



TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 21 de mayo de 2019
Oficio N°543-S-TJCA-2019

Señor
Iván Darío Velásquez
Representante Legal
Gaseosas Posadas Tobón S.A. POSTOBÓN
patmarksco@ppulegal.com
zoraida.fonseca@ppulegal.com
Bogotá, Colombia. –

Referencia: Proceso 01-AI-2017 (Acción de Incumplimiento interpuesta por ACAVA LIMITED. c/ la República de Colombia a través de la Superintendencia de Industria y Comercio).

De mi consideración:

Me dirijo a Usted con la finalidad de notificarle el contenido de la Sentencia cuya copia se acompaña, en veintisiete (27) fojas útiles, emitida por este Tribunal el día 23 del mes de abril del año en curso dentro del proceso de referencia.

Atentamente,


Luis Felipe Aguilar Feijoó
Secretario TJCA



Adj. Lo indicado

Cc. Dr. Mauricio Patiño
Apoderado



TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 01-AI-2017

**Acción de Incumplimiento interpuesta por ACAVA
LIMITED contra la República de Colombia**

Magistrada ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros

El TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito a los 16 días del mes de mayo del año dos mil diecinueve, conforme a la Sesión Judicial del 23 del mes de abril del mismo año, adopta la presente Sentencia por mayoría. El Magistrado Hugo R. Gómez Apac disiente de la posición tomada por los demás Magistrados y, en consecuencia, no participa de la adopción de la presente Sentencia.¹

VISTOS:

1. La demanda de Acción de Incumplimiento de 11 de enero de 2017, recibida vía courier en este Tribunal el 13 de enero de 2017, mediante la cual ACAVA LIMITED solicitó a este Tribunal declare fundada la demanda de Acción de Incumplimiento y que Colombia, a través de la Superintendencia de Industria y Comercio se encuentra en incumplimiento de sus obligaciones en la aplicación de los artículos 134 y 135 literales a), b) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y el artículo 4 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en adelante, **TJCA**).
2. Por Auto de 20 de abril de 2017, se solicitó a ACAVA LIMITED la regularización de su demanda.
3. El 16 de mayo de 2017, se recibió vía correo electrónico el escrito suscrito por la señora Cinthia Modesta Puente H. Representante Legal de ACAVA LIMITED y sus abogados Luis Alonso García Muñoz Najjar y Álvaro Gutiérrez Bendezú, dando respuesta al Auto de 20 de abril de 2017.

El Voto disidente del Magistrado Hugo R. Gómez Apac consta como anexo del Memorando 033-2019-MP-TJCA del 16 de mayo de 2019.

Asimismo, las razones que fundamentan la posición del Magistrado Hugo R. Gómez Apac se encuentran contenidas en el Memorando 005-2019-MP-TJCA del 22 de enero de 2019, el cual adjunta el Informe N° 01-MP-TJCA-2019 de la misma fecha, ambos anexos al Acta 01-J-TJCA-2019 correspondiente a la Sesión Judicial celebrada el 1 de febrero de 2019.



4. El Auto de 27 de septiembre de 2017, a través del cual se decidió convocar al Dr. Rubén Aldo Saavedra Soto, Primer Magistrado Suplente del Estado Plurinacional de Bolivia, para que se integre al Tribunal, con el objeto de asegurar el quórum decisorio a efectos de la admisión a trámite de la demanda.
5. El escrito de 29 de septiembre de 2017, recibido vía correo electrónico por el cual el Dr. Rubén Aldo Saavedra Soto, manifestó que no se encontraba incurso en las causales de impedimentos o recusación establecidas en el artículo 67 del Estatuto del TJCA.
6. El Oficio 688-S-TJCA-2017 de 3 de octubre de 2017 por el cual se le remitió al Dr. Rubén Aldo Saavedra Soto, vía correo electrónico, copias de la documentación necesaria para su intervención dentro del presente proceso.
7. El Auto de 1 de diciembre de 2017, por el cual se admitió a trámite la demanda de Acción de Incumplimiento.
8. El Oficio OALI-014 de 25 de enero de 2018, recibido vía correo electrónico, por el cual la Dra. Sandra Catalina María Charris Rebellón, Jefe de la Oficina de Asuntos Legales Internacionales del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, solicitó copia de la Nota Interna 033-ME-TJCA-2017 y del Acta 25-J-TJCA-2017.
9. El Auto de 29 de enero de 2018, por el cual, este Tribunal rechazó la solicitud formulada por Colombia.
10. El 9 de febrero de 2018, se recibió vía correo electrónico el escrito de contestación a la demanda², suscrito por la Dra. Sandra Catalina María Charris Rebellón, Jefe de la Oficina de Asuntos Legales Internacionales del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia.
11. Los escritos de 9 y 14 de febrero de 2018³, presentados por Gaseosas Posada Tobón S.A. -POSTOBÓN S.A. (en adelante, **POSTOBÓN**) dando contestación a la demanda de Acción de Incumplimiento y solicitando ser reconocidos o admitidos como terceros coadyuvantes de Colombia.
12. El Auto de 15 de marzo de 2018, por el cual este Tribunal: i) Tuvo por contestada la demanda por parte de Colombia; ii) Tuvo por admitida la solicitud de coadyuvancia de POSTOBÓN, iii) Tuvo por contestada la demanda por el coadyuvante, iv) Puso en conocimiento a ACAVA LIMITED de las contestaciones, v) Corrió traslado con las excepciones

² A efectos del cómputo del plazo se debe tomar en cuenta el Acuerdo 03/2015 "Suspensión de los plazos y términos de procedimiento previstos en el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina durante el período de vacaciones judiciales anuales", aprobado el 24 de julio de 2015.

³ Recibido vía correo electrónico el 9 de febrero de 2018 y vía courier el 14 de febrero de 2018.



previas planteadas por Colombia a ACAVA LIMITED, vi) Se puso en conocimiento de Colombia del escrito de coadyuvancia, contestación a la demanda y documentos agregados por POSTOBÓN, vii) Se tuvieron por presentadas las pruebas aportadas por demandante, demandado y tercero coadyuvante.

