



TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 21 de febrero de 2022

Proceso: 120-IP-2021

Asunto: Interpretación Prejudicial

Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia

Expediente de origen: 09-090473

Expediente interno del Consultante: 11001032400020150015600

Referencia: Presunta irregistrabilidad del signo de color **ROSADO (PANTONE 183 C)**

Normas a ser interpretadas: Literal e) del Artículo 134 y Literales a), b) y h) del Artículo 135 de la Decisión 486

Temas objeto de interpretación:

1. Concepto de marca. Requisitos para el registro de las marcas
2. Irregistrabilidad de signos por falta de distintividad. El origen empresarial de una marca
3. Registro de un color delimitado por una forma
4. La marca de color delimitado por una forma y la libre competencia

Magistrado Ponente: Luis Rafael Vergara Quintero

VISTO:

El Oficio N° 1003 del 28 de mayo de 2021, recibido vía correo electrónico el mismo día, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicitó

interpretación prejudicial del Artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno N° 11001032400020150015600; y,

El Auto del 4 de agosto de 2021, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A. ANTECEDENTES

Partes en el proceso interno

Demandante:	GASEOSAS DE GIRARDOT S.A.S.
Demandada:	SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO –SIC– DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA
Tercera interesada:	GASEOSAS POSADA TOBÓN S.A.

B. ASUNTOS CONTROVERTIDOS

De la revisión de los documentos remitidos por la autoridad consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que los asuntos controvertidos son los siguientes:

1. Si el signo de color **ROSADO (PANTONE 183 C)** que pretende proteger productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo solicitante es la sociedad GASEOSAS POSADA TOBÓN S.A., cumple con los requisitos previstos en el Artículo 134 de la Decisión 486 para ser considerada como una marca de color.
2. Si el signo de color **ROSADO (PANTONE 183 C)** ostenta distintividad intrínseca respecto de los productos que pretende distinguir; y, si es posible determinar su origen empresarial.
3. Si el signo de color **ROSADO (PANTONE 183 C)** solicitada por GASEOSAS POSADA TOBÓN S.A., constituye o no la solicitud de un color delimitado por una forma específica.

C. NORMAS A SER INTERPRETADAS

La autoridad consultante solicitó la interpretación prejudicial del Artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Procede la

solicitud planteada, pero limitando su interpretación al Literal e) del Artículo 134 de la Decisión 486¹, por ser pertinente.

De oficio se llevará a cabo la interpretación de los Literales a), b) y h) del Artículo 135 de la Decisión 486², en virtud de abarcar lo correspondiente a la irregistrabilidad de signos por falta de distintividad y el origen empresarial.

D. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Concepto de marca. Requisitos para el registro de las marcas.
2. Irregistrabilidad de signos por falta de distintividad. El origen empresarial de una marca.
3. Registro de un color delimitado por una forma.
4. La marca de color delimitado por una forma y la libre competencia.

E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Concepto de marca. Requisitos para el registro de las marcas

- 1.1. Teniendo en consideración que se solicitó el registro del signo de color **ROSADO (PANTONE 183C)** como marca y que entre los alegatos de la demanda se alude que el registro de dicha marca vulnera lo contemplado en el Artículo 134 de la Decisión 486, resulta pertinente referirse al concepto de marca y los requisitos para su registro.

¹ **Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.-**

«**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;

(...)

² **Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. -**

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

(...)

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

b) carezcan de distintividad;

(...)

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

(...)

Concepto de marca

- 1.2. Antes de establecer los requisitos para el registro de las marcas, es pertinente referirse al concepto de marca y sus funciones.
- 1.3. El Artículo 134 de la Decisión 486 ofrece una definición general de marca:

