



**CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA**

Bogotá D.C., primero (1°) de diciembre de dos mil veintidós (2022)

Consejero Ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

+

Radicado:	11001-03-24-000-2011 00401-00
Referencia:	Nulidad Relativa
Demandante:	Gas Caquetá S.A. E.S.P.
Tercero Interesado	Unigas Colombia S.A. E.S.P.
Demandado:	Superintendencia de Industria y Comercio
Tema:	REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA / Se prohíja la sentencia de 21 de enero de 2016. Rad.: 2010 – 00271. / PROPIEDAD INDUSTRIAL / DISTINTIVIDAD. Extrínseca e intrínseca. Característica esencial / CILINDROS DE GAS.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide, en única instancia, la demanda que presentó la sociedad **GAS CAQUETÁ S.A. E.S.P.** – en adelante **GAS CAQUETA** -, a efectos de que se declare la nulidad de la Resolución No. 11090 del 15 de abril de 2008, por medio de la cual la Superintendencia de Industria y Comercio – en adelante SIC - concedió el registro de la marca figurativa consistente en cuatro (4) cilindros de gas de colores NARANJA BRILLANTE/ NARANJA MATE/ OCRE BRILLANTE/ OCRE MATE, para distinguir servicios comprendidos en la clase 39 del nomenclátor internacional, a favor de la sociedad **GASES UNIDOS DE COLOMBIA UNIGAS LTDA** -hoy UNIGAS COLOMBIA S.A. E.S.P.-

I-. ANTECEDENTES

I.1. La demanda

1. Mediante escrito radicado ante la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, el apoderado judicial de la sociedad Gas Caquetá S.A. E.S.P. -en adelante **GAS CAQUETÁ**-, obrando en ejercicio de la acción de nulidad relativa consagrada en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, presentó demanda¹ en contra de la SIC, con miras a obtener las siguientes declaraciones y condenas:

«1. Que se declare la nulidad de la Resolución No. 11090 de 2008 por la cual se concede el registro de una marca a la sociedad Gases Unidos de Colombia LTDA para distinguir “servicios de transporte, en especial los servicios de transporte de gas combustible, gasoil, gasolina, carburantes, lubricantes,

¹ Folios 9 a 17 cuaderno principal.



Radicado: 11001-03-24-000-2011-00401-00
Demandante: GAS CAQUETA S.A. E.S.P.
Demandado: Superintendencia de Industria Y Comercio

grasas industriales”, servicios comprendidos en la clase 39 de la clasificación Internacional de Niza, por un período de diez (10) años”».

I.2. Los hechos

2. Manifestó que el **20 de septiembre de 2007** la sociedad Gases Unidos de Colombia Unigas Ltda –hoy UNIGAS S.A. en adelante **UNIGAS-**, presentó ante la SIC solicitud de registro de la marca figurativa consistente en cuatro (4) cilindros de gas de colores NARANJA BRILLANTE/ NARANJA MATE/ OCRE BRILLANTE/ OCRE MATE, para distinguir los servicios de: «*transporte, en especial los servicios de transporte de gas combustible, gasoil, carburantes, lubricantes, grasas industriales*», comprendidos en la clase 39 del nomenclátor internacional.



3. La mencionada solicitud, fue publicada en la Gaceta No. 581 sin que se presentara oposición alguna. El registro de la marca figurativa fue concedido por la Dirección de Signos Distintivos de la SIC, mediante Resolución No. 11090 del 15 de abril de 2008.

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

4. Sostuvo la parte actora, que con ocasión de la expedición del acto administrativo demandado, la SIC vulneró el **artículo 135 literales b) y c) y d)** de la Decisión 486 de 2000 y el **artículo 61** de la Constitución.

5. En cuanto al desconocimiento del **artículo 135 literales b) y c)** expuso, que el cilindro de gas empleado para el transporte de Gas Licuado de Petróleo –en adelante GLP, es un artefacto cuya forma y estructura se encuentra regulada por el Reglamento Técnico expedido por el Ministerio de Minas y Energía, la Ley 142 de 1994 y toda la normatividad de la Comisión de Regulación de energía y Gas, para el uso obligatorio de todas las empresas que prestan el servicio de transporte del GLP.

6. En tal sentido, consideró que al tratarse de un elemento de utilización obligatoria por todas las empresas que prestan el servicio de transporte del GLP debía entenderse como de uso común, por lo que no podía ser objeto de apropiación por ningún empresario.

7. Indicó que de permitirse la referida apropiación conllevaría al monopolio de un producto, por cuanto **UNIGAS** estaría en posibilidad de oponerse a que las demás



Radicado: 11001-03-24-000-2011-00401-00
Demandante: GAS CAQUETA S.A. E.S.P.
Demandado: Superintendencia de Industria Y Comercio

empresas prestadoras del servicio de transporte de GLP puedan utilizar los mencionados cilindros.

8. Finalmente, si bien es cierto que se invocó la vulneración del **artículo 135 literal d)** así como del **artículo 61 de la Constitución Política**, también lo es que no desarrolló concepto de violación alguno.

II.- ACTUACIONES DE LAS ENTIDADES Y PERSONAS VINCULADAS AL PROCESO

II.1. Intervención de la Superintendencia de Industria y Comercio-

9. El apoderado judicial de la entidad demandada adujo que con la expedición del acto administrativo acusado no se incurrió en violación alguna de las normas contenidas en la Decisión 486 de 2000, pues los mismos se ajustan plenamente a derecho y a lo establecido en las mismas.

10. Manifestó que el registro de la marca figurativa, se hizo respecto de todos y cada uno de los elementos que la componen, precisando que la misma está conformada por más de un cilindro y varios colores, que apreciados en su conjunto le otorgan la distintividad requerida para su registro.