13. El escrito de 3 de abril de 2018, recibido vía correo electrónico, por el cual ACAVA LIMITED dio contestación a las excepciones previas planteadas por Colombia.
14. El Auto de 11 de mayo de 2018, por el cual este Tribunal declaró infundadas las excepciones previas presentadas por Colombia.
15. El Auto de 28 de junio de 2018, por el cual este Tribunal decidió: i) Declarar que no corresponde abrir periodo probatorio conforme al artículo 75 del Estatuto del TJCA; ii) Convocar a las partes a audiencia pública para el día 22 de agosto de 2018.
16. El Oficio OALI-102 del 10 de agosto de 2018, recibido vía correo electrónico, suscrito por la Dra. Sandra Catalina Charris Rebellón, mediante el cual solicitó aplazamiento de la audiencia.
17. El Auto de 15 de agosto de 2018, mediante el cual este Tribunal decidió: i) Admitir la solicitud de Colombia de aplazar la audiencia señalada para el 22 de agosto de 2018; y, ii) Convocar a las partes a audiencia pública para el día 20 de septiembre de 2018.
18. El Acta N.º 07-AP-TJCA-2018, correspondiente a la Audiencia Pública llevada a cabo el 20 de septiembre de 2018.
19. Los escritos de alegatos de conclusión del 28 de septiembre de 2019, recibidos vía correo electrónico, presentados por ACAVA LIMITED, Colombia y POSTOBÓN.
20. ACAVA LIMITED agregó a sus alegatos como Anexo 1 A: solicitud de conciliación extrajudicial en derecho como requisito de procedibilidad -Ley 640 de 2001- Infracción de Derechos de Propiedad Industrial enviada por la empresa POSTOBÓN a las empresas RTD S.A.S. y MERCADERÍAS S.A.S. documento que no será tomado en consideración al no ser parte de la litis ni habérselo presentado oportunamente como prueba.

ANTECEDENTES

Argumentos presentados por ACAVA LIMITED en su escrito de demanda, en su informe oral en Audiencia Pública y en sus alegatos de conclusión

21. En continuación, se resumen los principales fundamentos de ACAVA



LIMITED enunciados en su demanda recibida el 11 de enero de 2017.

Fundamentos de hecho

ACAVA LIMITED enuncia como fundamentos de hecho los siguientes:

22. El 18 de mayo de 2015, la demandante formuló reclamo ante la Secretaría General de la Comunidad Andina (en adelante, la **SGCA**) por el supuesto incumplimiento de Colombia de la normativa comunitaria en materia de propiedad industrial, al amparo de lo dispuesto en el artículo 25 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el artículo 2 de la Decisión 425 y los artículos 1,13 y 14 de la Decisión 623.
23. El 3 de junio de 2015, la SGCA, mediante comunicación SG/E/991/2015 de 29 de mayo de 2015, solicitó a ACAA LIMITED completar el reclamo formulado para iniciar la fase prejudicial de la acción de incumplimiento presentada.
24. Con fecha 18 de junio de 2015, la demandante cumplió con el requerimiento de la SGCA.
25. El 26 de junio de 2015, la SGCA, mediante comunicación SG/E/1151/2015 de 25 de junio de 2015, admitió a trámite el reclamo de la demandante y corrió traslado a la República de Colombia para que conteste en un plazo no mayor a 30 días.
26. Con fecha 1 de septiembre de 2015, la SGCA, notificó a la demandante con la contestación de la República de Colombia a la acción de incumplimiento interpuesta.
27. El 4 de septiembre de 2015, la SGCA, mediante comunicación SG/E/1628/2015 convocó a las partes a una reunión informativa, la misma que se llevó a cabo el 11 de septiembre de 2015.
28. El 11 de septiembre de 2015, la demandante presentó un escrito desvirtuando una serie de afirmaciones realizadas por representantes de la República de Colombia.
29. El 24 de septiembre de 2015, la demandante presentó a la SGCA la Certificación del Consejo de Estado de Colombia, en el sentido de confirmar que ACAA LIMITED no habría acudido en la vía nacional a reclamar por los mismos hechos que se discuten en la vía comunitaria andina.
30. Con fecha 30 de octubre 2015, la demandante solicitó que se emita el Dictamen correspondiente, teniendo en cuenta que: i) el plazo para resolver previsto en el artículo 20 de la Decisión 623 (Reglamento de la



Fase Prejudicial de la Acción de Incumplimiento) habría vencido; y, ii) la naturaleza del reclamo amerita un pronunciamiento inmediato de la SGCA, en la medida que el incumplimiento de la República de Colombia afecta de manera negativa no solo el régimen común sobre propiedad industrial, sino también el mercado de bebidas gaseosas de la Subregión. Cabe indicar, que no se recibió respuesta por parte de la Secretaría General de la Comunidad Andina.

31. Con fechas 6 de noviembre de 2015, 14 de junio de 2016 y 5 de octubre de 2016, la demandante solicitó algún pronunciamiento por parte de la SGCA.
32. Habiendo transcurrido más de 75 días desde la fecha en que se presentó el reclamo y más de un año desde la fecha en que la SGCA indicó que iba a resolver, no ha cumplido con las obligaciones que de manera expresa le exigen el Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y la Decisión 623 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores (Reglamento de la Fase Prejudicial de Incumplimiento), ya que no ha emitido el Dictamen correspondiente.
33. En este sentido, conforme lo previsto en el tercer párrafo del artículo 24 y en el primer párrafo del artículo 25 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se presentó la demanda de Acción de Incumplimiento, directamente ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Fundamentos de derecho

34. **ACAVA LIMITED** enuncia que es titular de una diversidad de marcas inscritas en Colombia, para proteger bebidas en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, identificadas con las marcas de producto **BIG COLA, BIG MANZANA, AJE BIG** en sus distintas presentaciones.
35. Sostiene que Colombia a través de la Superintendencia de Industria y Comercio, (en adelante, **SIC**) ocasionaría una afectación al haber otorgado a favor de **POSTOBÓN**, el registro de dos marcas conformadas por el color rosado en formas no particulares y usuales.
36. Afirma que con el registro de las marcas concedidas se afecta el derecho de los competidores en general de emplear o usar el color rosado para comercializar bebidas en el mercado colombiano, siendo, además, una afectación a la actividad comercial de **ACAVA LIMITED**.
37. Mantiene que otorgar el monopolio o exclusividad del color rosado a una sola empresa para el mercado de bebidas de Colombia, no solo contraviene la normativa andina, sino que significa afectar a los competidores del mercado de bebidas en general y, consecuentemente



a los consumidores, pues ello no permitirá el funcionamiento adecuado de dicho mercado, que se busca proteger con las prohibiciones estipuladas en el artículo 135 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

38. Argumenta que la Directora de Signos Distintivos de la SIC, al momento de emitir las resoluciones 33205 y 33206 ha señalado lo siguiente en relación con el color rosado Pantone 183C:

*"El signo pretendido **cuenta con su distintividad** precisamente por el color aplicado en la forma delimitada, y será en el comercio que los compradores podrán reconocer su distintividad no únicamente como un color, sino porque podrán apreciar tal tonalidad en una figura que el solicitante ha identificado como un vaso..."*

39. Sostiene que, para la Dirección de Signos Distintivos de la SIC, el signo COLOR ROSADO PANTONE 183C sí contaba con la suficiente distintividad desde un inicio, lo cual es confirmado por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial en sus resoluciones 1075 y 1076 en cuya parte pertinente, señala lo siguiente:

"6.3. La distintividad adquirida o segundo significado de la marca solicitada

A este respecto cabe indicar que (...) sólo procede cuando el signo sobre el que se pretende el registro carece de distintividad, o cuando el color solicitado no está delimitado dentro de una forma.

