



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

**Bogotá, D.C., treinta y uno (31) de marzo de dos mil veintitrés (2023)**

**CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN**

**Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00616-00**

**Referencia: Medio de control de nulidad**

**Actoras: BORGYNET INTERNATIONAL HOLDINGS S.A. y C.I. SUPER DE ALIMENTOS**

**TESIS: LA MARCA TRIDIMENSIONAL CUESTIONADA DE DISEÑO DE UNA TORTUGA ES REGISTRABLE PARA DISTINGUIR PRODUCTOS COMPRENDIDOS EN LA CLASE 30 DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA, PUESTO QUE A PESAR DE ESTAR FORMADA POR LA FIGURA DE UNA TORTUGA, LA CUAL ES INAPROPIABLE, CUENTA CON ELEMENTOS Y DISEÑOS ADICIONALES QUE LA HACEN NOVEDOSA Y, POR ENDE, NO CORRESPONDE A UNA FORMA USUAL DE LOS PRODUCTOS QUE IDENTIFICA.**

**SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA**

---

La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por las sociedades **BORGYNET INTERNATIONAL HOLDINGS S.A. y C.I. SUPER DE ALIMENTOS**, mediante apoderado y en ejercicio del medio de control de nulidad, de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000,<sup>1</sup> de la Comisión de la Comunidad

---

<sup>1</sup> "Por el cual se expide el Régimen Común sobre Propiedad Industrial".



---

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00616-00

Actoras: BORGYNET INTERNATIONAL HOLDINGS CORPORATION SA. y C.I. SÚPER DE ALIMENTOS.

Andina, en adelante Decisión 486, tendiente a obtener la nulidad de la Resolución núm. 64931 de 21 de noviembre de 2011, "**Por la cual se concede un registro**", expedida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante SIC.

## I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO

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

1º: Que el día 23 de julio de 2010 la sociedad **COLOMBIANA S.A.** presentó solicitud del registro como marca de un signo **TRIDIMENSIONAL** de diseño de una **TORTUGA** para distinguir productos comprendidos en la Clase 30<sup>2</sup> de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas<sup>3</sup>.

2º: Que publicada la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial no se presentaron oposiciones por parte de terceros.

3º: Que mediante la Resolución núm. 64931 de 21 de noviembre de 2011, la Dirección de Signos Distintivos concedió el registro de la

---

<sup>2</sup> La marca fue solicitada para distinguir los siguientes productos: "[...] *café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos de café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo [...]*".

<sup>3</sup> En adelante Clasificación Internacional de Niza.



---

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00616-00

Actoras: BORGNET INTERNATIONAL HOLDINGS CORPORATION SA. y C.I. SÚPER DE ALIMENTOS.

marca **TRIDIMENSIONAL** de diseño de **TORTUGA** para identificar productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

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

Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas vulneró los artículos 134 y 135, literales b) y c), de la Decisión 486, toda vez que la marca **TRIDIMENSIONAL** de diseño de una **TORTUGA** corresponde a la forma usual o convencional que gran variedad de gomas tienen en el mercado, circunstancia que lleva a que carezca de distintividad para identificar los productos de confitería de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

Indicó que el diseño de la marca **TRIDIMENSIONAL** no cuenta con elementos visuales, gráficos o estructurales que le aporten distintividad u originalidad, dado que representa una forma habitual o convencional de una goma.

Manifestó que aunque la marca cuestionada ampara varios productos de la mencionada Clase 30, la nulidad que se solicita es parcial, pues únicamente recae respecto del género denominado "*confitería*", el cual se compone por golosinas que consisten en fruta seca, frutos secos, masa, semillas o especias recubiertos de caramelo de azúcar, dentro del cual figuran las gomas.



---

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00616-00

Actoras: BORGYNET INTERNATIONAL HOLDINGS CORPORATION SA. y C.I. SÚPER DE ALIMENTOS.

Mencionó que la marca **TRIDIMENSIONAL** de diseño de una **TORTUGA** concedida carece de elementos que la diferencien de las formas de tortugas presentes en el mercado, por lo que no tiene la capacidad para diferenciarse y distinguir el origen empresarial de los mismos, situación ésta que comporta su carencia de distintividad intrínseca y extrínseca.