11. Preciso que la solicitud de registro se hizo sobre todos y cada uno de los elementos que la componen en su conjunto y no sobre el cilindro individualmente considerado, tal y como lo propone la parte actora.

12. Señaló que el Tribunal de Justicia en la IP 42-ip-2000 consideró que una persona que posee una marca registrada, tendrá la protección otorgada por la norma comunitaria pero no en sus elementos por separado, sino por el conjunto marcario. Al tener registrada una marca compuesta por varios elementos, se le da la protección para la totalidad y no se le otorga a su titular una protección para cada elemento por separado.

II.2. Intervención de la Sociedad UNIGAS COLOMBIA S.A. E.S.P.

13. La apoderada judicial de la sociedad UNIGAS DE COLOMBIA S.A. E.S.P. tercera con interés directo en los resultados del proceso, se pronunció manifestando que el registro concedido pretende proteger el conjunto marcario y no el cilindro en sí mismo.

14. Preciso que los colores al estar delimitados por una forma o una combinación especial, es susceptible de ser registrado como marca, en los términos previstos por el artículo 134 literal e) de la Decisión 486 de 2000.

15. Destacó que los colores NARANJA BRILLANTE/ NARANJA MATE/ OCRE BRILLANTE/ OCRE MATE comprendidos en la forma de un cilindro, identifican



Radicado: 11001-03-24-000-2011-00401-00
Demandante: GAS CAQUETA S.A. E.S.P.
Demandado: Superintendencia de Industria Y Comercio

plenamente los servicios prestados por **UNIGAS** respecto de otros proveedores de GLP, por lo que el signo es susceptible de ser registrado.

16. Precisó, que la distintividad en el caso objeto de estudio, recae sobre servicios de: «*transporte, en especial los servicios de transporte de gas combustible, gasoil, gasolina, carburantes, lubricantes, grasas industriales*» y no, sobre productos.

17. Señaló, que las normas de la CREG y la Ley 142 de 1994, reglamentan la prestación del servicio público domiciliario, mas no el color de los cilindros ni mucho menos regulan temas relacionados con Propiedad Industrial, toda vez que limitan a ordenar a usar «cilindros» a todas las empresas que presten el servicio de transporte de GLP.

18. Explicó que la marca figurativa concedida hace parte de un grupo de marcas obtenidas por **UNIGAS**, lo cual demuestra que no se trata de una marca carente de distintividad.

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

19. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina -en adelante el Tribunal de Justicia- emitió la Interpretación Prejudicial **232-IP-2016** de fecha 11 de mayo de 2018, en la que se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y, que a juicio de dicha Corporación son aplicables al asunto bajo examen. En particular, efectuó el análisis del **artículo 135 literales b) y c)** de la Decisión 486 de 2000, solicitados por la Corporación. De oficio interpretó los **artículos 134 literal e)** y el **135 literal h)** de la misma normativa y no interpretó lo atinente al artículo **135 literal d) *ibidem***.

20. Tras realizar una interpretación del alcance y contenido de dichas disposiciones, formuló las siguientes conclusiones:

D. TEMAS OBJETO DE LA INTERPRETACIÓN

1. Irregistrabilidad de signos por falta de distintividad.
2. Los signos figurativos. Criterios de registrabilidad
3. Formas usuales o necesarias de los productos, envases o envolturas en la conformación de marcas figurativas.
4. Registro de un color delimitado por la forma

E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Irregistrabilidad de signos por falta de distintividad.

1.3. La distintividad tiene un doble aspecto:

- a) Distintividad Intrínseca o en abstracto, [...]
- b) Distintividad extrínseca o en concreto, [...]



Radicado: 11001-03-24-000-2011-00401-00
Demandante: GAS CAQUETA S.A. E.S.P.
Demandado: Superintendencia de Industria Y Comercio

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

1.5. Es preciso recordar que un signo puede ser inherentemente distintivo [...]

1.6. El análisis de la distintividad se encuentra ligado al tipo de producto o servicio que el signo identifica. Por lo tanto, la oficina nacional competente debe, en primer lugar, analizar si el signo solicitado tiene aptitud distintiva en concreto, respecto de los productos que pretende distinguir en la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza.

2. Los signos figurativos. Criterios de registrabilidad

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

2.5.1. El trazado [...]

2.5.2. El concepto [...]

2.6. La marca figurativa debe ser suficientemente distintiva como para ser apta a registro como marca y poder distinguirse de otros signos existentes en el mercado.

3. Formas usuales o necesarias de los productos, envases o envolturas en la conformación de marcas figurativas

3.1. En el proceso se ha hecho referencia a que la marca figurativa de titularidad de UNIGAS COLOMBIA S.A. E.S.P. consiste en una forma usual para los productos que distingue; [...]

3.2. El artículo 135 en su literal c) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, señala lo siguiente:

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

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

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

3.4. Las formas son necesarias en relación con los productos, sus envases o envoltorios; es decir, son las que indefectiblemente deberán usarse en el mercado. Esta necesidad está dada porque la naturaleza del producto lo impone o porque la función del producto no permite que tenga otra forma. De conformidad con la normativa andina se clasifican en las siguientes:

a) La forma usual de los productos o de sus envases;



Radicado: 11001-03-24-000-2011-00401-00
Demandante: GAS CAQUETA S.A. E.S.P.
Demandado: Superintendencia de Industria Y Comercio

- b) Las formas o características impuestas por la naturaleza; y
- c) La función del producto o servicio de que se trate

3.5. Ahora bien, el derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca, descarta que formas de uso común o necesarias puedan ser utilizadas únicamente por un titular, ya que al ser estos elementos de dominio público no pueden velarse 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.

