase presentado tenía aptitud distintiva y susceptible de ser protegida mediante registro marcario.

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

19. La **SIC** contestó la demanda⁹, para lo cual indicó que los actos administrativos acusados se ajustaban plenamente a derecho y a lo dispuesto en el artículo 135 de la Decisión 486, en tanto que los cargos endilgados carecen de cualquier fundamento jurídico. Resaltó que la expedición de los actos acusados se había ajustado plenamente a las disposiciones previstas en la Decisión 486, sin que se hubieran incluido o exigido requisitos adicionales a los contemplados en la norma comunitaria. Resaltó que el signo TRIDIMENSIONAL no era susceptible de registro por su falta de distintividad. En ese sentido, respecto de cada uno de los cargos aducidos por la parte demandante, en síntesis, señaló:

II.1. Violación por aplicación indebida del artículo 135 literal b) de la Decisión 486.

20. Apuntó, que los signos que pretendan ser registrados como marcas deben revestirse de una característica distintiva que no permita generar confusión, pues al no poseer fuerza distintiva atentaría contra el interés de un titular de una marca anteriormente registrada o, incluso, de quien pretenda el registro de una marca posterior o anterior. Explicó que el registro de una marca carente de distintividad generaría un marco inestable para el análisis del registro de marcas posteriores, atentando contra los intereses de los consumidores por permitir que se genere confusión en el mercado.

21. Adujo que la marca tridimensional cuyo registro se pretendía consistía en un volumen con una base que se puede describir como un cruce perpendicular entre

⁹ Folios 181 a 191 cuaderno principal



óvalos, de tal manera que se compone de cuatro medios cilindros con igual número de juntas curvo-cóncavas, la parte superior presenta la misma forma ligeramente de mayor tamaño. Indicó que dicha forma no representa ninguna particularidad o característica que le dé al consumidor una impresión sugestiva que le permite reconocer o distinguir el producto y su procedencia empresarial.

22. Puso de presente que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado frente a la distintividad de las marcas tridimensionales, que ésta exige que el diseño del empaque o envase incluya elementos «*arbitrarios o especiales que permitan que éste provoque en quienes lo perciban una impresión diferente a la que se obtiene al observar otros envases destinados a identificar la misma clase de productos en el mercado [...]*¹⁰. Por ello, para que un envase sea susceptible de ser registrable como marca, debe presentar realmente una forma nueva, ya sea por la alteración de configuraciones ordinarias o comunes, por disposiciones geométricas que lo conviertan en típico o característico del producto que representa.

23. De la misma interpretación citada, la **SIC** resaltó que para el caso de las formas usuales cuyo registro se solicita, señaló que ésta debe estar acompañada de suficientes elementos novedosos que contribuyan a acrecentar la fuerza distintiva del signo. Por lo tanto, adujo que una figura tridimensional no deja de ser una *forma usual no susceptible de registro* por el solo hecho de presentar diferencias secundarias respecto a otras formas que se encuentren en el mercado. Lo anterior, por cuanto esas diferencias secundarias no tienen la fuerza para hacerla diferente y apta para individualizar productos o servicios en el mercado¹¹.

II.2. Violación por aplicación indebida del artículo 135 literal c) de la Decisión 486.

24. Comentó, que un signo distintivo para ser registrado como marca, debe cumplir los siguientes requisitos: i) **Perceptibilidad**, que tiene que ver con la capacidad interna y externa del signo para ser captado por los sentidos de tal forma que el consumidor lo identifique como marca, ii) **Distintividad**, consistente en la función principal de la marca, relacionada con la fuerza distintiva que la identifique entre otras de la misma clase o similares en el mercado y, iii) **Susceptibilidad de representación gráfica**, que hace referencia a la necesidad de que el signo pueda tener una representación material, bien sea a través de figuras, palabras signos mixtos, colores o cualquier otro mecanismo que lo exprese, con el objeto de que el público pueda a través de los sentidos percibir, conocer, solicitar y apreciar sus componentes en el mercado de productos.

25. Mencionó que al momento de realizar el estudio de registrabilidad del signo distintivo tridimensional, se encontró que el mismo ***era indefinido y carente de la distintividad suficiente*** para cumplir con su función de diferenciar en el mercado

¹⁰ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 66-IP-2006, Marca: Diseño Tridimensional de una píldora de color azul acero en vistas superior, inferior, lateral y en perspectiva, publicado en la Gaceta Oficial No. 1391, de 1 de septiembre de 2006

¹¹ Como referente, la SIC citó Breuer Moreno, Pedro. Tratado de Marcas. Editorial Robis, Buenos Aires, 1946, p. 129)



los productos o servicios de otros de la misma clase o similares, en especial, frente a su origen empresarial, lo que podía generar confusión en los consumidores.

II.3. Violación por falta de aplicación del artículo 134 de la Decisión 486.