*Habiendo quedado demostrado que **el signo solicitado cumple con los presupuestos necesarios para ser marca**, y estando delimitado por la forma de un vaso, es decir, no habiéndose presentado como un color amorfo, no es posible aplicar la figura del "secondary meaning" en este caso (...)"*

40. Mantiene que según la doctrina especializada en materia de propiedad industrial, para que el signo COLOR ROSADO PANTONE 183C pudiese acceder a registro como marca era necesario que dicho signo haya adquirido distintividad de manera previa a la solicitud de registro, ya que los colores *per se* no pueden ser registrados como marca, a no ser que estén delimitados bajo una forma específica que pueda conferir esa distintividad intrínseca, conforme lo exige el artículo 135, literal h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, lo cual no sucede en este caso.

41. Considera que el legítimo interés de **ACAVA LIMITED** no fue cuestionado en el procedimiento administrativo, donde se otorgaron las marcas conformadas por el color rosado en formas no particulares a favor de **POSTOBÓN**; en dichos procedimientos administrativos su representada participó como opositor al afectarse sus intereses como participante en el mercado colombiano.



42. Detalla que, los signos concedidos por la SIC los siguientes:

MARCA	EXPEDIENTE	C.I.	CERTIFICADO
	09-090473	32: Aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; sabor a manzana.	507285
	09-090469	32: Aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; sabor a manzana.	507281

43. Asegura que las resoluciones de la SIC otorgan derechos de exclusividad sobre un color que no se encuentra enmarcado en una forma que lo dote de particularidad alguna, lo cual vulnera la normativa andina.
44. Manifiesta que la SIC incumple la normativa andina al no aplicar el requisito de distintividad contemplado en los artículos 134 y 135 literales a) y b) de la Decisión 486 al haber concedido el registro sobre un color resultante del proceso de oxidación de la fruta (manzana) por lo que se ha generado un derecho sobre un signo que no cumple con el requisito de distintividad dispuesto en las normas antes enunciadas.
45. Además, mantiene que el color rosado concedido es necesario para la comercialización de bebidas de manzana.
46. Argumenta que la SIC incumple la normativa andina al no aplicar el requisito de que los colores para ser concedidos como marcas, deben estar delimitados por una forma que la dote de fuerza diferenciadora.
47. Enuncia que las formas que delimitan el color solicitado a registro son usuales y consecuentemente no distintivas para el mercado de bebidas, por lo que es incorrecto que se entienda que las mismas pueden dotar de particularidad a los signos concedidos.
48. Soporta su acción en que POSTOBÓN solicitó y obtuvo en contravención a las normas comunitarias el derecho de exclusiva sobre una tonalidad del COLOR ROSADO (PANTONE 183C) que es utilizado en todas las



bebidas gaseosas de sabor manzana en Colombia, además de ser un color característico para bebidas de sabores de frutas.

49. Afirmó que la SIC incurre en incumplimiento, al reconocer la notoriedad del COLOR ROSADO PANTONE 183C y denegar su solicitud de registro de la marca BIG COLA MANZANA, lo cual ratifica que Colombia aplicó de manera errónea la prohibición del artículo 135 literal h) de la Decisión 486.
50. Sostiene además que Colombia incumple con lo dispuesto en el artículo 4 del Tratado de Creación del TJCA, al haber aplicado de manera contraria la normativa comunitaria en propiedad industrial.

Fundamentos de derecho

51. Las normas de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina⁴, cuyo incumplimiento se alega, son los artículos 134 y 135 literales a), b) y h) y el artículo 4 del Tratado del TJCA.

⁴ 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:

- 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:

- 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;"

Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. -

"Artículo 4.- Los Países Miembros están obligados a adoptar las medidas que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina.

Se comprometen, asimismo, a no adoptar ni emplear medida alguna que sea contraria a dichas normas o que de algún modo obstaculice su aplicación."



Fundamentos adicionales formulados en el informe oral en Audiencia Pública y en los alegatos de conclusión

ACAVA LIMITED considera que:

52. Quedó claro que el TJCA es competente para pronunciarse respecto de su demanda.
53. La demanda planteada no versa sobre la revisión de los actos administrativos emitidos por Colombia, sino al incumplimiento de las normas comunitarias en materia de propiedad industrial.
54. El incumplimiento de Colombia al conceder el color PANTONE ROSADO 183C ha generado como consecuencia que se haya distorsionado el mercado.
55. Las normas comunitarias en materia de marcas deben aplicarse de manera integral y no aislada.
56. El proceso de concesión debe reunir al menos dos pasos y que son:
 - a) Analizar si el signo cumple con los requisitos del artículo 134 de la Decisión 486.
 - b) Analizar si el signo incurre en alguna causal de irregistrabilidad absoluta o relativa.
57. El artículo 134 literal h) de la Decisión 486, permite el registro de un color cuya forma debe estar delimitada de una forma específica la cual debe ser distintiva.



Argumentos presentados por Colombia en su escrito de contestación a la demanda

A continuación, se resumen los principales argumentos de Colombia incluidos en su contestación a la demanda.

Excepciones previas

58. Colombia presentó como excepciones previas la falta de requisitos legales, y la indebida naturaleza de la acción, las cuales fueron rechazadas por este Tribunal mediante Auto de 11 de mayo de 2018.

Razones de la defensa

59. Argumenta que el COLOR ROSADO PANTONE 183C no es un color necesario para identificar el producto en el mercado además de encontrarse delimitado por una forma conforme lo exige la Decisión 486.



60. Enuncia que la compañía actora, no adjunta prueba alguna tendiente a demostrar que el COLOR ROSADO PANTONE 183C es el color resultante del proceso de oxidación de la manzana ni es necesario para la comercialización de bebidas de manzana.
61. En lo concerniente a la forma delimitada del color, enuncia que las dos solicitudes de registro presentadas por POSTOBÓN fueron delimitadas por la forma bidimensional de una botella y un vaso respectivamente.
62. Sostiene que, al parecer la sociedad demandante, no concibe el otorgamiento de una marca de color delimitada por una forma, sin que la forma delimitante sea distintiva, lo cual no se encuentra conforme con lo que exige la Decisión 486.
63. Manifiesta que la reclamante desconoce el principio de especialidad en materia de marcas de color, por el cual se permite que un color puede considerarse como marca para un determinado producto y para otro no, y de ahí que requiera de una forma que lo delimite o que incluso, conforme el último párrafo del artículo 135 de la Decisión 486, pueda ser registrado sin forma alguna.
64. Afirma que es totalmente posible que un color, delimitado por una forma convencional no distintiva, pueda ser objeto de registro, de lo cual pueden citarse algunos ejemplos a nivel mundial.
65. Expone que de conformidad con el artículo 134 de la Decisión 486 y las interpretaciones prejudiciales del TJCA, existen diferentes probabilidades de conjunciones de elementos que pueden resultar como marca registrable, independientemente si son tradicionales o no.
66. Enfoca su análisis al caso de la combinación de un color distintivo con una forma no distintiva que da como resultado un conjunto distintivo, en el que resulta irrelevante si la forma que delimita al color es distintiva o no, mientras cumpla con la delimitación requerida por el artículo 134 literal e), toda vez que lo que le otorga la distintividad es el color.
67. Argumenta que incorporó durante el trámite administrativo un estudio de mercado realizado por el CENTRO DE INVESTIGACIÓN DEL CONSUMIDOR -CICO- en relación con la identificación del color rosado con la MANZANA POSTOBÓN, en Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga y Pereira, Colombia, representando las mismas el 41% de la población del país, a quienes se les preguntó ¿Con qué marca relaciona la imagen y/o producto? Utilizando como estímulo la figura de una botella y un vaso con el color rosado, obteniendo como respuesta que el 77% de los encuestados asociaron el COLOR ROSADO PANTONE 183C con el producto MANZANA POSTOBÓN.