«(...) cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado».
- 1.4. De conformidad con la anterior definición normativa, se podría decir que la marca es un bien inmaterial que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado.
- 1.5. La marca cumple diversas funciones en el mercado, a saber:
 - a) Diferencia los productos o servicios que se ofertan.
 - b) Es indicadora de la procedencia empresarial.
 - c) Indica la calidad del producto o servicio que identifica.
 - d) Concentra el *goodwill* del titular de la marca.
 - e) Sirve de medio para publicitar los productos o servicios.
- 1.6. Las marcas como medio de protección al consumidor cumplen varias funciones (distintiva, de identificación de origen de los bienes y servicios, de garantía de calidad, función publicitaria, competitiva, etc.). De ellas y, para el tema a que se refiere este punto, la destacable es la función distintiva, que permite al consumidor identificar los productos o servicios de una empresa de los de otras. Las restantes funciones, se ha dicho, se encuentran subordinadas a la capacidad distintiva del signo, pues sin esta no existiría el signo marcario.
- 1.7. Estas precisiones permiten determinar que la marca cumple un papel esencial como es el de ser informativa, respecto a la procedencia del producto o del servicio al que representa, función publicitaria que es percibida por el público y los medios comerciales, pudiéndose no obstante causar engaño o confusión por falsas apreciaciones respecto de los productos o servicios protegidos.
- 1.8. El Artículo 134 de la Decisión 486, en siete literales consagra una enumeración no taxativa de los signos que son aptos para obtener el registro marcario; establece que pueden constituir marcas, entre otros: las palabras o combinación de palabras; las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; los sonidos y olores; las letras y números; un color que se encuentre delimitado por una forma, o una combinación de varios colores; la forma de

productos, envases o envolturas; o cualquier combinación de los signos o medios indicados anteriormente.

Requisitos para el registro de marcas

- 1.9. Según el Régimen Común de Propiedad Industrial contenido en la citada Decisión, los requisitos para el registro de marcas son: distintividad y susceptibilidad de representación gráfica.
- 1.10. A pesar de no mencionarse de manera expresa el requisito de la perceptibilidad, es importante destacar que este es un elemento que forma parte de la esencia de la marca.
- 1.11. La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de estos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos.
- 1.12. En relación con los dos requisitos previstos en la norma, se tiene:
 - a) La **distintividad** es la capacidad intrínseca que debe tener el signo para distinguir unos productos o servicios de otros. El carácter distintivo de la marca le permite al consumidor realizar la elección de los bienes y servicios que desea adquirir; también permite al titular de la marca diferenciar sus productos y servicios de otros similares que se ofertan en el mercado.
 - b) La **susceptibilidad de representación gráfica** es la posibilidad de que el signo a registrar como marca sea descrito mediante palabras, gráficos, signos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados por quien lo observe. Esta característica es importante para la publicación de las solicitudes de registro en los medios oficiales.
- 1.13. En conclusión, para que un signo sea registrado como marca debe ser distintivo y susceptible de representación gráfica, de conformidad con el Artículo 134 de la Decisión 486; asimismo, debe ser perceptible, ya que, como se mencionó, dicho requisito se encuentra implícito en la noción de marca.
- 1.14. 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 absolutamente irregistrable si carece de distintividad, de susceptibilidad de representación gráfica o de perceptibilidad.

- 1.15. Asimismo, se debe tener en cuenta que la falta de distintividad está consagrada de manera independiente como causal de nulidad absoluta en el Literal b) del Artículo 135. La distintividad tiene un doble aspecto: i) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado y ii) distintividad extrínseca, por la cual se determina la capacidad del signo para diferenciarse de otros signos en el mercado.
- 1.16. El registro de un signo como marca se encuentra expresamente condicionado al hecho de que este sea distintivo y susceptible de representación gráfica. De conformidad con el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486, la aptitud distintiva es uno de sus elementos constitutivos, como requisito esencial para su registro, según el cual no podrán ser registrados como marcas los signos que carezcan de distintividad.
- 1.17. Se deberá analizar, en primer lugar, si la marca de color a registrar cumple con los requisitos mencionados, para luego, determinar si el signo no está inmerso en alguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los Artículos 135 y 136 de la Decisión 486.

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

- 2.1. En el proceso interno, es parte de la controversia si corresponde o no conceder el registro del signo de color **ROSADO (PANTONE 183 C)**, toda vez que la demandante alegó que carecería de distintividad; por tanto, es pertinente analizar el Artículo 135 de la Decisión 486, específicamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su Literal b), cuyo tenor es el siguiente:

«**Artículo 135.-** No podrán registrarse como marcas los signos que:
(...)
b) carezcan de distintividad;
(...)»

- 2.2. La distintividad es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que esta cumpla su función de indicar el origen empresarial y, en su caso incluso, la calidad del producto o servicio, sin causar riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor.³

- 2.3. La distintividad tiene un doble aspecto:⁴

³ Ver Interpretación Prejudicial N° 242-IP-2015 de fecha 24 de agosto de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2579 del 4 de septiembre de 2015.

