



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

Bogotá, D.C., quince (15) de diciembre de dos mil dieciséis (2016).

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ.

REF: Expediente núm. 11001-03-24-000-2010-00237-00.

Acción de nulidad relativa.

Actora: PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.

TESIS: LA MARCA "PREMIER LIGHTS" ES UNA DERIVACION DE LAS MARCAS "PREMIER" PREVIAMENTE REGISTRADAS. NO TIENE RIESGO DE CONFUSIÓN CON LAS MARCAS Opositoras "MARLBORO", "MARLBORO LIGHTS" Y FIGURATIVA (DISEÑO DE TECHO), PUES EN

**Ref.: Expediente núm.: 11001-03-24-000-2010-00237-00.
Actora: PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.**

AQUELLA PRIMA EL ELEMENTO DENOMINATIVO, EL CUAL ES DIFERENTE, DISTINTIVO, ADEMÁS DE TENER UN PÚBLICO CONSUMIDOR ESPECIALIZADO.

La Sala decide, en única instancia, la demanda¹ promovida por la sociedad **PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.**, contra la Superintendencia de Industria y Comercio, tendiente a que se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos:

Las **Resoluciones núms. 29086 de 13 de agosto de 2008, "Por la cual se decide una solicitud de registro"** y **27725 de 29 de mayo de 2009, "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 **61747 de 30 de noviembre de 2009, "Por la cual se resuelve un recurso de apelación"**, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO.

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

¹ En ejercicio de la acción de nulidad relativa, prevista en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina.

Ref.: Expediente núm.: 11001-03-24-000-2010-00237-00.
Actora: PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.

1º: La sociedad **PRODUCTORA TABACALERA DE COLOMBIA S.A.- PROTABACO S.A.**- (en adelante **PROTABACO S.A.**), solicitó el registro de la marca "**PREMIER LIGHTS**" (**mixta**), para distinguir los productos comprendidos en la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza.

2º: Dentro del término legal, la sociedad actora **PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.** presentó oposición contra la anterior solicitud, con fundamento en el alto riesgo de confundibilidad de la marca "**PREMIER LIGHTS**" (**mixta**), para identificar productos de la misma Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza, de la cual es titular.

3º: Mediante la **Resolución núm. 29086 de 13 de agosto de 2008**, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca "**PREMIER LIGHTS**" (**mixta**), para distinguir los productos de la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza, en favor de la sociedad **PROTABACO S.A.**, por considerar que la marca no estaba incurso en las causales de irregistrabilidad.

Ref.: Expediente núm.: 11001-03-24-000-2010-00237-00.
Actora: PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.

4º: Contra la citada Resolución, la sociedad actora interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación.

5º: La referida decisión fue confirmada mediante las **Resoluciones núms. 27725 de 29 de mayo de 2009**, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio y **61747 de 30 de noviembre de 2009**, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio.

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

Advirtió que se violó el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, toda vez que la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca "**PREMIER LIGHTS**" (**mixta**), para amparar productos de la Clase 34 Internacional, sin haber realizado el examen comparativo de las marcas enfrentadas.

Que tal afirmación se desprende del argumento expuesto por la demandada, cuando señala que dicho registro era un derecho adquirido en favor del solicitante, derivado de la concesión previa de las marcas "**PREMIER**" (**mixtas**), respecto de las cuales

Ref.: Expediente núm.: 11001-03-24-000-2010-00237-00.
Actora: PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.

supuestamente la nueva solicitud no constituía una variación sustancial, en cuanto a sus elementos componentes, ni a los productos que amparan.

Explicó que para determinar si a **PROTABACO S.A.** le asistía derecho al registro de la marca "**PREMIER LIGHTS**" (**mixta**), que distingue productos de la Clase 34 de la Clasificación Internacional, como signo derivado de los ya registrados, sus variaciones no podían alterar la impresión general de la marca, ni tampoco podían reivindicar productos o servicios distintos a los amparados por el registro anterior o ampliar su cobertura.

Que la firma Brandingdang realizó un estudio denominado "Análisis comparativo entre el sistema de diseño visual de los empaques de "**MARLBORO LIGHTS**" y "**MARLBORO MILD**" y el sistema de diseño visual de los empaques de "**PREMIER**", en el cual se concluye que el nuevo diseño de empaque de "**PREMIER**", esencialmente representado en la marca "**PREMIER LIGHTS**", introduce al diseño anterior de empaques y marcas **PREMIER (mixtas)** variaciones sustanciales respecto de los elementos gráficos vistos en los diseños registrados como marcas "**PREMIER**".

Ref.: Expediente núm.: 11001-03-24-000-2010-00237-00.
Actora: PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.

Que, por lo tanto, no puede decirse que la marca "**PREMIER LIGHTS**" (**mixta**) sea una marca derivada de las ya registradas.