Señaló que los participantes del mercado de la confitería utilizan formas de animales incluyendo tortugas, para presentar todo tipo de dulces, principalmente gomas; y que las formas de animales son ampliamente usadas por los productos de dulces, en la medida en que son variadas y llaman la atención de los consumidores, principalmente los niños y niñas.

Manifestó que de acuerdo con las evidencias aportadas en la demanda, los empresarios que producen gomas presentan sus productos con la forma de animales, tales como tortugas, dinosaurios, osos, tiburones, lombrices, pulpos, insectos varios, pingüinos, estrellas de mar y mariposas.

Sostuvo que ante tal panorama la SIC mal haría en atribuir un monopolio específico e injustificado a un comerciante, en especial, mediante el otorgamiento de un derecho marcario sobre la forma de alguno de estos



---

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00616-00

Actoras: BORGYNET INTERNATIONAL HOLDINGS CORPORATION S.A. y C.I. SÚPER DE ALIMENTOS.

o cualesquiera otros animales que configuran la forma usual de productos de confitería, concretamente de gomas.

Afirmó que todos los elementos que componen la figura de la tortuga, que integra el conjunto marcario, cuya anulación parcial se pretende, se encuentran replicados en todas las presentaciones de confites, en especial gomas, que se ofrecen en el mercado; y que las formas incluidas en el diseño de la tortuga no la dotan de distintividad, pues obedecen a elementos secundarios de la apariencia analizada en conjunto.

Anotó que el consumidor al tener contacto con el signo **TRIDIMENSIONAL** en comento, no sabría que tal forma en sí misma es una marca y no la asociaría a un producto en concreto ni le atribuiría un origen empresarial específico. Por el contrario, reconocerá que es la forma con la que generalmente se han presentado los confites en el mercado.

Que, por lo anterior, la SIC erró al conceder el registro de la marca **TRIDIMENSIONAL** y otorgar derechos exclusivos a **COLOMBINA S.A.** sin establecer una limitación a los mismos.

## II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA



---

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00616-00

Actoras: BORGYNET INTERNATIONAL HOLDINGS CORPORATION SA. y C.I. SÚPER DE ALIMENTOS.

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

Mencionó que la marca cuestionada cumple con la función principal de los signos, esto es, diferenciar en el mercado los productos de otros de la misma Clase o similares, en especial, frente a su origen empresarial haciendo viable, de esa manera, la identificación particular por parte del consumidor.

Trajo a colación los señalamientos expuestos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial 33-IP-2005, en la que se expuso que: "*[...] En efecto, será registrable como marca la forma del producto, o su envase si en su diseño existe distintividad por la inclusión de 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 una misma clase de productos en el mercado [...]*".

Alegó que teniendo en cuenta el anterior pronunciamiento, la marca cuestionada cumple con los requisitos para constituirse como una forma novedosa y arbitraria para el mercado de los productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.



---

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00616-00

Actoras: BORGYNET INTERNATIONAL HOLDINGS CORPORATION S.A. y C.I. SÚPER DE ALIMENTOS.

**II.2.** La sociedad **COLOMBINA S.A.**, tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó denegar las pretensiones de la demanda.

Adujo que la marca **TRIDIMENSIONAL** de diseño de una **TORTUGA** cuenta con elementos adicionales y distintivos que la hacen plenamente registrable y diferente de las demás gomas o confites que se encuentran en el mercado.

Anotó que las actoras no presentaron oposición cuando solicitó el registro de la marca cuestionada, puesto que no contaban con argumentos suficientes para sustentar su escrito, lo que evidencia que no existen razones para considerar que ésta es una forma usual que carezca de distintividad, sino que, por el contrario, es novedosa y suficientemente distintiva.

Mencionó que si bien es cierto que las actoras aportaron muestras de algunos caramelos y gomas con formas de animales, también lo es que éstas fueron comercializadas con posterioridad a la fecha de la solicitud de registro de la marca objeto de controversia, lo que, a su juicio, además evidencia una presunta infracción marcaria.