⁴ Ver Interpretación Prejudicial N° 388-IP-2015 de fecha 25 de febrero de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2726 del 22 de abril de 2016.

- a) **Distintividad intrínseca** o en abstracto, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado.
 - b) **Distintividad extrínseca** o en concreto, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado.
- 2.4. 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.
- 2.5. Es preciso recordar que un signo puede ser inherentemente distintivo. Es decir, puede gozar de distintividad *ab initio*, o puede haberla adquirido mediante el uso, de manera sobrevenida, desarrollando una distintividad adquirida. La razón por la que ciertos nuevos tipos de marcas resultan difíciles de proteger es porque generalmente incorporan características que cumplen una función técnica en lugar de servir para indicar la procedencia empresarial de un producto. Los aspectos funcionales no son susceptibles de ser protegidos mediante el registro de marcas.⁵
- 2.6. El análisis de este tipo de distintividad —intrínseca— se encuentra ligado al tipo de producto o servicio que el signo identifica. En ese sentido, la oficina nacional competente deberá analizar si el signo solicitado tiene aptitud distintiva en abstracto.
- 2.7. Del mismo modo, tal como se explicó en párrafos precedentes, la distintividad extrínseca, también contemplada en el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486, se encuentra referida a la capacidad del signo para diferenciarse plenamente de otros signos que operan u ofertan en el mercado, lo cual a su vez permite al consumidor realizar la elección de los bienes y servicios que desea adquirir realmente. En este supuesto, la oficina competente deberá evaluar si el signo posee aptitud distintiva para diferenciarse de otros signos en el mercado.
- 2.8. En ese sentido, para que un signo sea registrado como marca, adicionalmente de ser susceptible de representación gráfica, deberá tener capacidad distintiva intrínseca y extrínseca, ello de conformidad con lo establecido en el Artículo 134 de la Decisión 486.

El origen empresarial de una marca

- 2.9. Dentro del proceso interno, se señala que el signo de color **ROSADO (PANTONE 183 C)** podría ser asociado a un origen empresarial en particular, por lo que cumple con la función diferenciadora propia de una marca.

⁵ Ver Interpretación Prejudicial N° 242-IP-2015 de fecha 24 de agosto de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2579 del 4 de septiembre de 2015.

- 2.10. Para que un signo acceda a registro como marca, debe ser susceptible de representación gráfica y ser distintivo; es decir, debe poder diferenciarse de otros signos en el mercado.
- 2.11. La distintividad está de la mano con el origen empresarial. El consumidor elige un producto o un servicio respecto de otros por sus cualidades como calidad, precio, presentación, entre otros, y a su vez está ligado al origen empresarial, toda vez que lo relaciona con su productor y origen.
- 2.12. Por lo antes expuesto, el origen empresarial juega un papel importante pues para que el consumidor pueda elegir un producto o servicio respecto de otro, debe tener en claro de quién proviene y así evitar el riesgo de asociación.

3. Registro de un color delimitado por una forma

- 3.1. En virtud de que en el proceso interno se discute la presunta irregistrabilidad del signo de color **ROSADO (PANTONE 183C)**, este Tribunal considera pertinente interpretar el presente tema.
- 3.2. 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 este no caiga en alguna otra causal de irregistrabilidad.
- 3.3. *Contrario sensu*, el Literal h) del Artículo 135 de la Decisión 486 prohíbe el registro de un color aisladamente considerado. Al respecto el Tribunal ha señalado:

«...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 es 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. Los efectos obstruccionistas derivados de la concesión de una marca sobre un color fundamental o puro serían particularmente palpables en la hipótesis de que el color fuese necesariamente común a un género o línea de productos o a su envoltorio o envase (...). La mencionada prohibición abarca además a los colores puros que por su cromatismo son fácilmente identificables, así como, a los colores

secundarios, fruto de combinaciones que en todo caso son ilimitadas.»⁶

- 3.4. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que la prohibición bajo análisis no es absoluta, pues ella solo 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.
- 3.5. 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 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.⁷
- 3.6. No debe perderse de vista que esta clase de signos distintivos deben ser vistos en conjunto, tanto en la oportunidad de realizar el análisis de registrabilidad como en el momento de evaluar si existe o no una infracción marcaria. Así, la forma bajo la cual está delimitado el color es un componente esencial y de vital importancia, toda vez que la marca de color delimitado por una forma no es otra cosa que un signo distintivo en el que el color tiene una «posición» determinada, que es precisamente la forma específica que contiene o aloja un color determinado.⁸