68. Enuncia que la concesión del COLOR ROSADO PANTONE 183C no afecta a los consumidores ni a los competidores ni a la zona de libre comercio toda vez que no es un elemento descriptivo de bebidas no alcohólicas sabor a manzana como producto a identificar en el mercado y por lo tanto no es un elemento necesario para la comercialización de los mencionados productos.
69. Afirma que POSTOBÓN cumple con la función principal de una marca que es indicar el origen empresarial de los productos que distingue en el mercado, lo cual sin duda es en su beneficio, toda vez que como se lo demostró en el proceso interno, el consumidor asocia la marca con la empresa POSTOBÓN.
70. Además, mantiene que no existe incumplimiento del artículo 4 del Tratado de Creación del TJCA ya que un acto administrativo emitido por la Oficina Nacional Competente en materia de Propiedad Industrial por el cual se concede o deniega un signo, no constituye una medida que sea contraria al ordenamiento jurídico comunitario ni que obstaculice la aplicación de las normas andinas.

Fundamentos adicionales formulados en el informe oral en Audiencia Pública y en los alegatos de conclusión

Colombia considera que:

71. Cuando se trata de una solicitud de un signo de color, el análisis de la Oficina Nacional Competente debe centrarse en verificar que se encuentre delimitado por una forma y superada dicha condición, deberá realizarse el examen de registrabilidad para determinar si el color resulta distintivo para los productos o servicios que se identifican en el mercado.
72. No procede que la Oficina Nacional Competente examine si la forma que delimita el color que se intenta registrar como marca de color es distintiva por dos razones:
- a) Toda vez que el signo solicitado consiste en un color y no en un signo tridimensional, por lo que no existe la reivindicación de la forma que delimita una marca de color.
 - b) La Decisión 486 no exige que la forma que delimita el color sea distintiva.
73. El color se debe delimitar como un dibujo, una silueta, un trazo, sin entrar a calificarlos.
74. Las oficinas de propiedad industrial en el mundo no exigen que las marcas de color sean delimitadas por una forma distintiva.



75. El color ROSADO PANTONE 183C no es funcional respecto de los productos que identifica en el mercado, no corresponde al color natural de una manzana, no es técnicamente funcional, no tiene una función económica y no es necesario para garantizar la competitividad en el uso del color en el mercado de bebidas con sabor a manzana.

Argumentos de POSTOBÓN (coadyuvante de Colombia) en su escrito de contestación a la demanda, audiencia y alegatos de conclusión

A continuación, se resumen los principales argumentos de POSTOBÓN incluidos en su contestación a la demanda.

Excepciones de mérito y razones de la defensa

76. Considera reprochable que a través de una acción de incumplimiento se realice un debate que debe ser resuelto a través de una acción de nulidad conforme lo dispone el artículo 172 de la Decisión 486.
77. Afirma que no existe una afectación a los intereses del demandante.
78. Enuncia que con el registro de las marcas COLOR PANTONE ROSADO 183C no tienen por finalidad afectar que otros competidores en el mercado, produzcan, ofrezcan o comercialicen gaseosas o bebidas sabor a manzana.
79. Argumenta que la demandante realiza una interpretación errada de los artículos 134 literal e) y 135 literal h) de la Decisión 486, ya que si bien es cierto que ambas disposiciones aluden a que el color debe estar delimitado por una forma, también es cierto que no exigen que sean formas distintivas.
80. Determina que lo que registraron fue el color específico ROSADO PANTONE 183C ya que su interés no fue reivindicar la forma dispuesta en la marca ya que si así habría sido hubiera solicitado otro tipo de marca, sea figurativa o tridimensional.
81. Manifiesta que la Decisión 486 no determina en detalle cómo se representa gráficamente una marca de color, lo cual está reservado para el desarrollo de la normativa interna.
82. Comenta que las marcas solicitadas por POSTOBÓN fueron las primeras marcas de color en Colombia y que la SIC fue diligente y cuidadosa en solicitar que cumpla con los requisitos de ley.
83. Establece que el tono de las marcas concedidas es perfectamente individualizado en la escala del Pantone.



84. Afirma que el Pantone 183C es apto para distinguir "Aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; sabor a manzana" de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que la distintividad se basa primigeniamente en la arbitrariedad que el color tiene respecto de los productos.
85. Sostiene que el color rosado Pantone 183C es distintivo para identificar gaseosas sabor a manzana, toda vez que el rosado no está relacionado con el color de la manzana ni con el color habitual de los empaques de dichos productos.
86. Aduce que POSTOBÓN acreditó ante la oficina competente la notoriedad de las marcas de COLOR ROSADO PANTONE 183C ya que el color está en el mercado cumpliendo su función frente al consumidor por lo que la marca de color superó cualquier duda respecto de su función marcaría frente al consumidor y en el mercado.
87. Determina que el color rosado se volvió la marca del producto y que estudios de mercado han determinado que para el consumidor es más distintivo el color que la marca MANZANA POSTOBÓN.
88. Argumenta que el color natural del jugo de manzana no es rosado, sino un color ámbar que varía de tonalidad dependiendo del tipo de la manzana de que se extrae el jugo y además el color del zumo varía luego de la oxidación que tiene la fruta al momento de entrar en contacto directo con el aire cargado de oxígeno.
89. Afirma que la demandante no tiene ningún tipo de afectación real ni potencial y que es un artificio o falacia fruto del empeño de seguir al líder en la categoría de usar el color que POSTOBÓN tiene identificado en el mercado con sus bebidas de sabor a manzana.
90. Manifiesta que hoy en día las marcas de color son uno de los nuevos tipos de marca las cuales han logrado gran proyección y atractivo para los empresarios al contar con gran aceptación y recordación para el consumidor, el cual es el destinatario de dichos signos y que asocia color con producto o servicio específico.