### **III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN**



---

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00616-00

Actoras: BORGYNET INTERNATIONAL HOLDINGS CORPORATION S.A. y C.I. SÚPER DE ALIMENTOS.

De conformidad con lo ordenado por el artículo 180 de la Ley 1437 de 2011<sup>4</sup>, el 5 de septiembre de 2016 se llevó a cabo la Audiencia Inicial, a la cual asistieron las sociedades **BORGYNET INTERNATIONAL HOLDINGS CORPORATION S.A.** y **C.I. SÚPER DE ALIMENTOS.**, en su calidad de actoras del proceso, así como la SIC, en su condición de entidad demandada, y la sociedad **COLOMBINA S.A.**, como tercero con interés directo en las resultas del proceso.

En la audiencia se hizo un recuento de las actuaciones procesales surtidas, en el que se expuso que la demanda se admitió en ejercicio del medio de control de nulidad, de conformidad con lo previsto en el artículo 137 del CPACA, en armonía con el artículo 172 de la Decisión 486; enseguida se procedió al saneamiento del proceso, sobre el cual las partes intervinientes no observaron ningún vicio que pudiera acarrear nulidad procesal, por lo que el Despacho sustanciador declaró debidamente saneados los vicios de nulidad relativa de que pudiere adolecer el proceso.

Habida cuenta que no se propusieron excepciones previas o mixtas por la parte demandada, no se adoptó decisión al respecto.

---

<sup>4</sup> En adelante CPACA.





---

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00616-00

Actoras: BORGYNET INTERNATIONAL HOLDINGS CORPORATION S.A. y C.I. SÚPER DE ALIMENTOS.

Acto seguido se procedió a la fijación del litigio, en los siguientes términos:

Que el objeto del presente litigio consiste en determinar si la **Resolución núm. 64931 de 21 de noviembre de 2011**, mediante la cual la SIC le concedió a la sociedad **COLOMBINA S.A.** el registro de la marca **TRIDIMENSIONAL** para distinguir productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, vulneran lo dispuesto en los artículos 134 y 135, literales b) y c), de la Decisión 486, por falta de aplicación.

Las partes manifestaron no tener objeción a la fijación del litigio en los términos expuestos.

El Despacho sustanciador dispuso tener como pruebas, en cuanto fueren conducentes y por el valor que en derecho les corresponda, los documentos aportados por las partes.

Se señaló que una vez finalizada la audiencia se suspendería el proceso para efectos de elaborar y remitir vía electrónica, por la Secretaría de la Sección Primera, la solicitud de interpretación prejudicial.



---

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00616-00  
Actoras: BORGYNET INTERNATIONAL HOLDINGS CORPORATION S.A. y C.I. SÚPER DE ALIMENTOS.

Finalmente, las partes manifestaron no encontrar irregularidad alguna en la audiencia que pudiere viciar de nulidad las actuaciones surtidas. Teniendo en cuenta lo anterior, se declaró saneado el proceso hasta ese momento.

#### **IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN**

**IV.-1.** La parte actora insistió en que se accedan a las pretensiones de la demanda. Para el efecto, alegó que la marca **TRIDIMENSIONAL** cuestionada, de diseño de una **TORTUGA**, no tiene la aptitud distintiva para ser registrada como marca.

Reiteró que la marca objeto de controversia está conformada por elementos de uso común que son utilizados en el mercado en las presentaciones de confites, en especial, gomas.

**IV.-2.** La **SIC** insistió en que se denieguen las pretensiones de la demanda, toda vez que la marca controvertida cuenta con elementos adicionales que le aportan distintividad, tales como el diseño y relieves particulares que conforman a la tortuga objeto de debate.

Manifestó que si bien es cierto que las actoras argumentaron que no existe una diferencia sustancial entre la forma de una tortuga y aquella



---

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00616-00

Actoras: BORGYNET INTERNATIONAL HOLDINGS CORPORATION SA. y C.I. SÚPER DE ALIMENTOS.

que se visualiza en la forma tridimensional cuestionada, también lo es que no existe una manera diferente de representar la fisionomía de una tortuga que no sea con cuatro patas, un caparazón de donde sale una cabeza y una cola.