Agregó que aunque se considera el supuesto derecho adquirido del signo objeto de controversia, la Administración pasó por alto que la doctrina del registro de marcas derivadas no eximen a la Superintendencia de Industria y Comercio de realizar en cada caso el debido examen de registrabilidad y dar aplicación a las prohibiciones dispuestas en el artículo 136, literales a), y h), de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, que son obligatorias.

Señaló que de haberse realizado el estudio comparativo de los signos enfrentados, conforme a las reglas jurisprudenciales presentadas, la Superintendencia demandada había podido apreciar que el elemento predominante en las marcas en conflicto no es denominativo, como suele ser la regla general, sino que estaba frente a uno de aquellos casos excepcionales en los cuales el elemento figurativo, en particular el **DISEÑO DE TECHO**, notoriamente conocido en los productos **MALBORO**, es un

Ref.: Expediente núm.: 11001-03-24-000-2010-00237-00.
Actora: PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.

elemento distintivo que a simple vista adquiere primacía sobre el elemento denominativo integrado en las marcas enfrentadas.

Adujo que el elemento gráfico DISEÑO DE TECHO es característico de la marca "**MARLBORO**" y que en anteriores oportunidades, en un caso similar, el Superintendente de Industria y Comercio negó a la sociedad **PROTABACO S.A.**, el registro de la marca "**MAR.CO**" (**mixta**), por ser ésta susceptible de generar confusión respecto de las marcas de la actora. Posteriormente, el Consejo de Estado conoció de este asunto y en sentencia de 8 de noviembre de 2001 (Expediente núm. 110010324000199905848-01, Actora: PROTABACO S.A., Consejera ponente doctora Olga Inés Navarrete Barrero) señaló que predominaba el elemento gráfico (etiqueta y diseño).

Que en el presente caso, se presenta una situación análoga a la decidida en dicho expediente por el Consejo de Estado, pues se trata de marcas en cuya visión general predomina el elemento gráfico.

Manifestó que la marca "**FIGURATIVA**", con registro núm. 160.511, consistente en el DISEÑO DE TECHO, es un símbolo distintivo y característico de la marca "**MARLBORO**", que **PHILIP**

**Ref.: Expediente núm.: 11001-03-24-000-2010-00237-00.
Actora: PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.**

MORRIS PRODUCTS S.A. ha registrado en la mayoría de los países y que ha implicado su reconocimiento como icono de garantía a nivel mundial.

Indicó que a pesar de que el renombre de las marcas **MARLBORO** y su elemento figurativo representado por el "DISEÑO DE TECHO", hacen en principio innecesaria la prueba de su conocimiento por los consumidores, adjuntaba pruebas que demuestran su notoriedad.

Estimó que la marca "**PREMIER LIGHTS**" (**mixta**) es una imitación y una reproducción parcial de las marcas "**MARLBORO**" (**mixta**) y "**MARLBORO LIGHTS**" (**mixta**) de su propiedad, en tanto copia el elemento figurativo "DISEÑO DE TECHO" invertido, así como una reproducción total de la marca **FIGURATIVA**.

Expresó que en la actuación administrativa se aportaron las declaraciones juramentadas rendidas por Bernard Combremont y Gerard Simonet, funcionarios de Phillip Morris Products S.A., en las cuales exponen sobre la venta y distribución de cigarrillos "**MARLBORO**" a nivel mundial, la introducción de la etiqueta tradicional de **MARLBORO** a nivel mundial, entre otros.

Ref.: Expediente núm.: 11001-03-24-000-2010-00237-00.
Actora: PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.

Que en la oposición a la marca "**PREMIER LIGHTS**", se advirtió que la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro de la marca "M" & Diseño, que incluye el diseño de techo invertido, solicitada por **PROTABACO S.A.**, por cuanto consideró que existen semejanzas visuales con la marca "**MARLBORO**" de la actora, que hacen imposible su diferenciación por parte del consumidor.

Que en Panamá, a **PROTABACO S.A.** le fue negada la solicitud de registro de la marca "**PREMIER**", y que en la República de Paraguay, dicha sociedad fue sujeto de medidas cautelares decretadas para secuestrar toda la mercancía portadora de dicha marca, por la utilización de la etiqueta de los productos "**MARLBORO**" en los cigarrillos "**PREMIER**".

Que en Colombia, la actora inició una acción por infracción marcaria contra **PROTABACO S.A.** por el uso del nuevo diseño de cigarrillos **PREMIER**, el cual es de conocimiento del Juez 26 Civil del Circuito de Bogotá.

Que la firma Brandingdang realizó un estudio denominado "Análisis comparativo entre el sistema de diseño visual de los empaques de "**MARLBORO LIGHTS**" y "**MARLBORO MILD**" y el sistema de

**Ref.: Expediente núm.: 11001-03-24-000-2010-00237-00.
Actora: PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.**

diseño visual de los empaques de "**PREMIER**", en el cual se hace patente la preponderancia y semejanza confundible de las figuras geométricas que se observan en los diseños de las etiquetas de "**MARLBORO**" y "**PREMIER**".