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

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

4. Registro de un color delimitado por la forma

4.1. El Tribunal interpretará el presente tema en virtud de que UNIGAS COLOMBIA S.A. E.S.P., señaló en sus argumentos, que la marca figurativa registrada, pretende proteger los colores de los cilindros de gas y no el objeto mismo.

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

4.3. Contrario sensu, la Decisión 486 en su artículo 135 literal h) prohíbe el registro de un color aisladamente considerado. Al respecto el Tribunal ha señalado: [...]

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

4.5. Es posible el registro como marca de un color asociado si es que este se encuentra delimitado por una forma específica y, además, así visto en conjunto, y sin incurrir en otra causal de irregistrabilidad, goza de distintividad. Por tanto, el color no debe ser común a un género o línea de productos o a su envoltorio o envase, como tampoco ser característico de un determinado producto. Así, por ejemplo, los extintores son característicamente de color rojo. Para gozar de distintividad, el color no debe estar ligado a la naturaleza del producto de que se trate. El uso del color debe ser arbitrario, de modo que permita identificar el origen empresarial.



Radicado: 11001-03-24-000-2011-00401-00
Demandante: GAS CAQUETA S.A. E.S.P.
Demandado: Superintendencia de Industria Y Comercio

4.6. En este sentido se deberá determinar si los colores que componen la marca FIGURATIVA objeto de análisis se encuentran debidamente delimitados por una forma y cumplen con los demás requisitos exigidos por la norma comunitaria lo cual le permita acceder al registro y permita al consumidor no incurrir en error o posible confusión.»

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

21. Mediante auto de 11 de julio de 2019², se corrió traslado a las partes, intervinientes y al Ministerio Público para que en el término de diez (10) días presentaran sus alegatos de conclusión, la parte demandada³ y el tercero interviniente⁴ reiteró en esencia sus argumentos. La parte demandante, y el Ministerio Público no se pronunciaron en esta etapa procesal.

V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

V.1.- Competencia

22. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la Constitución Política, así como de lo ordenado en el artículo 128 del Código Contencioso Administrativo y en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 2019, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer del asunto de la referencia.

V.2.- El problema jurídico

23. Corresponde a la Sala examinar los argumentos expuestos por el apoderado de la sociedad demandante en contra de la Resolución No. 11090 del 15 de abril de 2008, a través de la cual la **SIC** concedió el registro de la marca figurativa consistente en (4) cilindros de gas de colores NARANJA BRILLANTE/ NARANJA MATE/ OCRE BRILLANTE/ OCRE MATE, para distinguir servicios comprendidos en la clase 39 del nomenclátor internacional.

24. La parte actora señaló que el acto administrativo acusado es nulo, por cuanto la **SIC** concedió el registro de una marca figurativa que carece de distintividad, toda vez que el cilindro de gas empleado para el transporte de gas licuado de petróleo (GLP), es un artefacto cuya forma y estructura es un elemento de utilización obligatoria por todas las empresas que prestan el servicio de transporte del GLP. Por su parte, la parte demandada y el tercero con interés en las resultas del proceso señalan que se está reivindicando unos colores delimitados en la forma de un cilindro de gas y que se pretende la protección del conjunto.

² Folio 125 cuaderno principal

³ Folio 126 a 128 cuaderno principal

⁴ Folio 133 a 140 cuaderno principal



Radicado: 11001-03-24-000-2011-00401-00
Demandante: GAS CAQUETA S.A. E.S.P.
Demandado: Superintendencia de Industria Y Comercio

V.3.- Las causales de irregistrabilidad en estudio

25. La apoderada de la parte demandante señaló como normas vulneran el **artículo 135 literal b), c) y d)** de la Decisión 486 de 2000 y, el **artículo 61** de la Constitución Política.

26. Ahora bien, la Sala pone de presente que en *sub lite*, el cargo de violación se circunscribe a considerar que la marca registrada no es distintiva, que el arte de un cilindro de gas es de uso común por todas las empresas que prestan el servicio de transporte de GLP, aunado al hecho de que la parte demandada y el tercero con interés en las resultas del proceso indicaron que el color que se pretende reivindicar hace un conjunto con el cilindro y que el mismo delimita por una forma específica.

27. En tal sentido, la Sala analizará adicionalmente a las normas antes expuestas los **artículos 134 literal e) y 136 literal h)** de la Decisión 486 de 2000, tal y como lo concluyó el Tribunal de Justicia en la interpretación prejudicial rendida en el caso que nos ocupa, los cuales son del siguiente tenor:

«**Artículo 134.**- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: (...)

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

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

b) **carezcan de distintividad;**

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

d) **consistan exclusivamente en formas u otros elementos que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplican;**
(...)

h) **consistan en un color aisladamente considerado, sin que se encuentre delimitado por una forma específica; [...]**». (Resaltado fuera de texto)

V.4.- Análisis del caso concreto

28. De la lectura detallada de las normas antes transcritas, la Sala encuentra que un color delimitado por una forma o una combinación de colores podrá constituirse



Radicado: 11001-03-24-000-2011-00401-00
Demandante: GAS CAQUETA S.A. E.S.P.
Demandado: Superintendencia de Industria Y Comercio

como marcas. Sin embargo, no podrán registrarse como marcas signos que carezcan de distintividad

29. En este sentido, la Sala debe establecer: (i) si la marca figurativa consistente en cuatro (4) cilindros de gas con colores NARANJA BRILLANTE/ NARANJA MATE/ OCRE BRILLANTE/ OCRE MATE, es distintiva; (ii) si la marca en discusión es una forma usual de los servicios que pretende distinguir y, (iii) si los colores **NARANJA BRILLANTE/ NARANJA MATE/ OCRE BRILLANTE/ OCRE MATE** se encuentran delimitados por una forma específica.