Que lo que le otorga la distintividad a cada signo es la manera de como cada empresario representa la fisionomía de esa tortuga, tal y como ocurre en el caso bajo examen.

Insistió en que las formas del diseño y relieves particulares de la marca cuestionada son diametralmente diferenciadores, toda vez que puesta la tortuga de manera caricaturesca, en la que su caparazón (en la vista lateral derecha) se observan cuatro (4) círculos que la adornan y sobre éste emana una fuente donde se emite una columna que evoca lo que puede ser un líquido contenido en el caparazón.

Que, adicionalmente, del dicho diseño también se observa que los ojos de la tortuga están sobrepuestos en la cabeza dando la apariencia de ser "*saltones*" y sobre ellos, dos líneas que asemejan a las cejas del animal, de lo cual debe llamarse la atención, puesto que ese tipo de reptiles carecen de esa aparte anatómica (cejas), de tal manera que resulta ser diferenciador y distintivo; que las patas de la tortuga son alargadas, gruesas y dibujadas con apariencia de movimiento; y que



---

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00616-00

Actoras: BORGYNET INTERNATIONAL HOLDINGS CORPORATION S.A. y C.I. SÚPER DE ALIMENTOS.

la tortuga en cuestión se encuentra sobre un “*splash*”, lo que, a su juicio, acentúa aún más la evocación del relleno de dulce que contiene la goma.

**IV.3.-** La sociedad **COLOMBINA S.A.**, tercero con interés directo en las resultas del proceso, reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda y solicitó denegar las pretensiones de la demanda, por cuanto, a su juicio, la marca cuestionada cumple a cabalidad con todos los requisitos de registrabilidad para distinguir productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

Alegó que la marca **TRIDIMENSIONAL** de diseño de una **TORTUGA** no era una forma usual ni común para los productos de la mencionada Clase 30, para la época en la que fue solicitado su registro, sino que, por el contrario, consiste en una forma caprichosa y novedosa para ese tipo de artículos.

**IV.4.-** En esta etapa procesal el Agente del Ministerio Público guardó silencio.

## **V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL**



---

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00616-00

Actoras: BORGYNET INTERNATIONAL HOLDINGS CORPORATION SA. y C.I. SÚPER DE ALIMENTOS.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en adelante el Tribunal, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, concluyó<sup>5</sup>:

"[...]

### **1. Irregistrabilidad de signos por falta de distintividad.**

[...]

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

[...]

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 falta de distintividad intrínseca.*

[...]

### **2. La marca tridimensional.**

[...]

2.3. *En consecuencia, pueden ser registrables los envases o envolturas, los mismos que pueden estar compuestos de fondo, ancho y altura; por consiguiente, se tratará de un signo tridimensional.*

2.4. *Un signo tridimensional es el que ocupa las dimensiones del espacio; se trata de un cuerpo provisto de volumen; dentro de esta clase se ubican las formas de los productos, sus envases, envoltorios, relieves; asimismo, constituyen una clase de signos con características tan peculiares que ameritan su clasificación*

---

<sup>5</sup> Proceso 232-IP-2017.



---

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00616-00

Actoras: BORGYNET INTERNATIONAL HOLDINGS CORPORATION S.A. y C.I. SÚPER DE ALIMENTOS.

*como independiente de los signos denominativos, figurativos y mixtos.*

*2.5. Los signos tridimensionales pueden diferenciar claramente los productos que se desean adquirir y pueden generar gran recordación en el público consumidor dentro del mercado, siempre que la forma arbitraria no guarde relación respecto del producto o servicio que se pretende distinguir. Además, el objeto de estas marcas es influir en la conciencia del consumidor para que se decida a adquirir el producto ofertado.*

[...]

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

[...]