Consideró que un consumidor promedio puede pensar que la marca "**PREMIER LIGHTS**" distingue productos originarios de la actora, generando además el aprovechamiento injusto de su reputación comercial, la inevitable dilución de la fuerza distintiva de la marca "**FIGURATIVA**" y del elemento figurativo preponderante en las marcas "**MARLBORO**" y "**MARLBORO LIGHTS**".

Finalmente, sostuvo que la Superintendencia de Industria y Comercio no aplicó la causal de irregistrabilidad prevista en el literal h) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, puesto que no tuvo en cuenta que las marcas objeto de oposición gozan de notoriedad y merecen una protección especial.

II.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN.

**Ref.: Expediente núm.: 11001-03-24-000-2010-00237-00.
Actora: PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.**

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.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

II.1.1.- La Superintendencia de Industria y Comercio, se opuso a las pretensiones solicitadas por la sociedad actora, dado que carecen de apoyo jurídico.

Adujo que los signos enfrentados son totalmente distintos. Lo que les da distintividad es el elemento denominativo, expresiones que en ambos casos son disímiles, permitiendo que su dicción y sonoridad no sean semejantes entre las mismas, además de las diferentes características de sus diseños. Todo esto hace que los signos enfrentados contengan suficiente distintividad, lo que permite que el consumidor diferencie cada producto e identifique su origen empresarial sin que se presente riesgo de confusión.

Expresó que teniendo en cuenta que no existe identidad entre los signos en disputa, ni semejanza, no es pertinente demostrar la relación de productos o servicios, porque nada impide que los

Ref.: Expediente núm.: 11001-03-24-000-2010-00237-00.
Actora: PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.

signos enfrentados coexistan en el mercado, pues no generan riesgo de confusión.

Manifestó que la marca solicitada "**PREMIER LIGHTS**" (**mixta**) es una marca derivada de las anteriores, pues no se presentan variaciones sustanciales con las marcas previamente registradas.

Mencionó que la expresión "**LIGHTS**" es un término que tiene como objeto la descripción del producto, como algo ligero, por lo que dicha palabra es de uso común.

Que, además, la solicitud de la marca a registrar "**PREMIER LIGHTS**" (**mixta**) distingue productos que ya están amparados en los certificados de registros (núms. 127611, 129681, 238369, 206127 y 132736).

Indicó que dentro de cada uno de los signos enfrentados existen diferencias de orden fonético y gramatical, dado que las marcas registradas **MARLBORO**, **MARLBORO LIGHTS** y **MARLBORO (mixtas)** y **FIGURATIVA** se pronuncian de manera diferente a la marca solicitada **PREMIER LIGHTS (mixta)**, compartiendo sólo una palabra de uso común con la marca opositora, lo cual no impide su registro.

Ref.: Expediente núm.: 11001-03-24-000-2010-00237-00.
Actora: PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.

Concluyó que los signos en conflicto son diferentes y no causan riesgo de confusión o de asociación, ni aprovechamiento injusto del prestigio, dilución o pérdida del valor comercial o publicitario del signo notorio. Por tal razón, pueden coexistir en el mercado sin presentar riesgos de confusión.

II.1.2.- La sociedad **PROTABACO TABACALERA DE COLOMBIA S.A.- PROTABACO S.A.**, tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó que se denieguen las pretensiones de la demanda, porque carecen de fundamento legal.

Señaló que su diseño del empaque "**PREMIER**" cuestionado en la demanda es en verdad una letra "M", la cual es la inicial del apellido de la familia MEKLER, que constituyó la sociedad **PROTABACO S.A.** en el año 1962.

Manifestó que la referida letra "M" es un ingrediente primordial en la marca "**PREMIER**" de la mencionada sociedad y que se encuentra registrada en Colombia bajo los núms. 119.401 y 293.217, en la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza.

Ref.: Expediente núm.: 11001-03-24-000-2010-00237-00.
Actora: PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.

Expresó que posteriormente se registraron las marcas "**PREMIER**" con letra "**M**" y esta marca fue evolucionando con variaciones secundarias.

Que el elemento figurativo que acompaña el registro de la marca cuestionada es la misma letra "M", que ya estaba presente en varios registros de propiedad de **PROTABACO S.A.**, incluida la marca "**NEVADO**", que fue la primera en adoptar dicho elemento figurativo, y que, posteriormente lo fue en la marca "**PREMIER**".

Adujo que las distintas versiones de la marca "**PREMIER**" de propiedad de **PROTABACO S.A.** contienen los siguientes elementos: la parte nominativa "**PREMIER**", los leones rampantes y la letra "M", que se encuentran presentes en cada una de las marcas "**PREMIER**" ya registradas.