30. Al respecto, la Sala pone de presente que ya tuvo la oportunidad de pronunciarse sobre un caso de iguales supuestos fácticos y jurídicos, entre las mismas partes, pero en los cuales se analizó la legalidad de la Resolución número 32089 de 30 de junio de 2009, por medio de la cual concedió el registro de la marca FIGURATIVA pero con la siguiente reivindicación de colores: Pantone **NARANJA MATE RAL 2004**; Pantone **OCRE MATE RAL 1024**; Pantone **NARANJA BRILLANTE RAL 2004**; y **OCRE BRILLANTE RAL 1024**), para distinguir los servicios comprendidos en la Clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza.

31. En efecto, en sentencia de fecha 21 de enero de 2016⁵, la Sala analizó si el acto administrativo demandado, mediante el cual se concedió a la sociedad GASES UNIDOS DE COLOMBIA - UNIGAS LTDA., el registro como marca del signo FIGURATIVO para distinguir servicios comprendidos en la Clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza, cumple con las exigencias de la normativa comunitaria, específicamente, las referidas a la distintividad de la marca y la susceptibilidad de representación gráfica; a las formas y características de los envases utilizados para la prestación del servicio y si no generen una ventaja funcional o técnica del servicio al cual se aplican; a la utilización como marca de un color delimitado por una forma; y, en general, a las exigencias relacionadas con el examen de registrabilidad de la marca. En dicha oportunidad se consideró lo siguiente:

“PROBLEMA JURÍDICO.

*Tal y como quedó expuesto al resumir los antecedentes del presente asunto, y atendiendo las conclusiones a las que llegó el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones, en la interpretación prejudicial proferida para este proceso, le corresponde a la Sala verificar si el acto administrativo demandado, mediante el cual se concedió a la sociedad GASES UNIDOS DE COLOMBIA - UNIGAS LTDA., el registro como marca del signo FIGURATIVO para distinguir servicios comprendidos en la Clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza, cumple con las exigencias de la normativa comunitaria, específicamente, **las referidas a la distintividad de la marca y la susceptibilidad de representación gráfica; a las formas y características de***

⁵ Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia 21 de enero de 2016. Rad.: 2010 – 00271. Magistrado Ponente: Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés.



Radicado: 11001-03-24-000-2011-00401-00
Demandante: GAS CAQUETA S.A. E.S.P.
Demandado: Superintendencia de Industria Y Comercio

los envases utilizados para la prestación del servicio y si no generen una ventaja funcional o técnica del servicio al cual se aplican; a la utilización como marca de un color delimitado por una forma; y, en general, a las exigencias relacionadas con el examen de registrabilidad de la marca .

A continuación, de manera suscinta, se hace un esbozo del contexto en el que se desarrolla la controversia objeto de análisis:

En nuestro país, si bien las disposiciones constitucionales definen que la libre competencia económica es un derecho de todos, éste supone responsabilidades frente a las cuales se establecen reglas mínimas para garantizar la seguridad y la protección del medio ambiente.

El análisis de riesgos en la utilización de cilindros y tanques estacionarios para la distribución de Gas Licuado del Petróleo, GLP, determinó la existencia de riesgos que ameritaban ser controlados; y, dentro de los mecanismos para efectuar dicho control, se consideró que la existencia de un Reglamento Técnico, era una herramienta adecuada para minimizar los mismos. Es así como el Ministerio de Minas y Energía, mediante la Resolución número 180196 de febrero 21 de 2006, expidió “el Reglamento Técnico para Cilindros y Tanques Estacionarios utilizados en la prestación del servicio público domiciliario de Gas Licuado del Petróleo, GLP, y sus procesos de mantenimiento”.

En la misma dirección, **la Ley 1151 de 2007, ordenó que la Comisión de Regulación de Energía y Gas – CREG, debía introducir “un esquema de responsabilidad de marca en cilindros de propiedad de los distribuidores que haga posible identificar el prestador del servicio público de Gas Licuado de Petróleo que deberá responder por la calidad y seguridad del combustible distribuido”.**

La exigencia establecida por el artículo 62 de la Ley 1151 de 2007, en el sentido de implementar un esquema de marcas sobre los cilindros, tenía como propósito principal identificar plenamente el prestador del servicio a quien se le había asignado la responsabilidad por la seguridad y calidad de los cilindros utilizados. De esta manera, se consideró que la marca en el cuerpo del cilindro permitiría identificar plenamente al propietario y responsable del cilindro.

De la revisión de la normatividad en la materia, se deduce que hubo un período de transición, pues a partir del 31 de diciembre de 2010, ninguna persona podría distribuir GLP a través de cilindro universales. Se exigía una marca de los cilindros por cada distribuidor, y si bien el color de los cilindros no era una exigencia normativa, las empresas fueron implementando esta condición, siguiendo su propio criterio comercial y como una forma de diferenciarse de los otros distribuidores (...).

La marca registrada por la empresa GASES UNIDOS DE COLOMBIA - UNIGAS LTDA (...) **comporta una imagen visual y, es por ello que debe**



Radicado: 11001-03-24-000-2011-00401-00
Demandante: GAS CAQUETA S.A. E.S.P.
Demandado: Superintendencia de Industria Y Comercio

examinarse si el color de los cilindros que transporta, evoca en el consumidor un concepto concreto, tanto en cuanto al origen empresarial como al servicio que presta.

Análisis de los cargos

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

En el caso concreto, la marca registrada es de naturaleza figurativa conformada por cuatro (4) cilindros o pipetas (según modelo adjunto), pintados con los siguientes colores: Pantone NARANJA MATE RAL 2004; Pantone OCRE MATE RAL 1024; Pantone NARANJA BRILLANTE RAL 2004; y OCRE BRILLANTE RAL 1024. (...)