*3.2. 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. 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.*

*3.5. 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.*

*3.6. 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,*



---

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00616-00  
Actoras: BORGYNET INTERNATIONAL HOLDINGS CORPORATION S.A. y C.I. SÚPER DE ALIMENTOS.

*quiere decir que su titular tendría que soportar que otros empresarios en el mercado las utilicen. [...]*”.

## VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

La **SIC**, mediante el acto acusado, esto es, mediante la **Resolución núm. 64931 de 21 de noviembre de 2011**, concedió el registro del signo **TRIDIMENSIONAL** de diseño de **TORTUGA**, a la sociedad **COLOMBINA S.A.**, para distinguir “[...] *café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos de café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo [...]*”, esto es, productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

A juicio de la demandante la marca **TRIDIMENSIONAL**, de diseño de una **TORTUGA**, corresponde a la forma usual o convencional que gran variedad de gomas tienen en el mercado, circunstancia que lleva a que carezca de distintividad para identificar los productos de confitería de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, señaló que para el caso *sub examine* es viable la



---

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00616-00

Actoras: BORGNET INTERNATIONAL HOLDINGS CORPORATION SA. y C.I. SÚPER DE ALIMENTOS.

interpretación de los artículos 134 y 135 literales b), y c), de la Decisión 486, "[...] por ser pertinentes [...]".

El texto de las normas aludidas, es el siguiente:

**Decisión 486.**

"[...]"

**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:*

- a) las palabras o combinación de palabras;*
- b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;*
- c) los sonidos y los olores;*
- d) las letras y los números;*
- e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;*
- f) la forma de los productos, sus envases o envolturas;*
- g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.*

**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; [...]."*





---

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00616-00

Actoras: BORGYNET INTERNATIONAL HOLDINGS CORPORATION SA. y C.I. SÚPER DE ALIMENTOS.

Ahora, el Tribunal ha reiterado que un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de *distintividad* y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo no está incurso en las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486.

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

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

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



---

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00616-00

Actoras: BORGNET INTERNATIONAL HOLDINGS CORPORATION SA. y C.I. SÚPER DE ALIMENTOS.

Ahora, el Tribunal en la Interpretación Prejudicial rendida en el caso *sub examine* señaló que un signo tridimensional es aquel que ocupa las tres dimensiones del espacio y se trata de un cuerpo provisto de volumen, en el cual se ubican los envases, envoltorios y relieves.

En efecto, en tratándose de **signos tridimensionales**, esta Sección en la sentencia proferida el 22 de enero de 2015<sup>6</sup>, precisó lo siguiente:

*"[...] El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la referida Interpretación Prejudicial, rendida en este proceso, al precisar el alcance de las normas comunitarias en estudio, se refirió al concepto de **signos tridimensionales**.*

*Sobre el particular, dijo:*

*"En virtud a que el signo solicitado a registro constituye un signo tridimensional, el Tribunal interpretará el tema.*

*Un signo tridimensional es el que ocupa las tres dimensiones del espacio: se trata de un cuerpo provisto de volumen; dentro de esta clase se ubican las formas de los productos, sus envases, envoltorios, relieves. Sobre esta clase de signos, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: "(...) la marca **tridimensional** se la define como un cuerpo que ocupa las tres dimensiones del espacio y que es perceptible no sólo por el sentido de la vista sino por el del tacto, es decir, como una clase de signos con características tan peculiares que ameritan su clasificación como independiente de las denominativas, figurativas y mixtas (...)." (Proceso 33-IP-2005, publicado en la G.O.A.C. N° 1224, de 2 de agosto de 2005).*

*La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina hace referencia expresa al cuerpo tridimensional, tanto en la regulación de marcas como en la referente al diseño industrial.*

---

<sup>6</sup> 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.



---

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00616-00

Actoras: BORGYNET INTERNATIONAL HOLDINGS CORPORATION S.A. y C.I. SÚPER DE ALIMENTOS.