26. Reiteró que la marca TRIDIMENSIONAL solicitada no representa ninguna particularidad o característica adicional que le imprima ante el consumidor una impresión sugestiva que logre identificar el origen empresarial respecto de otras marcas del comercio.

27. Explicó que, en caso de haberse accedido al registro de la marca TRIDIMENSIONAL solicitada, se privaría a otros comerciantes del uso de un número indeterminado de signos ante los cuales podría alegarse confundibilidad marcaria, pues como ya se dijo, no cuenta con alguna particularidad que proporcione la distintividad que requiere para ser protegido como marca.

28. Por tal efecto, el signo distintivo solicitado al no cumplir con la principal función que tienen que cumplir las marcas de comercio, como lo es identificar claramente su origen empresarial, no tiene la capacidad de ser individualizado frente a otras marcas que distinguen o puedan distinguir los mismos productos que se pretende distinguir en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

29. Finalmente, respecto al registro de la misma marca TRIDIMENSIONAL ante el INDECOP (Perú), mencionó que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sobre el particular dispuso que *«la regla general en Derecho Marcario es la de que el derecho exclusivo que para el titular de una marca le otorga el registro de la misma debe circunscribirse al ámbito territorial en que se aplica la ley marcaria. Esta connotación territorial hace también que las marcas registradas en el extranjero no puedan gozar del derecho de exclusiva en un país determinado»*

III. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

30. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina –en adelante el Tribunal- emitió la interpretación prejudicial **133-IP-2015 de fecha 20 de julio de 2015¹²**, en la que se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria interpreta los literales b) y c) del artículo 135 de la Decisión 486, más no del artículo 134 ibídem por no resultar pertinente. El Tribunal concluyó:

«PRIMERO: Corresponde a la Sala Consultante determinar si el signo solicitado es tridimensional y, en este caso, si puede ser registrado como marca, teniendo en cuenta si en su diseño existe distintividad total o de algunas de sus partes por la inclusión de elementos arbitrarios o especiales que provoquen una impresión diferente a la que se obtiene al observar otros signos distintivos o diseños industriales.»

¹² Folios 223 a 235 cuaderno principal



Radicación: 11001-03-24-000-2012-00133-00
Demandante: Productos Familia S.A.
Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

En el presente caso, la SIC señaló que existe una incapacidad del signo solicitado para generar recordación y posicionamiento (top of mind). Al respecto, la Sala Consultante deberá tomar en cuenta que los requisitos para el registro de marcas son los establecidos en el artículo 134 de la Decisión 486. Por lo tanto, no se pueden exigir requisitos adicionales no establecidos en la norma comunitaria, siendo que el top of mind mencionado no resulta ser un requisito de registrabilidad, ni tampoco la recordación y el posicionamiento son un requisito de distintividad.

SEGUNDO: *La Corte Consultante debe determinar si el signo tridimensional es una forma común o necesaria en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, así como en clases conexas competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia [...]».*

IV. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

31. Mediante auto del 31 de enero de 2017¹³, se corrió traslado por un término de diez (10) días a las partes intervinientes para que presentaran sus alegatos de conclusión y, al Ministerio Público para que, de considerarlo pertinente rindiera concepto. Vencido dicho plazo, las partes reiteraron en esencia sus argumentos, mientras que el Ministerio Público guardó silencio en esta etapa procesal.

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA

V.1. Los actos acusados

32. En el presente proceso judicial se discute la legalidad de los siguientes actos administrativos:

V.1.1. La Resolución 53775 del 30 de septiembre de 2010 «Por la cual se niega un registro», expedida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio

33. En dicha resolución, la autoridad administrativa decidió negar el registro de la marca TRIDIMENSIONAL solicitada por **PRODUCTOS FAMILIA S.A.** por cuanto la figura que conforma el signo carece de distintividad debido a que:

«En ese orden de ideas, al apreciar la forma tridimensional que representa el signo solicitado se puede concluir que el volumen que la conforma no representa ninguna particularidad o característica adicional que le imprima distintividad para que produzca en el consumidor una impresión sugestiva, arbitraria o caprichosa que le permita retenerla en la mente para luego individualizarla frente a otros signos que distinguen los mismos productos razón por la cual, la marca solicitada para registro no cumple con la principal función.

En conclusión, el signo solicitado a pesar de estar conformado por la forma tridimensional anteriormente descrita, es de tal simplicidad que no lograría identificar el origen empresarial y por ende, diferenciarlo de otros productos que se ofrecen en el mercado, por carecer de la distintividad intrínseca y extrínseca para ser considerado como marca.»