De conformidad con la normatividad vigente, **la prestación del servicio de gas obliga a las diferentes empresas a tener cilindros de su propiedad, debidamente marcados con el nombre de cada empresa. Las empresas hacen uso de los colores para diferenciarse en el mercado, siendo en este caso una marca de color con una forma (cilindro de gas).**

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

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

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

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

En este caso, **la marca registrada cumple con el requisito de ser susceptible de representación gráfica, pues puede gozar de una representación pictórica de los colores de los cilindros de gas, en forma precisa e inequívoca, que se encuadra en el código de identificación reconocido internacionalmente denominado Pantone**. Adicionalmente, en el color no está sólo, sino **estrechamente ligado a una forma determinada**



Radicado: 11001-03-24-000-2011-00401-00
Demandante: GAS CAQUETA S.A. E.S.P.
Demandado: Superintendencia de Industria Y Comercio

como lo es un cilindro de gas, según las especificaciones técnicas establecidas por el Ministerio de Minas y Energía y la CREG.

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

La parte actora manifiesta que la marca registrada incurre en la causal de irregistrabilidad consagrada en el literal c) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones. (...)

Para este caso de tipo figurativo, **pueden llegar a ser distintivas en la medida en que cuenten con elementos diferenciadores que permitan identificar el servicio en el mercado**, distinguiéndolo de otros prestadores del servicio similares. Es decir, que la forma figurativa debe ser tan diferenciada que sirva por sí misma para distinguir los servicios equivalentes en el mercado e indicar su procedencia empresarial.

El carácter diferenciador, en este caso, lo constituye precisamente el color, por ejemplo, el Pantone, NARAJA MATE, RAL 2004, que está definido, como ya se ha anunciado.

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

En este caso el registro concedido por la SIC mediante la resolución acusada **en ningún caso, le otorga de manera exclusiva a la empresa UNIGAS, el uso de los cilindros de gas. La forma usual del envase del GLP, lo pueden usar los empresarios que presten este servicio, pero la diferencia estriba en qué no pueden usar cilindros que tengan los colores que fueron registrados como marca de dicha empresa.** Es por lo anterior, que no se puede deducir, que se facultó un monopolio de la forma usual del envase (cilindro de gas) a la empresa UNIGAS, para el transporte y distribución de dicho elemento y, por tanto, no se evidencia que se incurra en esta causal de irregistrabilidad.

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

Irregistrabilidad por la apropiación de un color.

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

En el presente asunto, se evidencia que la marca figurativa, **consisten en cilindros de su propiedad pintados de colores determinados, ha logrado crear un vínculo entre el servicio de transporte del GLP y el consumidor**, en el escenario del mercado y con su uso, se ha ido posesionando como marca, y como tal, ha desarrollado una vocación distintiva extrínseca que lo diferencia de los demás empresarios y en la óptima visual genera un reconocimiento de su origen empresarial.

No se entiende en ningún caso, que por medio del acto administrativo acusado **se le haya concedido la exclusividad para el uso de cilindros de**



Radicado: 11001-03-24-000-2011-00401-00
Demandante: GAS CAQUETA S.A. E.S.P.
Demandado: Superintendencia de Industria Y Comercio

gas, de manera que pueda **endilgársele prácticas monopolísticas o de violación a la libertad de competencia**. Cuestión diferente es la relacionada con la protección que ampara el registro otorgado por la SIC (*ius prohibendi*), en cuanto a la oposición de que otros empresarios que prestan el servicio de transporte de gas GLP, puedan utilizar cilindros pintados con los colores que conforman el registro, o conjunto marcario”.

32. Teniendo en cuenta lo expuesto en el precedente antes transcrito, la Sala se pronunciará sobre los cargos de nulidad expuestos en el caso *sub examine*, tal y como pasa a realizarse a continuación:

V.4.1. Presunta vulneración del literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 de la 2000

33. La sociedad actora manifestó que la marca en discusión carece de distintividad, incurriendo en la causal de irregistrabilidad consagrada en el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones. Dicha disposición establece lo siguiente:

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

[...]

b) carezcan de distintividad;»

34. Al respecto, la sociedad demandante sostuvo que el cilindro de gas al ser de uso común y obligatorio de todas las empresas que prestan el servicio de transporte de GLP, carece de distintividad.

35. Respecto de la distintividad, el Tribunal de Justicia Andino⁶ ha señalado:

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

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

La marca salvaguarda tanto el interés de su titular al conferirle un derecho exclusivo sobre el signo distintivo, como el interés general de los consumidores o usuarios, garantizándoles el origen y la calidad de los

⁶ Interpretación Prejudicial Proceso 132-IP-2012.



Radicado: 11001-03-24-000-2011-00401-00
Demandante: GAS CAQUETA S.A. E.S.P.
Demandado: Superintendencia de Industria Y Comercio

productos o servicios, evitando el riesgo de confusión y/o de asociación, tornando así transparente el mercado.

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

Asimismo, se debe tener en cuenta que la falta de distintividad está consagrada de manera independiente como causal de nulidad absoluta en el artículo 135 literal b) de la Decisión 486. Se reconoce tanto una capacidad distintiva “intrínseca” como una capacidad distintiva “extrínseca”, como ya se indicó [...] ⁷.

36. Sobre el particular, esta Sección ha señalado⁸ que las disposiciones andinas aplicables para el registro de signos como marcas, exigen que aquellos puedan ser registrados cuando reúnan las características de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y no se vean incursos en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina⁹.