En el artículo 138 cuando establece:

*"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".*

*[...]".*

*En el literal f) del artículo 134 cuando señala que "La forma de los productos, sus envases o envolturas" son signos que podrán constituir marca.*

*Por otro lado, las marcas tridimensionales tienen una gran importancia en el mercado, ya que generan 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 [...]."*

Ahora, cabe destacar que la citada sentencia también se pronunció sobre **la irregistrabilidad de signos que constituyen la forma usual de los productos**<sup>8</sup> y, al efecto, razonó así:

*"[...] 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***

---

<sup>7</sup> *ibídem*

<sup>8</sup> En el mismo sentido se pronunció la Sala en sentencia de 15 de septiembre de 2011 (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. María Claudia Rojas Lasso, número único de radicación 11001-03-24-000-2004-00022-01).



---

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00616-00

Actoras: BORGYNET INTERNATIONAL HOLDINGS CORPORATION S.A. y C.I. SÚPER DE ALIMENTOS.

**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. [...]**" (Destacado fuera de texto).

Sobre dicho asunto, la Sala en sentencia de 31 de enero de 2019<sup>9</sup>, que ahora se prohíja, señaló, con fundamento en la Interpretación Prejudicial rendida en ese proceso, lo siguiente:

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

[...]

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

[...]

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

[...]"

**3.3. La norma transcrita prohíbe el registro de signos que consistan exclusivamente en formas de uso común de los productos o de sus envases, o en formas impuestas por la naturaleza o la función del producto, de sus envases o envoltorios. Advierte el Tribunal que, en relación con estas últimas, aunque la**

---

<sup>9</sup> 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.



---

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00616-00

Actoras: BORGYNET INTERNATIONAL HOLDINGS CORPORATION S.A. y C.I. SÚPER DE ALIMENTOS.

norma no consagró expresamente, también debe aplicarse a los envases o envoltorios de los productos.

3.4. **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.

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

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

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

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:

(i) Si la forma solicitada a registro consiste en una forma usual o común de los productos que pretende distinguir o de sus envases o envoltorios y además cuenta con elementos adicionales que no logran dotar de distintividad a dicha forma, esta se encontraría



---

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00616-00

Actoras: BORGYNET INTERNATIONAL HOLDINGS CORPORATION S.A. y C.I. SÚPER DE ALIMENTOS.

*incursa en la prohibición de registro estipulada en el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.*

**(ii) Si la forma 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 tridimensional no podrá impedir que terceros utilicen la misma. [...]” (Destacado fuera de texto).*

También se advierte que para que un signo tridimensional sea susceptible de registro, según lo indicado por la Sala en la sentencia de 28 de julio de 2022<sup>10</sup>, además de presentar tres dimensiones, es decir, altura, anchura y profundidad, debe cumplir con los siguientes requisitos:

.- No debe corresponder a una forma usual de los productos que identifica, esto es, a aquellas formas que son propias de la configuración externa que tiene un producto determinado.

---

<sup>10</sup> Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 28 de julio de 2022, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. Único de radicación 2010-00242-00.



---

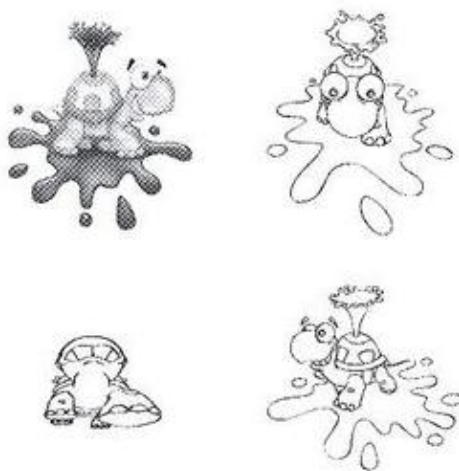
Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00616-00

Actoras: BORGYNET INTERNATIONAL HOLDINGS CORPORATION SA. y C.I. SÚPER DE ALIMENTOS.

.- No debe consistir en la forma usual del envase que contiene los productos a identificar, es decir, que el recipiente o envoltura que contiene el producto no sea común y ordinario.

.- No debe consistir en una forma ordinaria impuesta por la naturaleza de la función del producto o servicio a identificar.