CONSIDERANDO:

91. Que, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en adelante, TJCA) es competente para conocer de la presente controversia en virtud de lo previsto en el artículo 24 del Tratado de Creación del TJCA⁵, en

⁵ Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. -

Artículo 24.- Cuando un País Miembro considere que otro País Miembro ha incurrido en incumplimiento de obligaciones emanadas de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, elevará el caso a la Secretaría General con los antecedentes respectivos, para que ésta realice las gestiones conducentes a subsanar el incumplimiento,



concordancia con las normas del Capítulo II de su Estatuto, mediante las cuales se regula lo pertinente a la acción de incumplimiento.

92. Que, se han observado las formalidades inherentes a la acción de incumplimiento, sin que exista irregularidad procesal alguna que invalide lo actuado.
93. Que, en este estado procesal y habiéndose agotado todo el trámite conforme lo establece la normativa comunitaria andina, se procederá a dictar Sentencia, para lo cual el TJCA estima necesario referirse a los siguientes aspectos:

PUNTOS CONTROVERTIDOS

94. Considerando los argumentos de la demanda, de la contestación a la demanda, del escrito del coadyuvante de la demandada, así como lo alegado por las partes y coadyuvante en sus informes orales en la Audiencia Pública, en sus alegatos finales y en escritos adicionales, los puntos controvertidos que constituyen el objeto de la presente Sentencia son:
 - I. Naturaleza y alcance de la acción de incumplimiento. La acción de incumplimiento promovida a petición de personas naturales o jurídicas afectadas en sus derechos.
 - II. Análisis si la autoridad nacional competente, cumplió y observó los criterios establecidos en los artículos 134 literal e) y 135 literales b) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, para otorgar una marca de color.

ANÁLISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS

- I. **Naturaleza y alcance de la acción de incumplimiento. La acción de incumplimiento promovida a petición de personas naturales o jurídicas afectadas en sus derechos**
95. La acción de incumplimiento, establecida y regulada en los artículos 23 a 27 del Tratado de Creación del TJCA, constituye un instrumento básico

dentro del plazo a que se refiere el primer párrafo del artículo anterior. Recibida la respuesta o vencido el plazo sin que se hubieren obtenido resultados positivos, la Secretaría General, de conformidad con su reglamento y dentro de los quince días siguientes, emitirá un dictamen sobre el estado de cumplimiento de tales obligaciones, el cual deberá ser motivado.

Si el dictamen fuere de incumplimiento y el País Miembro requerido persistiere en la conducta objeto del reclamo, la Secretaría General deberá solicitar el pronunciamiento del Tribunal. Si la Secretaría General no intentare la acción dentro de los sesenta días siguientes de emitido el dictamen, el país reclamante podrá acudir directamente al Tribunal.

Si la Secretaría General no emitiere su dictamen dentro de los setenta y cinco días siguientes a la fecha de presentación del reclamo o el dictamen no fuere de incumplimiento, el país reclamante podrá acudir directamente al Tribunal."



y fundamental en el fortalecimiento del proceso andino de integración, ya que mediante su ejecución se controla la eficacia del Ordenamiento Jurídico Comunitario y, por lo tanto, se propende al logro cabal de las finalidades del Acuerdo de Cartagena.

96. La competencia para conocer de dicha acción fue asignada al TJCA desde el mismo Preámbulo del Tratado Fundacional, cuando se constituye como el órgano jurisdiccional comunitario, con un nivel supranacional, autónomo e independiente, con la capacidad en el desempeño de su función judicial de declarar e interpretar el Derecho Comunitario, aplicarlo de manera uniforme e imparcial dirimiendo las controversias que surjan entre los Países Miembros de la Comunidad Andina.
97. La labor del Tribunal, en este marco, es lograr un clima de armonía y de respeto total del Ordenamiento Comunitario Andino. Es así como los Países Miembros, han puesto en cabeza de este organismo supranacional la función de dirimir las controversias que pueden suscitarse entre una conducta determinada de cualquiera de ellos y el ordenamiento jurídico comunitario, lo que sin duda genera un clima de seguridad jurídica entre los actores del proceso subregional de integración. Con este instrumento, el Tribunal determina el cumplimiento de las obligaciones adquiridas de acatar y no obstaculizar la aplicación del ordenamiento comunitario Andino.
98. De conformidad con lo dispuesto en las normas constitutivas citadas, el Tribunal puede conocer de la Acción de Incumplimiento a instancia de la Secretaría General o por iniciativa de los Países Miembros y de los particulares afectados, previo cumplimiento de los requisitos establecidos para cada caso.
99. En reiterada jurisprudencia, el Tribunal se ha manifestado en relación con la naturaleza de esta acción:

"En cuanto hace a la naturaleza de la acción de incumplimiento, ésta es esencialmente contenciosa y la sentencia que de ella se derive no sólo es declarativa en el sentido de limitarse a la mera declaración de la existencia de un derecho o de una obligación, sino que también está llamada a imponer el cumplimiento de una prestación de hacer o de no hacer (Couture). Así se desprende claramente de lo dispuesto en el artículo 25 del Tratado de Creación del Tribunal, cuando establece que la sentencia de incumplimiento implica para el País cuya conducta ha sido objeto de reclamo, la obligación de adoptar las medidas necesarias para la ejecución de la sentencia, dentro del plazo determinado de tres meses, a partir de su notificación".

100. De las normas que regulan la acción en comento, se desprende que antes de acudir al procedimiento judicial ante el Tribunal, es indispensable que se adelante en la Secretaría General de la Comunidad



Andina un procedimiento precontencioso, el cual, viene a constituir un requisito de admisibilidad para el ejercicio de la acción. Este trámite prejudicial, se materializa en el desarrollo de una fase administrativa previa, en la que se abre un diálogo entre dicho Órgano Comunitario y el País Miembro presuntamente infractor, con el objeto de buscar una solución al asunto controvertido en dicha etapa. Debe en esa fase otorgarse al País, respecto del cual se formula el reclamo, la oportunidad procesal para corregir su conducta y es a partir de la formulación de una nota de observaciones por parte de la Secretaría General, que el País cuestionado puede presentar las explicaciones justificativas de su conducta de incumplimiento.