37. Ahora bien, de acuerdo a lo consignado en la citada Interpretación Prejudicial, la distintividad, es considerada como una **característica esencial** que debe reunir todo signo para ser registrado como marca, constituyéndose como el presupuesto indispensable para que ésta cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y, en su caso incluso, la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión y/o asociación.

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

⁷ Proceso 132-IP-2012. Folios 232 a 234. Expediente

⁸ Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Primera. Consejero Ponente: Roberto Augusto Serrato Valdés Bogotá, D.C., veintiuno (21) de enero de dos mil dieciséis (2016) Radicación número: 11001-03-24-000-2010-00271-00.

⁹ Ver: CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCION PRIMERA, Consejero ponente: MARCO ANTONIO VELILLA MORENO. Bogotá, D.C., treinta (30) de agosto de dos mil doce (2012). Radicación número: 11001-03-24-000-2004-00368-01. Actor: ASOCIACION FARMACEUTICOS LTDA. ASOFARMA LTDA. Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Referencia: ACCION DE NULIDAD; CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCION PRIMERA. Consejero ponente: RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA. Bogotá, D.C., treinta (30) de septiembre de dos mil diez (2010). Radicación número: 11001-03-24-000-2002-00152-01. Actor: CONSTRUCTORA MELENDEZ S.A.

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

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.; CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCION PRIMERA. Consejero ponente: GUILLERMO VARGAS AYALA, Bogotá, D.C., ocho (8) de agosto de dos mil trece (2013). Radicación número: 11001-03-24-000-2006-00053-00. Actor: FABRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S. A. Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Referencia: ACCION DE NULIDAD.



Radicado: 11001-03-24-000-2011-00401-00
Demandante: GAS CAQUETA S.A. E.S.P.
Demandado: Superintendencia de Industria Y Comercio

39. En el caso concreto, la Sala evidencia que la marca registrada es de naturaleza figurativa conformada por cuatro cilindros pintados de colores NARANJA BRILLANTE/ NARANJA MATE/ OCRE BRILLANTE / OCRE MATE, como se observa a continuación:



40. Como bien lo concluyó esta Sección en el precedente citado con antelación, de conformidad con el Reglamento Técnico expedido por el Ministerio de Minas y Energía, la ley 142 de 1994 y toda la normatividad de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, la prestación del servicio de gas obliga a las diferentes empresas a tener cilindros de su propiedad, debidamente marcados con el nombre de cada empresa. Por tal razón, las empresas hacen uso de los colores para diferenciarse en el mercado, siendo en este caso una marca de color con una forma (cilindro de gas).

41. En ese orden de ideas, para la Sala la imagen anterior permite colegir que la marca registrada posee la característica de la distintividad, en la medida en que individualiza, identifica y diferencia en el mercado de las otras marcas de los prestadores del servicio de transporte y distribución del GLP, permitiéndole al consumidor o usuario distinguirlo de otros servicios en el mercado, y seleccionarlo.

42. En otras palabras, el signo se perfecciona como marca en la medida en que esté unido a un producto o un servicio y que, además, el consumidor le atribuya un origen empresarial, tal y como ocurre en el caso de autos.

43. En atención a la jurisprudencia transcrita, la Sala reitera lo allí dispuesto, en cuanto a que la marca figurativa consistente en cuatro (4) cilindros de gas de colores NARANJA BRILLANTE/ NARANJA MATE/ OCRE BRILLANTE/ OCRE MATE, para distinguir los servicios de: «*transporte, en especial los servicios de transporte de gas combustible, gasoil, carburantes, lubricantes, grasas industriales*», comprendidos en la clase 39 del nomenclátor internacional, goza de distintividad por cuanto sus colores están estrechamente ligados a una forma determinada como lo es un cilindro de gas.

V.4.2. Presunta vulneración del literal c) del artículo 135 de la Decisión 486 de la 2000

44. La parte demandante, sostuvo que el cilindro de gas es empleado por todas las empresas para el transporte de GLP (Gas Licuado de Petróleo), siendo este una



Radicado: 11001-03-24-000-2011-00401-00
Demandante: GAS CAQUETA S.A. E.S.P.
Demandado: Superintendencia de Industria Y Comercio

forma usual de los productos o sus envases impuesta por el Reglamento Técnico expedido por el Ministerio de Minas y Energía, la ley 142 de 1994 y toda la normatividad de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, por lo que se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad consagrada en el literal c) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones:

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;

45. De acuerdo con lo dispuesto en la norma en cita, la forma figurativa debe ser tan diferenciada que sirva por sí misma para distinguir los servicios equivalentes en el mercado e indicar su procedencia empresarial.

46. En relación con esta causal de irregistrabilidad, el Tribunal de Justicia Andino¹⁰, expone también lo siguiente:

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

Con relación a la causal de irregistrabilidad, contenida en el literal c) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se prohíbe el registro como marca de un signo que consista en la forma usual del producto o de su envase. También prohíbe el registro cuando la forma citada es impuesta por la naturaleza del producto o por su función. “En estos casos, según la doctrina, se trata de formas genéricas, o descriptivas, o cuya utilización, a juicio de Martínez Miguez, resulta imprescindible para que un determinado producto posea la naturaleza y cualidades que le son propias; sirva para la obtención de los resultados que con él se pretenden; o permita la satisfacción de las necesidades que con el mismo se persiguen”. (Proceso 61-IP-2006, publicado en la G.O.A.C. Nº 1387 de 23 de agosto de 2006, caso: signo tridimensional ENVASE).

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

[...]

Como causal absoluta, de conformidad con el literal c) del artículo 135 de la mencionada Decisión, se encuentra que el signo a registrar consista exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate.

Del análisis de dicha causal de irregistrabilidad se desprende que esta prohibición contiene tres clases de supuestos: a) Una forma usual de los

¹⁰ Proceso 132-IP-2012. Folios 235 a 236. Expediente.