¹³ Folio 252 cuaderno principal



V.1.2. La Resolución 66449 del 29 de noviembre de 2010 «Por la cual se resuelve un recurso de reposición», expedida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio

34. En este acto administrativo, la **SIC** confirmó la decisión adoptada en la Resolución **53775 del 30 de septiembre de 2010**, insistiendo en que la ausencia de diseños artísticos llamativos hace que el signo solicitado carezca de la fuerza distintiva requerida para establecerse como marca en el mercado y, así ganar un espacio en la mente de los consumidores. En ese sentido, señaló que:

«Al estudiar los argumentos del recurrente, los motivos planteados en la resolución recurrida y al dar aplicación a las normas legales vigentes sobre la materia, esta Dirección considera que concurren en el presente caso los presupuestos de irregistrabilidad establecidos en el literal b) del artículo 135 anteriormente citado, por cuanto el signo cuyo registro se solicita carece de distintividad.

La marca tridimensional constituye aquella forma particular o especial de un determinado producto que lo haga distintivo frente a los demás. A este respecto ha dicho la doctrina que, la protección de este tipo de signos depende, en primer lugar de que no estén constituidos por formas usuales o necesarias, y en segundo término, que la forma de que se trata cumpla de manera esencial una función técnica.

[...] En fin la ausencia de diseños artísticos llamativos en la anterior presentación (sic) hacen que el signo solicitado carezca de la fuerza distintiva requerida para establecerse como marca en el mercado y así, ganar un espacio en la mente de los consumidores.»

V.1.3. La Resolución 61614 del 31 de octubre de 2011 «Por la cual se resuelve un recurso de apelación», expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial:

35. Mediante esta resolución, la **SIC** confirmó la decisión adoptada en la Resolución **53775 del 30 de septiembre de 2010**, reiterando que los elementos que conforma la marca TRIDIMENSIONAL solicitada resultan insuficientes para acceder a la protección deseada. En tal sentido, la Delegatura encontró que:

«Al respecto, la Delegatura encuentra que el diseño utilizado, la forma del envase tridimensional es percibida por cuenta de los consumidores como un empaque de determinado tipo de productos que presentan la forma anteriormente descrita, forma propia entre otros de las toallas higiénicas, protectores diarios y otros artículos de protección menstrual, de manera que el consumidor al apreciar el diseño tridimensional presentado lo reconocerá como un envase contenedor de los productos descritos, no como indicativa de un origen empresarial determinado.

Por ello, el diseño presentado a registro corresponden a la forma usual del tipo de producto que pretende identificar, presentando diferencias que no se consideran como sustanciales y en consecuencia, no resulta distintiva para poder individualizar un determinado producto dentro del mercado, siendo una forma que carece de la distintividad necesaria para ingresar en el mercado, pues el consumidor no estimará que tal diseño corresponda a una marca».



V.2. Problema jurídico a resolver

36. Tal y como quedó expuesto en el resumen de los antecedentes del presente asunto, y atendiendo las conclusiones a las que llegó el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para este proceso¹⁴, la Sala debe determinar si: i) se aplicó en debida forma los literales b) y c) del artículo 135 de la Decisión 486; ii) la forma del envase para identificar productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, cumple con los requisitos esenciales de toda marca; y, iii) se exigieron requisitos adicionales a los establecidos en la norma comunitaria, al negar el registro del signo tridimensional solicitado por la sociedad **PRODUCTOS FAMILIA S.A.**, para distinguir productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, desconociendo el derecho de audiencia y defensa y el debido proceso.

V.3. Análisis de los cargos

37. En el presente asunto, la sociedad **PRODUCTOS FAMILIA S.A.** presentó los siguientes cargos: i) aplicación indebida del artículo 135 literal b) de la Decisión 486, ii) aplicación indebida del artículo 135 literal c) de la Decisión 486 y, iii) falta de aplicación del artículo 134 de la Decisión 486.

38. Respecto de la violación **del artículo 134**, la Sala estima no procede el análisis del presunto desconocimiento del mismo, en cuanto a que el libelo de demanda se refiere a la causal de irregistrabilidad consagrada en los mencionados literales del artículo 135, tal y como lo concluyó el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

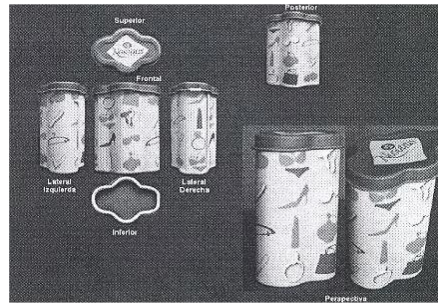
39. En ese sentido, adujo que la marca TRIDIMENSIONAL solicitada es el resultado de combinar una forma, con líneas y gráficas caprichosas **que dan lugar a una forma original, novedosa y no común.**

40. Por su parte, la **SIC** sostuvo que *«el diseño presentado a registro corresponde a la forma usual del tipo de producto que pretende identificar, presentando diferencias que no se consideran como sustanciales y, en consecuencia, no resulta distintiva para poder individualizar un determinado producto dentro del mercado, siendo una forma que carece de la distintividad necesaria para ingresar en el mercado, pues el consumidor no estimará que tal diseño corresponda a una marca»*. (Resaltado fuera de texto).