La acción de incumplimiento promovida a petición de personas naturales o jurídicas afectadas en sus derechos

101. Conforme a lo previsto en los artículos 25 y 31 del Tratado de Creación del TJCA,⁶ las personas naturales o jurídicas que se consideren afectadas en sus derechos debido al incumplimiento de un país miembro se encuentran facultadas a:
 - i) Acudir ante la SGCA y el TJCA con sujeción al procedimiento previsto en el artículo 24 del Tratado de Creación del TJCA precitado.
 - ii) Acudir ante los tribunales nacionales competentes conforme al derecho interno cuando resulten afectados por el incumplimiento del artículo 4 del Tratado de Creación del TJCA.
102. De esta manera, la normativa faculta a las personas naturales o jurídicas para que puedan elegir reclamar la vulneración de sus derechos quebrantados debido al incumplimiento de un país miembro ante la jurisdicción comunitaria (SGCA y TJCA); o, ante el tribunal nacional competente correspondiente.
103. Con relación a ello, el segundo párrafo del artículo 25 precitado establece que la presentación de la Acción de Incumplimiento ante el

⁶ Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. -

"Artículo 25.- Las personas naturales o jurídicas afectadas en sus derechos por el incumplimiento de un País Miembro, podrán acudir a la Secretaría General y al tribunal, con sujeción al procedimiento previsto en el Artículo 24.

La acción intentada conforme a lo dispuesto en el párrafo anterior, excluye la posibilidad de acudir simultáneamente a la vía prevista en el Artículo 31, por la misma causa."

"Artículo 31.- Las personas naturales o jurídicas tendrán derecho a acudir ante los Tribunales nacionales competentes, de conformidad con las prescripciones del derecho interno, cuando los Países Miembros incumplan lo dispuesto en el Artículo 4 del presente Tratado, en los casos en que sus derechos resulten afectados por dicho incumplimiento."



TJCA excluye la posibilidad de acudir simultáneamente ante los tribunales nacionales competentes.

104. En ese sentido, las personas naturales o jurídicas que se consideren afectadas en sus derechos debido a un incumplimiento de un país miembro pueden acudir, de manera alternativa pero excluyente, ante la jurisdicción comunitaria del TJCA o ante los tribunales nacionales competentes.⁷
105. De esta manera, la normativa comunitaria prevé, para el caso de los particulares, dos posibilidades de acción no simultáneas; esto es, la vía comunitaria de la SGCA y el TJCA conforme al primer párrafo del artículo 25 del Tratado de Creación del TJCA; y, los tribunales nacionales competentes en virtud de lo previsto en el artículo 31 de la misma norma.⁸
106. La acción de incumplimiento es el instrumento procesal del que se sirve la normativa comunitaria andina para garantizar, controlar y vigilar que los países miembros acaten (dimensión positiva) y no obstaculicen, la aplicación del ordenamiento jurídico comunitario andino, conforme a las obligaciones adquiridas en el marco del Acuerdo de Cartagena.
107. No se trata, por tanto, de un mecanismo que faculte al TJCA a identificar o perseguir conductas de incumplimiento de los países miembros para retribuirlos o sancionarlos, sino que su finalidad se encuentra enfocada en lograr el cumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por los países miembros; esto es, en garantizar la eficacia del ordenamiento jurídico comunitario.
108. La acción de incumplimiento bajo ningún concepto se convierte en una segunda ni tercera instancia ante la cual el País Miembro o un particular que se sienta afectado pueda solicitar a este Tribunal modificar el pronunciamiento de la autoridad nacional interna, lo que este Organismo

⁷ A través del Protocolo de Cochabamba se otorgó legitimación a las personas naturales o jurídicas para formular el reclamo ante la Secretaría General, a causa del incumplimiento de cualquiera de los Países Miembros, siempre que el incumplimiento de que se trate haya afectado los derechos del reclamante (artículo 25). Asimismo, precisó que esta nueva legitimación introducida en el Protocolo Modificadorio del Tratado se integró a la que el Tratado original les otorgaba (artículo 27) y el actual mantiene (artículo 31) de acudir ante los Tribunales nacionales competentes para obtener la reparación de los daños causados por el incumplimiento.

GONZÁLEZ DE TROCONIS, Iris. *Solución de Controversias por Incumplimiento de los Estados en el Régimen Jurídico de la Comunidad Andina. La cuestión de la efectividad*. Tesis de Doctorado en Derecho con mención en Derecho Económico y de la Empresa. Quito: Universidad Andina Simón Bolívar, 2007.

NOVAK TALAVERA, Fabián. *La Comunidad Andina y su ordenamiento jurídico*. En SALMÓN GÁRATE, Elizabeth y otros. *Derecho Comunitario Andino*. Lima: Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, pp. 93 y 94.



realiza es velar por el cumplimiento de la norma comunitaria más no resolver un proceso interno.

II. Análisis si la autoridad nacional competente, cumplió y observó los criterios establecidos en los artículos 134 literal e) y 135 literales b) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, para otorgar una marca de color

109. La demandante afirma que las Resoluciones Nos. 00001075 y 00001076 que a su vez confirmaron las Resoluciones Nos. 33205 y 33206 mediante las cuales se concedieron el registro de las marcas ROSADO (PANTONE 183 C) constituyen un incumplimiento del artículo 134 y de los literales a), b) y h) del artículo 135 de la Decisión 486 por parte de la República de Colombia, al haber concedido el registro sobre un color que no se encuentra enmarcado en una forma distintiva.
110. De igual forma la demandante enuncia que las formas que delimitan el color solicitado a registro son usuales y consecuentemente no distintivas para el mercado de bebidas, por lo que es incorrecto que se entienda que las mismas pueden dotar de particularidad a los signos concedidos.
111. Por su parte, la República de Colombia en lo concerniente a la forma delimitada del color, determina que las dos solicitudes de registro presentadas por POSTOBÓN fueron delimitadas por la forma bidimensional de una botella y un vaso respectivamente y sostiene que, al parecer la sociedad demandante, no concibe el otorgamiento de una marca de color delimitada por una forma, sin que la forma delimitante sea distintiva, lo cual no se encuentra conforme con lo que exige la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
112. El coadyuvante argumentó que lo que registraron fue el color específico ROSADO PANTONE 183C ya que su interés no fue reivindicar la forma dispuesta en la marca ya que si así hubiera sido hubiera solicitado otro tipo de marca, sea figurativa o tridimensional.
113. Teniendo en cuenta las alegaciones de las partes, corresponde analizar si la conducta realizada por la demandada se considera contraria al ordenamiento jurídico Comunitario Andino y si cumplió con las obligaciones y compromisos contraídos en su condición de miembro de la Comunidad Andina, según lo regulado en el Artículo 107 del Estatuto del TJCA, partiendo de la base que la conducta objeto de la censura podrá estar constituida por la realización de cualquier acto u omisión opuesto al ordenamiento jurídico comunitario o que de alguna manera dichos actos u omisiones dificulten u obstaculicen su aplicación.
114. Para el efecto, se analizará si el criterio jurídico aplicado por la SIC en las Resoluciones Nos. 00001075 y 00001076 que a su vez confirmaron las Resoluciones Nos. 33205 y 33206, es opuesto al Ordenamiento



Jurídico Comunitario o de alguna manera obstaculiza o dificulta su aplicación, partiendo de la base del alcance de la Norma Andina en la materia objeto de la controversia y finalizando en la verificación de su aplicación en el presente caso.

115. El artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, regula lo siguiente:

"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."