Radicado: 11001-03-24-000-2011-00401-00
Demandante: GAS CAQUETA S.A. E.S.P.
Demandado: Superintendencia de Industria Y Comercio

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

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

[...]

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

En otras palabras, las formas pueden llegar a ser distintivas en la medida en que cuenten con elementos diferenciadores que permitan identificar el producto en el mercado, distinguiéndolo de sus similares. Es decir, la forma tridimensional debe ser tan peculiar que sirva por sí misma para distinguir un producto de los equivalentes en el mercado e indicar su procedencia empresarial (...). (Proceso N° 84-IP-2003. Publicado en la G.O.A.C. N° 1002, de 28 de octubre de 2003). (Negrillas fuera de texto)

A pesar de que el signo solicitado constituye el color naranja, pantone NARANJA MATE, RAL 2004 con el cual es pintado un cilindro de gas, sin embargo el demandante manifiesta que la forma del cilindro está dada por la función del servicio que ampara, por este motivo el Tribunal interpretará el tema.

Al respecto, el Tribunal ha manifestado:

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

Las formas de uso común son aquellas que de manera frecuente y ordinaria se utilizan en el mercado en relación con determinado grupo de productos. En este caso, el público consumidor no relaciona dichas formas con los productos



Radicado: 11001-03-24-000-2011-00401-00
Demandante: GAS CAQUETA S.A. E.S.P.
Demandado: Superintendencia de Industria Y Comercio

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. Está necesidad está dada porque la naturaleza del producto lo impone o porque la función del producto no permite que tenga otra forma. De conformidad con la normativa andina se clasifican en: 1) formas impuestas por la naturaleza, y 2) formas impuestas por la función del producto [...]

Las formas impuestas por la función del producto son aquellas que están determinadas por la finalidad del producto. Habría que preguntarse ¿para qué sirve el producto?, y de esta manera identificar su forma funcional. Pensemos en la figura de una llanta, en un gancho para colgar ropa, de unos alicates, o de un lápiz. Las formas ordinarias de dichos productos están soportadas en relación con su función; nadie podría imaginar un lápiz sin esa forma delgada, larga, cilíndrica, y característica del lápiz, cuyo objetivo principal es la escritura manual.

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

El Tribunal advierte que las formas de uso común o necesario deben apreciarse en relación con los productos o servicios que ampare el signo a registrar. Es decir, lo que es de uso común o necesario en una clase determinada puede no serlo así en otra; por ejemplo la forma de una pera puede no ser necesaria para las prendas de vestir. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que hay productos y servicios que tienen una estrecha relación o conexión competitiva y, de conformidad con esto, analizando la mencionada conexión se podría establecer si el estatus de uso común o necesario en una clase afecta la registrabilidad del signo en clases conexas o relacionadas (...). Esto es muy importante porque en productos o servicios con íntima conexión competitiva la información comercial se cruza, lo que hace imposible que un comerciante se apropie de un signo que en manejo ordinario de los negocios también pueda ser utilizado por los comerciantes de productos o servicios íntimamente relacionados". (Proceso 07-IP-2012 de 4 de julio de 2012, marca: FIGURA DE UNA CHUPETA figurativa)¹¹.

47. De conformidad con lo dispuesto por el Tribunal de Justicia en la anterior cita, las marcas figurativas pueden llegar a ser distintivas en la medida en que cuenten con elementos diferenciadores que permitan identificar el servicio en el mercado, distinguiéndolo de otros prestadores de servicios similares.

48. Es así como el carácter diferenciador en el *sub lite*, lo constituyen precisamente los colores NARANJA BRILLANTE/ NARANJA MATE/ OCRE BRILLANTE/ OCRE MATE, para distinguir los servicios de: «transporte, en especial los servicios de

¹¹ Proceso 132-IP-2012. Folios 235 a 236. Expediente.



Radicado: 11001-03-24-000-2011-00401-00
Demandante: GAS CAQUETA S.A. E.S.P.
Demandado: Superintendencia de Industria Y Comercio

transporte de gas combustible, gasoil, carburantes, lubricantes, grasas industriales», comprendidos en la clase 39 del nomenclátor internacional.

49. Así pues, la Sala precisa y reitera que la marca registrada en el caso *sub lite* corresponde a un conjunto marcario y no a un solo cilindro para un código de clasificación internacionalmente reconocido, y tampoco a un solo color, razón por la cual el cargo de nulidad no prospera.

V.4.3. Análisis de los artículos 134 literal e) y 135 literal h) de la Decisión 486 de la 2000 interpretados de oficio por el Tribunal de Justicia

50. Los artículos 134 literal e) y 135 literal h) de la Decisión 486 de la 2000 interpretados de oficio por el Tribunal de Justicia, disponen lo siguiente:

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

[...]

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

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

[...].

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

[...]

d) **un color delimitado por una forma**, o una combinación de colores; [...]

51. Respecto de las anteriores normas, el Tribunal de Justicia¹² se pronunció sobre la prohibición que consagra el literal h) del artículo 135 de la decisión 486 de 2000, en los siguientes términos:

«(...) la prohibición contemplada en el literal h) del artículo 135 de la Decisión 486 se refiere, en primer lugar, a los siete colores fundamentales del arco iris, prohibición que se apoya en la circunstancia de que el número de los colores fundamentales y puros y ciertamente muy limitado: la acentuada escasez de colores fundamentales y puros contrasta visiblemente con la gran abundancia de denominaciones y elementos gráficos. De donde se sigue que, si a través de una marca, una empresa pudiese apropiarse de un color fundamental o puro, obtendría una ventaja competitiva desmesurada y, al mismo tiempo, los competidores tropezarían con un grave obstáculo que podría llegar a bloquear el libre acceso al mercado. [...]