41. De lo expuesto, evidencia la Sala que la controversia gira en torno a determinar si el signo tridimensional solicitado cumple con los requisitos para ser registrado como marca TRIDIMENSIONAL. Por tal motivo, la Sala abordará, de manera conjunta, el análisis de los argumentos expuestos en la demanda y en la contestación, en consonancia con la Interpretación Prejudicial emitida para el presente asunto.

¹⁴ Interpretación Prejudicial Proceso 133-IP-2015 de fecha 20 de julio de 2015

42. La Sala comenzara su análisis, con el signo TRIDIMENSIONAL presentado para registro:



43. De conformidad con la imagen anterior, la Sala procede a examinar si la forma TRIDIMENSIONAL presentada para registro: i) es una marca tridimensional y, ii) si la forma del envase para identificar productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, cumple con los requisitos esenciales de toda marca.

V.3.1. Marca Tridimensional

44. En primer lugar, se observa que el signo TRIDIMENSIONAL solicitado consiste en un envase con el que se pretende identificar productos para la higiene íntima femenina comprendidos en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

45. Dicho envase, se describe como un cruce perpendicular entre dos óvalos que dan lugar a cuatro medios cilindros con igual número de juntas curvo-cóncavas. En su parte superior, presenta la misma forma ligeramente de mayor tamaño, mientras que, en la superficie del volumen, se aprecian una serie de dibujos que corresponden a implementos femeninos tales como: vestido de baño, zapatos, cartera y otros accesorios que no se pueden identificar a primera vista.

46. Lo primero que ha de señalarse es que, tal y como lo ha reiterado¹⁵ el Tribunal en la Interpretación Prejudicial, de conformidad con el **artículo 134** «(...) cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica (...)».

47. De lo anterior se desprende, que para que un signo pueda ser registrado como marca debe consistir en una forma que sea susceptibles de representación gráfica y tenga distintividad. Frente al requisitos de distintividad el mencionado Tribunal, en la interpretación citada, manifestó:

*«(...) 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 (...)**». Resaltado fuera de texto.*

¹⁵ Proceso 24-IP-2013



48. Ahora bien, frente a los signos tridimensionales, los artículos 134¹⁶ y 138¹⁷ de la Decisión 486, los habilitan para ser registrados como marcas, entre otros signos, «(...) f) la forma de los productos, sus envases o envolturas (...)». Por su parte, el artículo 138 *ibidem* señala que la solicitud de registro de una marca debe cumplir, entre otros requisitos «[...] b) la reproducción de la marca, cuando se trate de una marca denominativa con grafía, forma o color, o de una marca figurativa, mixta o tridimensional con o sin color (...)».

49. En relación con la registrabilidad de marcas TRIDIMENSIONALES, el Tribunal en el presente caso consignó los siguientes criterios para el análisis del presente asunto¹⁸, así:

«Para el adecuado tratamiento de las marcas tridimensionales ha de partirse del siguiente presupuesto fundamental: El principio general es que cualquier signo puede registrarse como marca; la excepción únicamente se encuentra representada por las causales de irregistrabilidad dispuestas expresamente por el legislador comunitario. [...] Con fundamento en lo expuesto, debe tenerse en cuenta que el hecho de que no exista causal en virtud de la cual se excluya per se la registrabilidad de los signos tridimensionales, no implica que los mismos siempre puedan acceder al registro pues si no cumplen los requisitos esenciales de toda marca (distintividad y perceptibilidad) o si no son susceptibles de representación gráfica –cuestión ésta última que sería de muy remota ocurrencia-, la oficina nacional competente tendrá que rechazar la solicitud que los contenga o, para el evento en que el registro se haya concedido, el juez nacional deberá, de oficio o a petición de parte, decretar la nulidad [...]» (Resaltado fuera de texto)

50. En atención a lo anterior, tenemos que el envase presentado a registro ocupa las tres dimensiones en el espacio y, además, puede ser perceptible por la vista y el tacto. Por tal efecto, el envase TRIDIMENSIONAL presentado cumple con las características **físicas** establecidas para las marcas TRIDIMENSIONALES.

51. Sin embargo, tal circunstancia por sí sola no lo habilita para que sea susceptible de registro, por cuanto, como lo señaló la jurisprudencia citada por el Tribunal Justicia de la Comunidad Andina, el signo deberá cumplir con el requisito de distintividad.

52. Por tal motivo, la Sala deberá establecer si el mencionado envase tridimensional cumple con los referidos requisitos de registrabilidad de un signo.

¹⁶ **Artículo 134.-** A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: [...] f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.