En ese sentido, el signo objeto de la solicitud de registro<sup>11</sup> se representa así:



Como se aprecia de la reproducción exacta de la figura, que se presentó en el escrito de solicitud ante la autoridad administrativa y de la explicación de la misma, la Sala encuentra que el diseño solicitado se compone de la figura de una tortuga caricaturesca en sus cuatro vistas, de la que se observa en su anatomía que cuenta con las

---

<sup>11</sup> Folio 16 del cuaderno físico núm. 1.



---

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00616-00

Actoras: BORGYNET INTERNATIONAL HOLDINGS CORPORATION SA. y C.I. SÚPER DE ALIMENTOS.

siguientes estructuras: i) un caparazón, del cual brota una fuente que evoca la expulsión de un líquido; ii) ojos que sobresalen a su figura, que le dan la idea a quien lo observa de que son "saltones"; iii) cejas que se encuentran de forma horizontal; iv) cuatro patas alargadas que están en movimiento y emulan el gesto de que la tortuga está caminando; y v) detrás del cuerpo del animal aparece una especie de salpicado o "splash" .

Al respecto, la Sala no advierte que se trate de la forma usual con la cual los empresarios suelen presentar los caramelos blandos en el mercado, en especial, las gomas, sino que, por el contrario, la marca cuestionada cuenta con elementos diferenciadores como los descritos en el párrafo anterior que permiten identificar el producto en el mercado, distinguiéndola así de otros comercializadores de caramelos similares.

En efecto, la Sala considera que al analizar el signo en su conjunto se puede corroborar que la marca tridimensional cuestionada cuenta con elementos adicionales que la apartan de ser la forma usual utilizada para caramelos blandos, en especial, gomas, pues la forma de los ojos saltones, las cejas con las que anatómicamente no cuentan las tortugas, pero que en este caso sí, la fuente que sale de su caparazón





Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00616-00

Actoras: BORGYNET INTERNATIONAL HOLDINGS CORPORATION S.A. y C.I. SÚPER DE ALIMENTOS.

y el salpicado o “*splash*” sobre el cual está la figura, son elementos novedosos o inusuales en relación con los productos que ampara.

Ciertamente, del plenario, especialmente, de las figuras allegadas por la parte actora, lo que se evidencia es que ningún empresario emplea una tortuga con las características anteriormente descritas, sino que, por el contrario, la única empresa que hace uso de esa forma con las citadas particularidades en la figura de una tortuga es la sociedad **COLOMBINA S.A.**, tercero con interés directo en las resultas del proceso, conforme se aprecia de las imágenes que se traen a colación<sup>12</sup>:



<sup>12</sup> Folios 61 a 90 del cuaderno físico principal.

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00616-00

Actoras: BORGYNET INTERNATIONAL HOLDINGS CORPORATION S.A. y C.I. SÚPER DE ALIMENTOS.



En efecto, si bien es cierto que conforme a las gráficas adjuntadas por las demandantes se observa que existen diferentes gomas con formas de animales, también lo es que los mismos corresponden a otras especies, tales como gusanos, tiburones y dinosaurios, que no poseen las características específicas reivindicadas por el tercero con interés directo en las resultas del proceso, las cuales contribuyen a acrecentar la fuerza distintiva del signo; de modo que el consumidor promedio puede en su totalidad distinguirlo de otros productos similares dentro del mercado, como los que aparecen en las imágenes anteriormente puestas de presente.

En ese orden de ideas, para la Sala la marca **TRIDIMENSIONAL** de diseño de una **TORTUGA** posee la característica de la distintividad, en la medida en que se individualiza, identifica y diferencia en el mercado



---

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00616-00

Actoras: BORGYNET INTERNATIONAL HOLDINGS CORPORATION S.A. y C.I. SÚPER DE ALIMENTOS.

de las otras marcas de comercializadoras de caramelos, en especial, gomas, lo que le permite al consumidor o usuario distinguirlo de otros artículos de ese tipo en el mercado y, así, seleccionarlo.

En otras palabras, el signo se perfecciona como marca en la medida en que está unido a un producto; y que, además, el consumidor le atribuye un origen empresarial, tal y como ocurre en el caso *sub lite*.

