

SIGNO BIDIMENSIONAL – Definición / SIGNO TRIDIMENSIONAL – Concepto / BOTELLA - Similitud en las formas de diseño: OLD PARK y JOHN THOMAS / MARCA TRIDIMENSIONAL BOTELLA - Irregistrabilidad del signo de John Thomas por semejanza con la botella de OLD PARK / MARCA MIXTA-Similitud gráfica: signo tridimensional

La Resolución 26459 de 26 de agosto de 2002, que resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución 00040, confirmó dicha Resolución en cuanto negó el registro solicitado; pero la revocó parcialmente en cuanto consideró que han debido prosperar las observaciones del tercero con interés directo en este proceso, ya que la causal de irregistrabilidad no es la prevista en el artículo 135, literal c), de la Decisión 486, sino la del literal a), del artículo 136, ibídem, pues el signo figurativo solicitado es similar en la parte gráfica de la marca mixta registrada old parr, lo que podría causar confusión en el consumidor, quien la asociaría por su origen empresarial. Igualmente, dicha Interpretación precisa que el signo bidimensional es aquél cuya representación gráfica no ocupa por sí misma un lugar en el espacio, como es el caso de las marcas figurativas, cuya gráfica se imprime, por ejemplo, en el papel, a diferencia de la marca tridimensional en donde el signo no se encuentra constituido por su representación gráfica sino por el objeto. Explica el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina que la marca bidimensional consta de dos dimensiones: ancho y largo; en tanto que la tridimensional incluye la profundidad que da volumen. En este caso, resulta de gran utilidad para la Sala el estudio realizado por la empresa GESTIÓN ESTRATÉGICA DE COMUNICACIÓN GESCOM, aportado por el tercero con interés directo en las resultados del proceso, que se tuvo como prueba en el proveído de 9 de agosto de 2004, contenido del “ANÁLISIS COMPARATIVO DEL SISTEMA DE DISEÑO DE DOS ENVASES BOTELLA CONTENEDORES DEL PRODUCTO WHISKY”. En dicho estudio se destacaron los envases analizados, así:(...). A juicio de la Sala, existe similitud en las formas del diseño en ambas botellas; su tamaño, en los grabados o relieves que se utilizan y la forma característica del envase, lo que hace que pueda generarse confusión entre el público consumidor, frente al origen empresarial de los productos que se distinguen en la clase 33, el cual podría en un momento dado considerar que se trata de una misma empresa productora. Así las cosas, los actos acusados en cuanto negaron el registro solicitado se ajustan a la legalidad y, por ello, deben denegarse las súplicas de la demanda.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: MARCO ANTONIO VELILLA MORENO.

Bogotá, D.C., veintinueve (29) de mayo de dos mil ocho (2008).

Radicación número: 2003-00039

Actora: IMPORTADORA Y PRODUCTORA DE LICORES S.A..

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

La sociedad **IMPORTADORA Y PRODUCTORA DE LICORES S.A.**, a través de apoderado, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrada en el artículo 85 del C.C.A., presentó demanda contra las Resoluciones núms. 00040 de 10 de enero de 2002, “**Por la cual se decide una solicitud de registro de marca**”; 08058 de 18 de marzo de 2002, “**Por la cual se resuelve un recurso de reposición**”, expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio; y 26459 de 26 de agosto de 2002, “**Por la cual se resuelve un recurso de apelación**”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO

I.1.-Como hechos relevantes de la demanda se señalan los siguientes:

1.- La sociedad **IMPORTADORA Y PRODUCTORA DE LICORES S.A.**, presentó solicitud de registro de la marca **TRIDIMENSIONAL, BOTELLA** para distinguir productos de la clase 33.

2.- Las sociedades **UNITED DISTILLERS & VINTNERS (ER) LIMITED**, y **UNITED DISTILLERS P.L.C. TRADING AS MACDONALD GREENLEES** presentaron oposiciones contra la solicitud de registro de la marca **TRIDIMENSIONAL, BOTELLA**.

3.- La Superintendencia de Industria y Comercio mediante Resolución proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos declaró infundadas las oposiciones propuestas pero negó el registro solicitado al considerar que se trataba de una botella de uso común.

4.- La sociedad **IMPORTADORA Y PRODUCTORA DE LICORES S.A.**, interpuso recurso de reposición en contra de la Resolución 00040, y por Resolución 08058 se confirmó íntegramente dicha Resolución; y a través de la Resolución 26459, que resolvió el recurso de apelación, se confirmó la Resolución 00040, en cuanto negó el registro de la actora, pero la revocó en cuanto consideró que debió prosperar la observación del tercero.

I.2.- En apoyo de sus pretensiones la actora adujo, en síntesis, los siguientes cargos de violación:

1.- Que se violó por indebida aplicación el artículo 135 literal c) de la Comisión de la Comunidad Andina que dispone:

“No podrán registrarse como marcas los signos que:

a) 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”.