¹⁷ **Artículo 138.-** La solicitud de registro de una marca se presentará ante la oficina nacional competente y deberá comprender una sola clase de productos o servicios y cumplir con los siguientes requisitos: [...] b) la reproducción de la marca, cuando se trate de una marca denominativa con grafía, forma o color, o de una marca figurativa, mixta o tridimensional con o sin color; [...]

¹⁸ Interpretación Prejudicial Proceso 133-IP-2015 de fecha 26 de agosto de 2015. Folios 230 a 231 del cuaderno principal



V.3.2. Análisis del requisito de distintividad del signo tridimensional objeto de controversia.

53. Respecto del requisito de distintividad de las marcas, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado:

*«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 (...)*»¹⁹ (Resaltado fuera de texto)

54. En lo que tiene que ver con el aspecto intrínseco de la distintividad, la Sala advierte que el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 contempla como causal de irregistrabilidad el hecho consistente en que el signo carezca de dicho atributo, esto es, que no tenga la capacidad de distinguir productos o servicios en el mercado, tal y como se observa a continuación:

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

(...)

b) carezcan de distintividad;

55. En ese sentido, esta Sala en **sentencia del 3 de junio de 2021**²⁰ sostuvo:

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

56. Tampoco podrán ser susceptibles de registro, según lo indica el literal c) ²¹ del artículo 135 de la Decisión 486, aquellos signos que **«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*»** (Resaltado fuera de texto).

57. Teniendo en consideración lo expuesto, respecto del signo tridimensional cuyo registro es objeto de controversia, la Sala encuentra que se trata de un envase para presentar productos de protección menstrual contenidos en la clase 5 de la

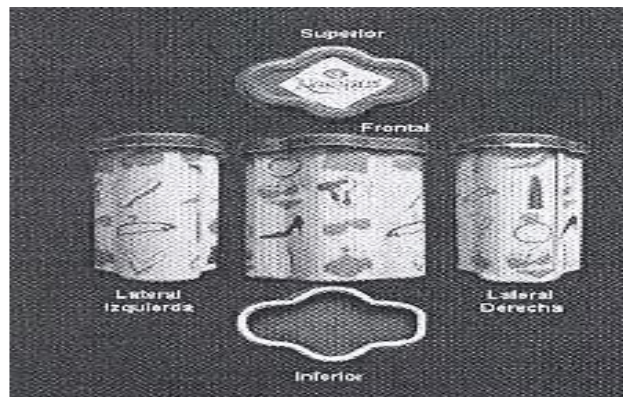
¹⁹ Proceso 24-IP-2013

²⁰ Consejo De Estado Sala de Lo Contencioso Administrativo Sección Primera Consejera Ponente: Nubia Margoth Peña Garzón Bogotá D.C., tres (3) de junio de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 11001-03-24-000-2011-00308-00

²¹ **«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:[...].»

Clasificación Internacional de Niza. El envase se describe como un cruce perpendicular entre dos óvalos que dan lugar a cuatro medios cilindros con igual número de juntas curvo-cóncavas. En su parte superior, presenta la misma forma ligeramente de mayor tamaño, mientras que, en la superficie del volumen, se aprecian una serie de dibujos que corresponden a implementos femeninos tales como: vestido de baño, zapatos, cartera y otros accesorios que no se pueden identificar a primera vista.



58. Cabe resaltar que el empaque general de los elementos de protección menstrual se presenta en el mercado en formas rectangulares que contienen los diferentes productos dispuestos de manera individual, tales como toallas con alas, protectores diarios con alas y tampones, como bien lo señaló la autoridad administrativa en los actos acusados²²:



59. El envase que se presenta para ser registrado como marca constituye la **representación de la forma usual de las toallas higiénicas y protectores diarios con alas** y de artículos de protección menstrual como los **tampones**, excluyendo los relativos a los **pantalones sanitarios**.

²² Figuras a las cuales se hace alusión en los actos administrativos acusados y que fueron representadas por la parte actora en el libelo de demanda.

60. En efecto, la Sala considera que la parte superior e inferior del envase y la forma en sí misma constituye la representación tridimensional de la forma propia de **las alas** de las toallas higiénicas y protectores, lo cual le permite al consumidor establecer qué tipo de productos pretende distinguir, como se aprecia de la siguiente imagen:



61. Igualmente, la forma frontal está constituida por cuatro cilindros con igual número de juntas curvo-cóncavas que emulan la forma usual de los tampones. Como se advierte en el envase pueden transportarse varios de ellos en forma vertical, pues se ajusta a la dimensión exacta de dicho producto.



62. Cabe resaltar que cuando se está en presencia de signos tridimensionales lo que se intenta reivindicar es **la forma** que se le dé a la marca, la que debe ser especial y distinta. En otras palabras, para que el signo tridimensional pueda ser registrado como marca **deberá consistir en una forma ingeniosa, arbitraria, fantasiosa y caprichosa en relación con el producto o servicio que se pretenda**²³. Lo anterior, por cuanto la forma que se pretenda registrar deberá, **en sí misma**, permitir al consumidor identificar los productos o servicios de una empresa frente a los de otra.