116. De la anterior norma se desprende que la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece dos requisitos para que un signo sea constituido como marca, el primero de ellos es la distintividad y el segundo de ellos que el signo sea susceptible de representarse gráficamente.

117. Al respecto, el TJCA, en la interpretación prejudicial recaída en el proceso 347-IP-2018, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 3326 del 26 de junio de 2018, señaló lo siguiente:

"(...) 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 elección de los bienes y servicios que desee adquirir, también permite al titular de la marca diferenciar sus productos y servicios de otros similares que se ofrezcan en el mercado.
- b) La **susceptibilidad de representación gráfica**, es la posibilidad de que el signo a registrar como marca sea descrito mediante palabras, gráficas, 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.

(...)"

118. En concreto respecto al concepto de distintividad, este organismo internacional, en la interpretación de la norma contenida en la Interpretación Prejudicial 242-IP-2015 del 24 de agosto de 2015, estableció lo siguiente:

"(...) 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 consumidor⁹ (...)"

119. A su vez, la distintividad tiene un doble aspecto:¹⁰

- 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.

120. Del mismo modo, la distintividad extrínseca, contemplada en el artículo 136 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.

121. 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.

122. 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.

⁹ Ver Interpretación Prejudicial 242-IP-2015 del 24 de agosto de 2015.

¹⁰ Ver Interpretación Prejudicial 388-IP-2015 del 25 de febrero de 2016.



123. Al igual que las marcas tradicionales las no tradicionales, dentro de las cuales se encuentra la marca de color en el presente proceso, deben reunir los mismos requisitos, es decir, deben ser distintivas y susceptibles de representación gráfica para poder ser registradas como marcas y a su vez para que su titular pueda gozar del derecho de exclusividad frente a terceros.
124. De lo anterior se desprende que el análisis de la distintividad intrínseca del signo debe efectuarse en relación con el tipo de producto o servicio que identifica, debido a que lo que puede ser distintivo para una clase de productos o servicios puede que no lo sea respecto a otros.
125. En el caso en concreto el demandado por intermedio de la SIC en las Resoluciones No. 00001075 y 00001076 del 19 de enero de 2015, sobre la distintividad estableció lo siguiente:

*"(...) De este modo, una **marca color puede carecer de distintividad cuando no logra diferenciar productos y servicios en el mercado o establecer un origen empresarial.** A modo de ejemplo se encontraría el caso del color blanco delimitado por una forma que representa al producto o su envase para identificar leche. Dicho signo no posibilita que el producto sea reconocido por el consumidor de entre otros similares que se ofertan en el mercado por otros empresarios, salvo que se haya probado que, por su uso, ha adquirido la distintividad en virtud de la cual los consumidores le atribuyen un origen empresarial determinado."*

(...)

*Corresponde en este caso determinar la registrabilidad del signo solicitado como marca, dilucidando si en efecto se trata de **un signo distintivo en relación con los productos que pretende identificar en el mercado,** a saber: "aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; sabor a manzana", comprendidos en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, o si por el contrario carece de distintividad para identificar en el mercado dichos productos." (Negrilla y subrayado propio)*

*Analizado el signo solicitado, esta Delegatura encuentra que consiste en el color rosado pantone 183C delimitado por la figura de un vaso y **cumple con las funciones propias de la marca, pues tiene la distintividad necesaria que le permite al consumidor asociarlo a un determinado origen empresarial.**"¹¹*

¹¹ Argumento reiterado en la Resolución 00001076 del 19 de enero de 2015 de la siguiente manera:

*"Analizado el signo solicitado, esta Delegatura encuentra que consiste en el color rosado pantone 183C delimitado por la figura de un vaso y **cumple con las funciones propias de la marca, pues tiene la distintividad necesaria que le permite al consumidor asociarlo a un determinado origen empresarial.**" (subrayado y negrillas propios)*



126. Como se puede observar la SIC, aplicó el criterio jurídico regulado en la normativa comunitaria andina en los artículos 134 y 135 literales a), b) de la Decisión 486, al estudiar la distintividad como requisito necesario para que los signos solicitados se constituyan como marca.
127. Cabe aclarar que en las Acciones de Incumplimiento contra sentencias o resoluciones administrativas, el TJCA solo analiza si los criterios jurídicos contenidos en estas contravienen o no lo establecido en la norma andina o en la interpretación de dicha norma, reiterando que el TJCA no valora los medios probatorios merituados por el juez nacional o autoridad administrativa en el proceso adelantado en fase nacional. Lo que hace es verificar si el criterio jurídico —adoptado por el juez nacional o autoridad administrativa— contraviene o no el ordenamiento jurídico comunitario andino.
128. La competencia de este Tribunal se limita a verificar que la autoridad haya aplicado la norma, más no la forma en la que ésta lo realiza ya que queda bajo su competencia el análisis interno del proceso por lo que no existe incumplimiento si la SIC valoró conforme a su criterio la distintividad de las marcas que concedió.
129. En el presente caso, las Resoluciones adoptadas por la SIC no son actos que se opongan a lo regulado en la normatividad andina ni obstaculiza su aplicación, por el contrario, se encuentra conforme a la misma y además acoge la interpretación de la norma realizada por el TJCA.
130. Este Tribunal, no puede entrar a analizar si la valoración de la distintividad fue acertada o no, esa es netamente una facultad de la SIC por lo que no existe incumplimiento de las normas invocadas por la demandante.
131. Por otra parte, 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.¹²
132. No obstante, lo anterior no se traduce en que la única forma para adquirir el derecho respecto a una marca no tradicional sea mediante la figura de la distintividad adquirida o secondary meaning, debido a que la norma comunitaria, también brinda la posibilidad de que el signo adquiera la categoría de marca por el simple hecho de gozar de distintividad *ab initio*.
133. Por lo tanto, no se acogen los argumentos presentados por el demandante respecto al presunto incumplimiento del demandado al otorgar dos marcas de color, debido a que lo anterior no va en contra de

¹² Ver Interpretación Prejudicial 242-IP-2015 del 24 de agosto de 2015.



lo regulado por la norma andina declarándose de esta manera infundada la demanda en este extremo.

134. En el caso en concreto ACAVA LIMITED afirma que las marcas de COLOR ROSADO Pantone 183C concedidas a favor de POSTOBÓN no eran aptas a registro al no encontrarse delimitadas por una forma distintiva, mientras que Colombia al responder el argumento de la demandante, enuncia que la forma no debe ser distintiva sino el color en sí.
135. El coadyuvante argumentó que la demandante realizó una interpretación errada de los artículos 134 literal e) y 135 literal h) de la Decisión 486, ya que si bien es cierto que ambas disposiciones aluden a que el color debe estar delimitado por una forma, también es cierto que no exigen que sean formas distintivas.
136. 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, siempre que éste no caiga en alguna otra causal de irregistrabilidad¹³.
137. 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 que 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.¹⁴
138. 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.¹⁵

¹³ Proceso 111-IP-2009.