4. La marca de color delimitado por una forma y la libre competencia

- 4.1. En el proceso interno se alegó la posibilidad de que una marca de color que carece de distintividad fomente la creación de monopolios y afecte la libre competencia, por lo que corresponde analizar este tema.
- 4.2. Como se mencionó en la cita consignada en el párrafo 3.3 de la presente interpretación prejudicial, «...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».⁹

⁶ Ver el Interpretación Prejudicial 111-IP-2009 de fecha 2 de diciembre de 2009, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1809 del 22 de marzo de 2010.

⁷ León y León, Gustavo. “Derecho de Marcas en la Comunidad Andina”, 1era Edición, Thomson Reuters, ECB Ediciones S.A.C., Lima, Perú, 2015, p. 173.

⁸ Ver tercera parte del párrafo 4.6 de la Interpretación Prejudicial N° 619-IP-2019 de fecha 7 de octubre de 2020, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 4087 del 13 de octubre de 2020.

⁹ Ver Interpretación Prejudicial N° 111-IP-2009 de fecha 2 de diciembre de 2009, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1809 del 22 de marzo de 2010.

- 4.3. En ese sentido, debe evitarse que el titular del registro de una marca de color delimitado por una forma pretenda acaparar o monopolizar el mercado, situación que afectaría no solo a los competidores reales o potenciales sino, principalmente, a los consumidores, quienes se verían privados de una mayor oferta en la provisión de bienes o servicios.¹⁰
- 4.4. A efecto de evitar que el registro de una marca de color delimitado por una forma sirva como herramienta para restringir la competencia en el mercado, la oficina nacional de propiedad industrial deberá tener en consideración, como contexto real del mercado y en aplicación del principio de primacía de la realidad, que los colores (registrados o no como marca) no se presentan aislados en el comercio, sino que están acompañados de elementos denominativos y/o figurativos, de las formas y colores de los productos o sus empaques, envases, envolturas, embalajes, etc., o de otros elementos diferenciadores que, de manera integral, son apreciados por los consumidores en el momento de identificar y escoger un producto o servicio.¹¹
- 4.5. A diferencia de lo que ocurre con las marcas denominativas y figurativas, algunas marcas no tradicionales, como es el caso de las marcas de color y la tridimensional, tienen una mayor potencialidad de generar en su titular la capacidad de restringir la competencia. De allí la necesidad de que las oficinas de propiedad industrial sean muy cuidadosas y rigurosas al momento de otorgar el registro a este tipo de marcas.¹²
- 4.6. En este sentido se deberá determinar si el color que compone el signo de color **ROSADO (PANTONE 183C)** objeto de análisis, se encuentra debidamente delimitado por una forma y si cumple 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.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la autoridad consultante al resolver el proceso interno N° **11001032400020150015600**, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

¹⁰ Ver párrafo 4.3 de la Interpretación Prejudicial N° 619-IP-2019 de fecha 7 de octubre de 2020, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 4087 del 13 de octubre de 2020.

¹¹ Ver párrafo 4.4 de la Interpretación Prejudicial N° 619-IP-2019 de fecha 7 de octubre de 2020, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 4087 del 13 de octubre de 2020.

¹² Ver párrafo 6.1 de la Interpretación Prejudicial N° 476-IP-2019 de fecha 10 de setiembre de 2021, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 4336 de la misma fecha.

El suscrito Secretario del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en ejercicio de la competencia prevista en el Literal c) del Artículo 19 del Estatuto del Tribunal y en el Literal e) del Artículo Segundo del Acuerdo 02/2021 del 5 de marzo de 2021, certifica que la presente Interpretación Prejudicial ha sido aprobada por los Magistrados Gustavo García Brito, Luis Rafael Vergara Quintero, Hernán Rodrigo Romero Zambrano y Hugo R. Gómez Apac en la sesión judicial de fecha 21 de febrero de 2022, conforme consta en el Acta 05-J-TJCA-2022.

Luis Felipe Aguilar Feijó
SECRETARIO

De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

Hugo R. Gómez Apac
PRESIDENTE

Luis Felipe Aguilar Feijó
SECRETARIO

Notifíquese a la autoridad consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.