63. La Sala evidencia que las características de distintividad antes mencionadas que se exigen de una marca tridimensional no se predicen del envase que pretende registrarse, pues éste no está constituido por una forma caprichosa, abstracta, fantasiosa o ingeniosa, que le otorguen, de primera mano, distintividad ni reconocimiento de quien lo produce. Por el contrario, se reitera que el signo está constituido exclusivamente por la representación tridimensional de la forma propia de los productos que se pretenden identificar con el envase – **forma usual propia de las toallas higiénicas y protectores diarios con alas y de los tampones.**

²³ Proceso 195-IP-2007. Expediente 2004-000022-01. Marca tridimensional de diseño de botella. «Resta advertir que no se puede derivar distintividad del signo tridimensional de la etiqueta o de la denominación impresa en la forma o envase que lo constituya, puesto que “el etiquetado que lleva impreso el envase...no hace parte de la forma externa a registrar como marca [...]”. Importa pues que la forma o el envase del proyecto pueda distinguirse “de entre otros envases o productos idénticos o similares existentes en el comercio” (Proceso



64. No debe olvidarse que los literales b) y c) del artículo 135 de la Decisión 486, **prohíben registrar aquellos signos** que carezcan de distintividad y **que «consistan exclusivamente en formas usuales de los productos»** que se trate, tal y como ocurre en el caso *sub examine*.

65. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina frente a las *formas usuales*, consideró lo siguiente en el interpretación prejudicial rendida en este proceso²⁴:

*«21. Cuando la propia naturaleza de un producto exija para su comercialización de una forma determinada, el signo tridimensional construido exclusivamente por la forma usual del producto estaría afectado por una causal de irregistrabilidad; en estos casos, **para que dicho producto pueda ser reconocido como signo registrable debe ostentar una forma que no solo tenga la capacidad de designar las características del producto, sino que el consumidor medio pudiera en su totalidad distinguirlo de otros que se comercializan en el mercado; al respecto hay que tener en cuenta que los signos que sirven exclusivamente para designar características de un producto o servicio no son registrables** en razón a que la mención de las mismas deben estar a disposición de todos y no de alguien en particular. [...]*

*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 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 [...]***

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

*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 [...]. 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»** (resaltado fuera de texto).*

66. De la interpretación prejudicial transcrita, se tiene que 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. Se explica que se consideran formas usuales o de uso común aquellas que **el público consumidor**

²⁴ Proceso 133-IP-2015 del 26 de agosto de 2015. Folios 231 a 234 cuaderno principal



asocia con un género de productos y no con los productos de un competidor específico. Por tal motivo, explica el Tribunal en la interpretación prejudicial transcrita que para que pueda registrarse una forma usual del producto, ésta deberá estar acompañada por elementos adicionales que le otorguen distintividad al conjunto, aclarando sin embargo que los titulares del signo tridimensional no podrán oponerse al uso de elementos comunes que conforman el signo marcario.

67. Nótese, entonces, que la forma del envase TRIDMENSIONAL solicitado visto, tanto por su parte «inferior» como «superior», presenta la **forma** propia de las toallas higiénicas y protectores diarios con alas. Dicha forma es la usual o común para ese tipo de productos sin que permita distinguir un competidor específico y, muchos menos, el origen empresarial del mismo.

68. En ese orden de ideas, la Sala encuentra que el envase que se pretende registrar como marca, es la representación tridimensional de la *forma usual* de los productos que pretende distinguir. Tal circunstancia obliga a que el análisis de registrabilidad verifique si la forma cuenta con elementos que lo hagan destacarse o le aporten distintividad.

69. Sobre el particular, Sala en **sentencia del 31 de enero de 2019**²⁵ llegó a las siguientes conclusiones:

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

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

3.9. Considerando lo señalado, es posible concluir lo siguiente: [...]

*(ii) **Si la forma solicitada a registro consiste exclusivamente en una forma usual o común de los productos que pretende distinguir o de sus envases o envoltorios, dicha forma se encontraría incurso en la prohibición de registro estipulada en el 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***

²⁵ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de enero de 2019, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, número único de radicación 11001032400020110024000.



tridimensional no podrá impedir que terceros utilicen la misma. [...]»
(Resaltado fuera de texto).

70. En atención a la jurisprudencia citada, para que un envase de *forma usual* pueda ser susceptible de registro, deberá reunir condiciones especiales, ser lo suficientemente característico que lo hagan distintivo. Debe entonces contener elementos diferenciadores de tal entidad que no pueda haber riesgo de confusión en el consumidor y que, además, le permita a éste determinar el origen empresarial del mismo. Lo anterior, por cuanto los elementos adicionales que le otorguen distintividad al envase son los que harán registrables la forma usual del envase, y que le permiten al titular reivindicar el derecho exclusivo sobre éstos – los elementos distintos-, pues no podrán oponerse al uso de los elementos comunes o necesarios.