¹⁴ Ibidem.

¹⁵ Ibidem.



139. 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 determinada.
140. Se debe aclarar que lo particular de este tipo de marcas es en sí el color, si bien el legislador ha requerido como requisito adicional que se encuentre delimitado por una forma, el análisis de distintividad no se puede realizar de manera independiente respecto de los elementos integrantes del signo solicitado, exigiendo de esta manera un requisito no contemplado en la Norma Andina consistente en la distintividad de la forma que delimita el color, debido a que si se exigiere lo anterior se desnaturalizaría la esencia de la marca de color.
141. En el caso en concreto el demandado por intermedio de la SIC en las Resoluciones No. 00001075 y 00001076 del 19 de enero de 2015, analizó lo regulado en el artículo 135 literal h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina de la siguiente manera:

"(...) Al analizar lo señalado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se puede concluir lo siguiente: En primer lugar, que los colores primarios no son apropiables en su concepto, lo cual no excluye que en su tonalidad sí lo sean. En segundo lugar, para que un color sea protegido como marca debe estar delimitado por una forma específica. En este punto cabe aclarar que la norma no condiciona la forma que debe delimitar el color; de este modo podría darse paso a dos posiciones. La primera, que indicaría que la forma que delimita el color debe ser distintiva, es decir, que se aleje de la forma usual, natural o funcional del producto, que pretende distinguir; la segunda, indicaría que la forma que delimita el color no debe tener ningún condicionamiento. Analizando las dos posiciones, se evidencia que la primera postura que exige la distintividad de la forma que delimita el color, genera un requisito adicional que no exige la norma, y que podría ser entendido como un requisito de novedad en el conjunto marcario, dado que demandaría que además de que el color sea diferente es su tonalidad al color primario, el producto que lo contiene sea completamente diferente a los preexistentes.

*Lo anterior no significa que la inaplicabilidad del literal h) conlleve la concesión automática del registro de la marca. **En efecto, si bien la causal del literal h) no exige que la forma que delimita el color sea distintiva, el conjunto marcario entendido como el color y la forma, sí lo debe ser.** Así, un color delimitado por una forma no es apto para identificar productos cuando el color es propio de esos productos, ya sea porque es el color natural del bien, porque es usual, o porque el consumidor lo asocia con el producto mismo y aunado a ello no se encuentra delimitado por una forma que le dé al conjunto la distintividad requerida. Pero, si el color no es apropiable y la forma que lo delimita sí puede serlo, dado que consiste en un envase o envoltura*



que cumple con los requisitos exigidos para ser marca, el signo será de aquellos consistentes en una marca tridimensional

De este modo, se puede concluir que para nuestro ordenamiento un color puede constituir una marca si se encuentra delimitado por una forma, o incluso cuando se encuentra aisladamente considerado, y por su uso constante en el País Miembro ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica, y además no se encuentra incurso en alguna causal de irregistrabilidad de las que habla el artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 (...) (subrayado y negrillas propio)

"(...) Igualmente es preciso indicar que en la presente solicitud se analiza el color, y no la forma dentro de la cual éste está delimitado. Lo anterior no implica en modo alguno la excepción a la obligación de usar la marca tal y como se registra. El hecho de que la forma que delimita el color no fuera reivindicada no significa que el color pueda ser usado de cualquier manera, o que haya sido registrado sin forma, pues de lo contrario el solicitante no habría radicado dos solicitudes diferentes en las que se puede apreciar el color rosado delimitado por la forma de un vaso y de una botella.

En consecuencia, la forma sí es relevante a la hora de presentar el producto a los consumidores, (...) Y claramente la forma también es importante para la solicitante, quien presentó dos solicitudes de marcas de color (rosado Pantone 183C) cada una delimitada por una forma diferente (vaso y botella)

142. Como se puede observar en el presente caso, el criterio jurídico adoptado por la SIC no es un acto que se oponga a lo regulado en la normatividad andina ni obstaculiza su aplicación, por el contrario, se encuentra conforme a la misma y además acoge la interpretación auténtica de la norma realizada por el TJCA, al estudiar el color solicitado dentro de una forma delimitada, siendo totalmente viable de registro, siempre y cuando sea distintivo y pueda ser representado gráficamente.
143. Cuando la SIC toma la decisión de conceder el registro de una marca al confirmar que es distintiva, toda vez que no existen otros signos en el mercado que puedan impedir su registro y que intrínsecamente constituya un signo que cumple con los requisitos para ser considerado como marca, no es acto sujeto a que este Tribunal lo catalogue como incumplimiento.
144. El TJCA bajo ningún concepto interfiere en las decisiones que tome la autoridad nacional bajo los elementos de prueba, bases de datos y cotejo de otros signos en el mercado cuando resuelve conceder o denegar una marca, lo que hace este Organismo Internacional es velar por que se cumpla la norma comunitaria, lo cual en el caso en concreto bajo los



lineamientos y parámetros tomados por la autoridad de Colombia fueron aplicados, por lo que no se considera que exista incumplimiento en la aplicación del artículo 134 literal e) de la Decisión 486.

145. En cuanto a los literales a), b) y h) del artículo 135 de la Decisión 486, habiendo analizado el artículo 134 el cual está ligado a los literales a) y b), se concluye que tampoco existe incumplimiento de dichas normas, ya que la autoridad nacional tomó el criterio jurídico señalado en la normatividad comunitaria.
146. Finalmente, en cuanto a lo que enuncia el literal h) del artículo 135 de la Decisión 486, cuando como prohibición determina que no se podrá conceder el registro como marca de un signo que consista en un color aisladamente considerado, sin que se encuentre delimitado por una forma específica, lo opuesto es que sí se lo puede conceder cuando se lo delimite por una forma quedando a criterio de la autoridad determinar el análisis de registrabilidad del signo solicitado.

Sobre la base de lo expuesto, el **TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA**, de conformidad con el artículo 24 de su Tratado de Creación, en concordancia con el artículo 107 de su Estatuto.

DECIDE:

PRIMERO: Declarar **INFUNDADA** en todos sus extremos la demanda de incumplimiento presentada por **ACAVA LIMITED**.

SEGUNDO: Archivar el proceso.

De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, firman la presente Sentencia los señores Magistrados que participaron en su adopción.



Cecilia Luisa Ayllón Quinteros
MAGISTRADA



Luis Rafael Vergara Quintero
MAGISTRADO





Hernán Rodrigo Romero Zambrano
MAGISTRADO

De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, firman igualmente la presente Sentencia el Presidente y el Secretario.



Hugo Ramiro Gómez Apac
PRESIDENTE



Luis Felipe Aguilar Feijóo
SECRETARIO

Notifíquese la presente sentencia y remítase copia certificada a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, de conformidad con lo previsto en el artículo 43 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y en el artículo 98 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