Indica que la marca **TRIDIMENSIONAL, BOTELLA**, en la clase 33 internacional cumple con las exigencias establecidas en la Decisión 486 ya que no es una forma usual de los envases de la clase 33 en la medida en que cuenta con características propias que le imprimen suficiente distintividad respecto de las botellas de uso común.

Expresa que precisamente para evitar confusiones en el mercado la parte actora solicitó el registro del diseño con un serie de especificaciones bien definidas en cuanto a su forma, tamaño, dimensiones, superficie, base, cuerpo semicuadrangular con los vértices y aristas redondeados, cuello en forma cilíndrica, recto y liso, cuerpo grabado con líneas rectas que al cruzarse entre sí forman figuras de rombos perfectamente simétricos; la botella tiene una altura de 20 centímetros.

Según lo expuesto se puede aseverar que el signo **TRIDIMENSIONAL, BOTELLA** tiene suficiente fuerza distintiva para constituir una verdadera marca.

2.- Que se violó por indebida aplicación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que establece:

“No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afecta indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente

solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.

Manifiesta que la Administración incurrió en un error de apreciación al suponer que la marca mixta **OLD PARR** y la tridimensional solicitada para registro eran similarmente confundibles y aplicó indebidamente el literal transcrito, ya que no apreció que la marca confrontada **OLD PARR** está conformada por el dibujo bidimensional de una botella, que no una marca tridimensional en cuyo cuello y centro se encuentra la denominación **OLD PARR** y otras grafías, mientras que la otra equivocadamente negada, tiene especificaciones geométricas en tres dimensiones con el diseño a escala, lo que corresponde a una botella real y no a una pintada.

Considera que si la Superintendencia de Industria y Comercio hubiese confrontado en forma correcta la marca **TRIDIMENSIONAL, BOTELLA**, para distinguir productos en la clase 33 internacional y la marca **OLD PARR**, la cual es la figura de una botella, habría constatado que estas tienen elementos individualizantes que las hacen suficientemente distintas entre sí.

3.- Sostiene que se violó el literal f) del artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que estipula:

“A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación

gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

f) la forma de los productos, sus envases o envolturas.”

Indica que la actora solicitó el registro del diseño de un envase especial el cual tiene suficiente identidad y distintividad para usarse como marca en sus productos y dicho registro fue denegado con el argumento de que constituye una forma común o usual en los productos de la clase 33, para luego expresar la Administración que no era una botella común sino confundible con la botella de **OLD PARR**, lo que evidencia que al parecer la Administración no tenía pruebas para asegurar que la botella cuyo registro se pretende es de uso común sino que quería atribuirle derechos a **GUINES UNITED DESTILLERS & VINTNERS B.V.**, sobre dicha botella con base en la concesión del registro de una marca mixta consistente en el dibujo de una botella con la denominación **OLD PARR** y otras grafías, marca que realmente está registrada para ser usada como etiqueta.

4.- En su criterio, se violó el artículo 61 de la Constitución Política, pues con la negativa del registro se desconoce la obligación constitucional que tiene la Superintendencia de Industria y Comercio de proteger la propiedad industrial.

II.- TRAMITE DE LA ACCIÓN

A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones.

II.1- CONTESTACIONES DE LA DEMANDA.-

II.1.1.- La **SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**, se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda, argumentando que con la expedición de los actos acusados no se ha incurrido en la violación alguna de las normas invocadas en aquella.

En relación al análisis de registrabilidad del signo, menciona que la marca tridimensional se materializa como un signo perceptible por el sentido de la vista, destinado a evocar una figura caracterizada por su forma externa, es decir, que se representa a través de un signo figurativo y en este caso la figura de la botella de la actora presenta rasgos característicos similares con la marca confrontada que no permiten descartar la confundibilidad en el público consumidor respecto de la procedencia u origen empresarial.

II.1.2.- La sociedad **GUINES UNITED DESTILLERS & VINTNERS B.V.**, tercero con interés directo en las resultas del proceso, en la oportunidad procesal correspondiente, hace énfasis en que la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro de la marca solicitada, no porque fuera la forma usual de los envases de los productos de la Clase 33 Internacional, sino en atención a las semejanzas gráficas existentes con la marca del tercero, dando estricto cumplimiento al artículo 136, literal a), de la Decisión 486.

Que es evidente que existen coincidencias gráficas entre los signos al punto que la botella tridimensional solicitada para registro reproduce en su totalidad las características gráficas de la marca registrada.

III.- ALEGATO DEL MINISTERIO PÚBLICO

La Agencia del Ministerio Público en la oportunidad procesal correspondiente, solicitó que se requiriera la Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

IV-. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Las Resoluciones 00040 de 10 de enero de 2002 y 08058 de 18 de marzo de 2002, declararon infundadas las observaciones presentadas por el tercero con interés directo en las resultas del proceso, fundamentadas en el hecho de ser titular de la marca mixta OLD PARR, compuesta por esta denominación y una botella de cuello que se ensancha levemente en su parte media, cuyo cuerpo rectangular de bordes redondeados está martillado, porque estimaron que lo predominante en dicha marca es la expresión OLD PARR.