4.4. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que **la prohibición bajo análisis no es absoluta, pues ella sólo opera cuando el color no se encuentra**

¹² Interpretación Prejudicial 232-IP-2.06 del 11 de mayo de 2018. Folios 115 a 123



Radicado: 11001-03-24-000-2011-00401-00
Demandante: GAS CAQUETA S.A. E.S.P.
Demandado: Superintendencia de Industria Y Comercio

“**delimitado por una forma específica,**” es decir, como se tiene dicho, se permite el registro de colores debidamente delimitados por una forma específica.

4.5. **Es posible el registro como marca de un color aislado si es que este se encuentra delimitado por una forma específica y, además, así visto en conjunto, y sin incurrir en ora causal de irregistrabilidad, goza de distintividad.** [...]» (Resaltado fuera de texto)

52. En atención a lo dispuesto por el Tribunal de Justicia en la Jurisprudencia en cita, esta Sección en **sentencia del 21 de enero de 2016**¹³ concluyendo respecto de los criterios que deben informar la registrabilidad marcaria de las marcas de color, lo siguiente:

- los colores primarios no son apropiables en su concepto prístino, lo cual no excluye que en tonalidades si lo sean;
- para que un color sea protegido como marca debe estar delimitado por una forma específica;
- los colores pueden constituirse en marcas, en la medida en que sean un signo distintivo, esto es siempre que sean capaces de crear un vínculo entre los productos que identifican y el consumidor;
- si bien el literal h) del artículo 135 no exige que la forma que delimita el color sea distintiva (por ejemplo el envase o el cilindro), el conjunto marcario, entendido como el color y la forma, sí lo debe ser;
- el color puede ser parte integrante de un signo tridimensional y acceder al registro de una marca, siempre y cuando no caiga en alguna otra causal de irregistrabilidad.
- La representación gráfica de las marcas de color puede efectuarse por medio de una representación pictórica del color delimitado por una forma que sea precisa e inequívoca.

53. Aplicados los anteriores criterios en el caso *sub lite*, la Sala encuentra que marca figurativa registrada, consistente en cuatro (4) cilindros de su propiedad pintados de colores determinados, logra crear un vínculo entre el servicio de transporte del GLP y el consumidor en el escenario del mercado que con su uso, se ha ido posesionando como marca. Por tal razón, ha desarrollado una vocación distintiva extrínseca que lo diferencia de los demás empresarios y en la óptima visual genera un reconocimiento de su origen empresarial.

54. Cabe advertir que, en el presente caso, la marca cuestionada es de naturaleza figurativa y que los citados artículos hacen alusión a marcas de color, razón por cual

¹³ Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Primera. Consejero Ponente: Roberto Augusto Serrato Valdés Bogotá, D.C., veintiuno (21) de enero de dos mil dieciséis (2016) Radicación número: 11001-03-24-000-2010-00271-00.



Radicado: 11001-03-24-000-2011-00401-00
Demandante: GAS CAQUETA S.A. E.S.P.
Demandado: Superintendencia de Industria Y Comercio

no se evidencia violación alguna de dichas normas. Ello, en tanto que dependiendo de la naturaleza de la marca (si es de color o figurativa) se aplican criterios de registrabilidad diferentes y, en este caso, el análisis debe realizarse desde la perspectiva de las marcas figurativas, tal y como se concluyó líneas atrás.

55. De otra parte, la Sala considera que el acto administrativo acusado no le ha concedido a **UNIGAS** la exclusividad para el uso de cilindros de gas, de tal forma que pueda endilgarse prácticas de monopolio o violación a la libertad de competencia, y en tal sentido, pueda impedir a otros empresarios que prestan el servicio de transporte de gas GLP, quienes también pueden utilizar cilindros pintados con los colores que conforman su propio registro marcario.

V.4.5. Irregistrabilidad de signos causal establecida en el literal d) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000.

La causal contemplada en el literal d) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000, si bien fue mencionada por la parte actora, no se sustentó el concepto de violación de la misma y tampoco fue objeto de interpretación por parte del Tribunal de Justicia Andino en la interpretación prejudicial solicitada. Teniendo en cuenta dicha situación Sala se releva de analizar este cargo.

V.4.6. Vulneración de la propiedad intelectual

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

V.5.- Conclusión

56. En conclusión, el acto acusado por el cual se concedió el registro de la marca figurativa consistente en cuatro (4) cilindros de gas de colores NARANJA BRILLANTE/ NARANJA MATE/ OCRE BRILLANTE/ OCRE MATE, para distinguir los servicios de: «*transporte, en especial los servicios de transporte de gas combustible, gasoil, carburantes, lubricantes, grasas industriales*», comprendidos en la clase 39 del nomenclátor internacional, a favor de la sociedad GASES UNIDOS DE COLOMBIA UNIGAS LTDA -**hoy UNIGAS COLOMBIA S.A. E.S.P.**, cumple con los requisitos esenciales referidos a la distintividad en los términos previstos en el artículo 134 de la Decisión 486 de 2000, en tanto que no aplica la prohibición absoluta respecto del registro de los colores naranja mate, ocre mate, naranja brillante y ocre brillante y, no incurre en las causales de irregistrabilidad alegadas por la parte actora consagradas en el artículo 135 de dicha normativa andina



Radicado: 11001-03-24-000-2011-00401-00
Demandante: GAS CAQUETA S.A. E.S.P.
Demandado: Superintendencia de Industria Y Comercio

57. Por lo anterior, los cargos no tienen vocación de prosperar y se han de negar las pretensiones de la demanda, como en efecto se hará en la parte resolutive de esta providencia.

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.

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

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejera de Estado

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley. (P:27)