Lo anterior no obsta para que la Sala ponga de presente que, en todo caso y como lo ha reiterado la jurisprudencia<sup>13</sup>, los animales como seres vivos son inapropiables, por lo que pueden ser usados por cualquier persona para conformar sus marcas, siempre y cuando las mismas contengan elementos adicionales que posean fuerza distintiva, de manera que se considera que **COLOMBINA S.A.** es titular de una marca débil, pero registrable, razón por la cual no puede impedir la inclusión de la figura de una tortuga en marcas de terceros y fundar en esa circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que se le estaría otorgando un privilegio sobre un elemento de uso general e inapropiable.

Adicionalmente, la Sala estima que el acto administrativo acusado no le ha concedido a **COLOMBINA S.A.** la exclusividad para el uso de

---

<sup>13</sup> Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 29 de junio de 2020, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 2009-00412-00. Reiterado en sentencia de 16 de diciembre de 2020, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 2009-00373-00.



---

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00616-00

Actoras: BORGYNET INTERNATIONAL HOLDINGS CORPORATION SA. y C.I. SÚPER DE ALIMENTOS.

figuras con formas de tortuga, de tal forma que pueda endilgarse prácticas de monopolio y, en tal sentido, pueda impedir a otros empresarios comercializar caramelos, en especial, gomas, quienes, se reitera, también pueden hacer uso de formas tortugas con diferentes diseños para conformar su propio registro marcario.

En consecuencia, la Sala considera que en el caso *sub lite* las características que conforman al signo objeto de la presente controversia sí le otorgan suficiente distintividad (intrínseca y extrínseca)<sup>14</sup>, puesto que a pesar de que está formado por la figura de una tortuga, la cual es un ser vivo y, por lo tanto, inapropiable, cuenta con elementos y diseños adicionales que lo hacen novedoso y registrable.

Por consiguiente, la Sala concluye que no se transgredieron las normas alegadas como violadas por las actoras; y que le asistió razón a la SIC al conceder el registro de la marca **TRIDIMENSIONAL** cuestionada para amparar los productos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, razón suficiente para que se mantenga incólume

---

<sup>14</sup> En la sentencia de 12 de abril de 2012 (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, número único de radicación 11001-03-24-000- 2008-00191-00), la Sección Primera señaló:

"[...] El Tribunal de Justicia Andino, refiriéndose a los requisitos para el registro de las marcas, ha dicho:

"...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). 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, por la cual se determina la capacidad del signo para diferenciarse de otros signos en el mercado" (folio 145) [...]"



---

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00616-00

Actoras: BORGYNET INTERNATIONAL HOLDINGS CORPORATION SA, y C.I. SÚPER DE ALIMENTOS.

la presunción de legalidad que ampara al acto administrativo acusado, el cual está acorde con los parámetros fijados por el ordenamiento jurídico comunitario.

En consecuencia, la Sala denegará las pretensiones de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutive de esta providencia.

Por último, se reconocerá personería a la doctora **ADRIANA YANETH VELANDIA PALACIO** como apoderada de la **SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**, de conformidad con el poder y los documentos anexos obrantes a folios 300 a 303 del cuaderno físico principal.

**En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley**

### **F A L L A**

**PRIMERO: DENEGAR** las pretensiones de la demanda, con fundamento en lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

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



---

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00616-00

Actoras: BORGYNET INTERNATIONAL HOLDINGS CORPORATION S.A. y C.I. SÚPER DE ALIMENTOS.

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

**CUARTO: TENER** a la doctora **ADRIANA YANETH VELANDIA PALACIO** como apoderada de la **SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**, de conformidad con el poder y documentos anexos obrantes a folios 300 a 303 del cuaderno físico principal.

### **CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE**

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala, en la sesión del día 31 de marzo de 2023.

**ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS**  
Presidente (E)

**OSWALDO GIRALDO LÓPEZ**  
Ausente con permiso

**NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN**

**HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ**

**CONSTANCIA:** La presente providencia 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.