Empero denegaron el registro solicitado por la actora, con soporte en el artículo 135, literal c) de la Decisión 486, según el cual, no podrán registrarse como marca los signos que consistan en las formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas características impuestas por la naturaleza de la función de dicho producto o servicio de que se trate.

Concluyeron que la figura tridimensional de una botella indicada en la solicitud corresponde a la forma usual con que los empresarios suelen presentar en el mercado algunos de los productos solicitados. Que en la Clase 33 Internacional se encuentran productos como los aperitivos, vinos y licores, los cuales tiene como envase una forma como la solicitada.

La Resolución 26459 de 26 de agosto de 2002, que resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución 00040, confirmó dicha Resolución en cuanto negó el registro solicitado; pero la revocó parcialmente en cuanto consideró que han debido prosperar las observaciones del tercero con interés directo en este proceso, ya que la causal de irregistrabilidad no es la prevista en el artículo 135, literal c), de la Decisión 486, sino la del literal a), del artículo 136, ibídem, pues el signo figurativo solicitado es similar en la parte gráfica de la marca mixta registrada old parr, lo que podría causar confusión en el consumidor, quien la asociaría por su origen empresarial.

La actora solicitó el registro de la marca tridimensional Botella, para distinguir productos de la clase 33, cuyo diseño aparece a folio 8 del cuaderno de antecedentes, el cual se traslada en fotocopia a la presente providencia, para mayor ilustración de la Sala:

La sociedad **GUINES UNITED DESTILLERS & VINTNERS B.V**, tercero con interés directo en las resultas del proceso, formuló observación contra la solicitud de registro de la actora, por cuanto es titular de la marca OLD PARR más gráfica botella, para la misma clase, la cual, según se advierte a folio 74 del cuaderno principal, se encuentra registrada de la siguiente forma: (se traslada fotocopia del folio 74:

La Interpretación Prejudicial 194-IP-2005, rendida en este

proceso, precisó que **puede haber confundibilidad entre una**

marca bidimensional ya registrada y una tridimensional (folio 254), pues ésta, en cuanto debe ser representada gráficamente, puede adquirir caracteres de similitud o semejanza con aquella.

Igualmente, dicha Interpretación precisa que el signo bidimensional es aquél cuya representación gráfica no ocupa por sí misma un lugar en el espacio, como es el caso de las marcas figurativas, cuya gráfica se imprime, por ejemplo, en el papel, a diferencia de la marca tridimensional en donde el signo no se encuentra constituido por su representación gráfica sino por el objeto (folio 247).

Explica el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina que la marca bidimensional consta de dos dimensiones: ancho y largo; en tanto que la tridimensional incluye la profundidad que da volumen (folio 245).

Para establecer la similitud entre estas marcas, debe acudirse a las reglas que para el cotejo marcario ha diseñado la jurisprudencia y doctrina comunitaria, que en

este caso se reiteran por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, a folio 244, así:

“1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

“2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea.

“3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas.

“4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa”.

En este caso, resulta de gran utilidad para la Sala el estudio realizado por la empresa GESTIÓN ESTRATÉGICA DE COMUNICACIÓN GESCOM, visible folios 90 a 149 del expediente, aportado por el tercero con interés directo en las resultas del proceso, que se tuvo como prueba en el proveído de 9 de agosto de 2004, contentivo del “ANÁLISIS COMPARATIVO DEL SISTEMA DE DISEÑO DE DOS ENVASES BOTELLA CONTENEDORES DEL PRODUCTO WHISKY”.

En dicho estudio se destacaron los envases analizados,

así: (Se traslada fotocopia del folio 94):

Se traslada a la providencia, fotocopia del folio 112:

Se traslada a la providencia fotocopia del folio 114:

Se traslada a la providencia fotocopia del folio 124:

A juicio de la Sala, existe similitud en las formas del diseño en ambas botellas; su tamaño, en los gravados o relieves que se utilizan y la forma característica del envase, lo que hace que pueda generarse confusión entre el público consumidor, frente al origen empresarial de los productos que se distinguen en la clase 33, el cual podría en un momento dado considerar que se trata de una misma empresa productora.

Así las cosas, los actos acusados en cuanto negaron el registro solicitado se ajustan a la legalidad y, por ello, deben denegarse las súplicas de la demanda, como e efecto se dispondrá en la parte resolutive de esta providencia.

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

F A L L A :

DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 29 de mayo de 2008.

MARCO ANTONIO VELILLA MORENO

Presidente

CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE

RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA **MARTHA SOFÍA SANZ TOBÓN**

Ausente con excusa