71. En el caso *sub examine*, la Sala observa que el envase TRIDIMENSIONAL solicitado tiene, como elementos adicionales a la forma usual, unas figuras impresas de artículos femeninos, tales como: ropa interior, zapatos, cartera, entre otros. También, se advierte que el parte «superior» tiene impresa la etiqueta «Nosotras».

72. Sobre el particular, la Sala evidencia que la incorporación de figuras o dibujos impresos en la parte externa del envase o la impresión de la etiqueta «Nosotras» en la parte superior, no logran dotarla de distintividad. Sobre ese aspecto, la Sala ha de reiterar que cuando se está ante la presencia de marcas tridimensionales, lo que se pretende reivindicar es la forma. Ella en sí misma debe ser especial y distintiva, y no los diseños y colores que en ella se incorporen, pues si la sola forma es común o usual, de poco servirán los elementos adicionales incorporados en ella, incluso, aun tratándose de expresiones distintivas o la impresión de etiquetas.

73. El Tribunal Andino en la interpretación prejudicial número 82 de 2000, señaló que «*no cabe derivar la distintividad del signo tridimensional de la etiqueta o de la denominación impresa en la forma o envase que lo constituya, puesto que “el etiquetado que lleva impreso el envase no hace parte de la forma externa a registrarse como marca [...]»*²⁶.

74. Por lo tanto, el envase que consista en la representación tridimensional de la forma usual propia de una toalla higiénica o de un protector con alas, esto es, de los productos que pretende reivindicar no será susceptible de registro por el solo hecho de que se le hubieren incorporado figuras impresas de artículos femeninos, tales como: ropa interior, zapatos, cartera, entre otros. Tales gráficos o dibujos no lo hacen relevante ni característico. Dichas figuras, como se advirtió previamente, resultan ser secundarias y no lo aportan distintividad a la *forma usual* que quiere registrarse como marca.

²⁶ Caso: DISEÑO DE BOTELLA DE LISTERINE. Publicado en la Gaceta oficial No. 651, de 20 de marzo de 2001.



75. En el mismo sentido, en un asunto similar esta esta Sección en **sentencia del 22 de enero de 2015**²⁷ se pronunció en los siguientes los siguientes términos:

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

Es de resaltar, además, **“que la forma tridimensional no deja de ser usual solamente por el hecho de presentar diferencias secundarias con respecto a otras formas que se encuentran en el mercado. Para determinar si la forma tridimensional solicitada como marca, constituye una forma usual, deberá compararse la impresión en conjunto del signo solicitado con otros ya conocidos. En este examen deberá apreciarse como usual no solo si las formas de los envases son idénticos, sino también si resultan sustancialmente iguales, es decir, si difieren tan solo en características secundarias o no sustanciales.”**²⁸

Ahora bien, en relación con la irregistrabilidad de signos que constituyan la forma usual de los envases de los productos, esta Sección precisó en la sentencia de 4 de agosto de 2005 (Expediente núm. 1101-03-24-000-2001-00376-01 (7619), Consejera ponente doctora María Claudia Rojas Lasso), lo siguiente: “[...] Igualmente, hizo hincapié en que **no pueden ser considerados como marcas, los envases de forma habitual para los que se solicita el registro, cuando no reúnan condiciones especiales y, por lo tanto, no pueden ser registrables; pero que cuando el envase esté compuesto por elementos novedosos que lo hagan suficientemente distintivo, la marca será susceptible de registro.** (folio 319).(Destacado fuera de texto)»

76. En consecuencia, la Sala encuentra que le asiste razón a la SIC al haber negado el registro del signo solicitado, en tanto éste carece de las características que lo diferencien suficientemente de la forma usual o necesaria, circunstancia que impide que se pueda acceder a su registro, por encontrarse dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los literales b) y c) del artículo 135 de la Decisión 486.

V.3.3. Análisis de la presunta vulneración al debido proceso

77. En lo que tiene que ver con **la falta de claridad de las motivaciones** que soportan las decisiones consignadas en los actos acusados, la Sala destaca que la Resolución **53775 del 30 de septiembre de 2010** llegó a la conclusión de que el signo solicitado **era tan simple que no lograba identificar el origen empresarial**. Argumento este, que fue recogido y ampliado en la Resolución **66449 del 29 de noviembre de 2010**, al señalar que «*la ausencia de diseños artísticos llamativos en la anterior presentación hace que el signo solicitado*

²⁷ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 22 de enero de 2015, C.P. María Elizabeth García González, número único de radicación 11001-03-24-000- 2008-00342-00.

²⁸ Interpretación Prejudicial- Proceso 077-IP



carezca de la fuerza distintiva requerida para establecerse como marca en el mercado y así, ganar un espacio en la mente de los consumidores».

78. Asimismo, en **Resolución 61614 del 31 de octubre de 2011** llegó a la conclusión de que *«[e]l diseño presentado a registro corresponde a la forma usual del tipo de producto que pretende identificar, presentando diferencias que no se consideran como sustanciales»*, que guarda relación con la falta de distintividad a que se hizo alusión en la **Resolución 53775 del 30 de septiembre de 2010**, en la que se afirmó *«que el volumen que la conforma no representa ninguna particularidad o característica adicional que le imprima distintividad para que produzca en el consumidor una impresión sugestiva, arbitraria o caprichosa que le permita retenerla en la mente para luego individualizarla frente a otros signos que distinguen los mismos productos, razón por la cual, la marca solicitada a registro no cumple con la principal función que tienen las marcas en el comercio»*.

79. Sobre el particular, el Tribunal en el presente caso precisó:²⁹ que *[l]as marcas tridimensionales tienen una gran importancia en el mercado, ya que generan una gran recordación en el público consumidor y, en consecuencia, permite al consumidor diferenciar claramente los productos que desea adquirir. Además, la marca tridimensional tiene por objeto influir en la conciencia del consumidor para que se decida a adquirir el producto»*. Negrillas fuera de texto.

80. Así las cosas y, en atención a la jurisprudencia del Tribunal y de la Sección en cita y, a los apartes de los actos acusados, la Sala estima que de ninguna manera la **SIC** exigió requisitos adicionales, en tanto que la negación del registro se centró en la **falta de la característica esencial de distintividad que debe reunir todo signo para ser registrado como marca**, como lo es la de identificar: i) el producto, ii) el origen empresarial y, iii) la calidad del mismo, lo que se prestaría para que se presente riesgo de confusión y/o asociación para los consumidores.

81. La Sala pone de presente que, tal y como lo precisó el Tribunal Andino, no se pueden exigir requisitos adicionales no establecidos en la norma comunitaria, siendo que el *top of mind* mencionado no resulta ser un requisito de registrabilidad, ni tampoco la recordación, los cual si bien fueron mencionados por la autoridad administrativa no fueron el fundamento legal que determinó la falta de distintividad y, por ende, la negación del registro en comento.

82. Finalmente, la Sala evidencia que tampoco se desconoció el derecho de audiencia y defensa de la parte demandante en lo atinente a la falta de congruencia de los argumentos expuesto por la autoridad administrativa en los acusados.

83. Al respecto y de la lectura íntegra de los resoluciones demandadas, la Sala observa que todas las decisiones en sede administrativa se centraron en el análisis de la distintividad del signo tridimensional, explicando en cada caso de

²⁹ Interpretación Prejudicial Proceso 133-IP-2015 de fecha 26 de agosto de 2015. Folios 230 del cuaderno principal.



dicho requisito y la razón por la cual no cumplía, tal y como se advierte de los apartes transcritos en el numeral V.1. de este proveído.

84. En este sentido, la Sala advierte que el actor citó de manera descontextualizada y parcial argumentos que tuvo en cuenta la SIC para negar el registro del signo en cuestión, razón por la cual no tiene vocación de prosperidad el cargo endilgado.

V.4. Conclusiones

85. El signo TRIDIMENSIONAL solicitado por PRODUCTOS FAMILIA S.A. para distinguir productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional Niza, se encuentra inmerso en las causales de irregistrabilidad consagradas en los literales b) y c) del artículo 135 de la Decisión 486 por carecer de distintividad, **en tanto que representa la forma tridimensional de las toallas higiénicas con alas, protectores diarios con alas y tampones**, lo cual impide que se pueda acceder al registro del mismo como marca.

86. En consecuencia de lo anterior, los cargos no tienen vocación de prosperar por lo que se deniegan las pretensiones de la demanda, como en efecto se hará en la parte resolutive de esta providencia.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado en 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 lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

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

TERCERO: En firme esta providencia, ARCHIVAR el expediente, previas las anotaciones de rigor. está conformado por un volumen con una base que se puede describir como un cruce perpendicular entre dos óvalos, de tal manera que se compone de cuatro medias circunferencias, las cuales ascienden verticalmente formando cuatro medios cilindros con igual número de juntas curvo cóncavas. La parte superior, presenta la misma forma ligeramente de mayor tamaño. En la superficie del volumen, cuenta una serie de dibujos que hacen alusión a artículos femeninos.



Radicacion: 11001-03-24-000-2012-00133-00
Demandante: Productos Familia S.A.
Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

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
Consejero de Estado
Presidente

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado
Salva voto

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejera de Estado

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado

CONSTANCIA: El presente auto fue firmado electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

(P:27)