Anotó que los registros para los diseños de propiedad de **PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.** para el pentágono irregular, antes llamado diseño de tejado, son posteriores a los registros núms. 127.611, 132.736, y 326.073, que son de propiedad de **PROTABACO S.A.**

Ref.: Expediente núm.: 11001-03-24-000-2010-00237-00.
Actora: PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.

Expresó con respecto a la solicitud de registro de la marca **"MAR.CO" (mixta)**, que cuando **PROTABACO S.A.** la solicitó lo que hizo fue incluirle el mismo diseño de la letra "M", que ya tenía registrado, pero con dos letras "M", una en la parte superior y otra en la parte inferior. Que la decisión inicial que se profirió en dicha solicitud fue la de conceder el registro de esa marca, decisión que se mantuvo al resolver el recurso de reposición, lo que demuestra que las opiniones en el asunto estaban divididas.

Sobre el registro de la marca **"PREMIER"** en Panamá, comentó que el sistema legal panameño difiere mucho del sistema colombiano, dado que la decisión que niega o concede la marca tiene una sola instancia, ante la cual se puede presentar solamente el recurso de apelación. Decidido tal recurso, la parte vencida no cuenta con otro medio de defensa. En este caso, la apelación en favor de la actora, y **PROTABACO S.A.** no tuvo otra oportunidad en dicho país para proponer argumentos en defensa de su marca, que para entonces ya se encontraba registrada en Colombia.

En cuanto a las medidas cautelares, señaló que el decreto de éstas se debió a que **PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.** manifestó que **PROTABACO S.A.** estaba utilizando la etiqueta de los cigarrillos

Ref.: Expediente núm.: 11001-03-24-000-2010-00237-00.
Actora: PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.

"MARLBORO" en los empaques de sus cigarrillos **"PREMIER"**, pero que afirmar ello es falso pues **PROTABACO S.A.** vendía y vende cigarrillos **"PREMIER"** en los empaques registrados para la marca **PREMIER.**

En lo concerniente a la demanda por infracción marcaria presentada en Colombia por la actora, expresó que ésta se encuentra en período probatorio después de 4 años y que no es cierto que el uso de los empaques para la marca **"PREMIER"** por parte de **PROTABACO S.A.** sea un uso infractor de los registros para la marca **"MARLBORO"**, toda vez que la marca **"PREMIER"** se encuentra debidamente registrada en Colombia, por lo cual el uso de ésta y sus derivaciones es absolutamente legítimo y no puede ser cuestionado.

Alegó que si la marca **"MARLBORO"** es notoriamente conocida, ello debe ser sin perjuicio de los derechos indiscutibles que posee **PROTABACO S.A.** sobre la marca **"PREMIER"** registrada en Colombia desde 1990.

Por último, trajo a colación el testimonio rendido ante el Juzgado 26 Civil del Circuito el 12 de marzo de 2009, por un testigo de la parte

**Ref.: Expediente núm.: 11001-03-24-000-2010-00237-00.
Actora: PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.**

demandante, en el que señaló: *“La estructura visual del elemento preponderante de la cajetilla de Marlboro es estructuralmente y visualmente diferente del de la cajetilla de Premier”.*

III.- ALEGATO DEL MINISTERIO PÚBLICO.

La **Procuraduría Delegada para la Conciliación Administrativa**, en su vista de fondo, se muestra partidaria de que se denieguen las súplicas de la demanda, por no haberse desvirtuado la presunción de legalidad de los actos administrativos demandados.

Señaló que el elemento denominativo predomina sobre el gráfico en las marcas enfrentadas.

Expresó que al confrontar el signo solicitado **“PREMIER LIGHTS”** (mixta) de la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza, con las marcas **“MARLBORO”** y **“MARLBORO LIGTS (mixta)”** de la misma Clase, se observa que si bien es cierto que existen similitudes en la palabra **“LIGHTS”**, no se encuentran semejanzas en las palabras **“PREMIER”** y **“MARLBORO”**.

Indicó que las marcas en conflicto no son confundibles, dado que no

**Ref.: Expediente núm.: 11001-03-24-000-2010-00237-00.
Actora: PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.**

tienen similitud ortográfica, fonética ni ideológica.

IV.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, concluyó²:

“PRIMERO: No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afectara el derecho de un tercero y que, en relación con éste, el signo que se pretenda registrar, sea idéntico o se asemeje a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión y/o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador determinar el riesgo de confusión o de asociación con base en principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia señalados en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos y entre los productos que éstos amparan.

SEGUNDO: Al comparar signos mixtos se debe determinar si predomina el elemento denominativo, deberá procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en el signo mixto predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría, en principio, lugar a la confusión entre los signos, pudiendo éstos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

² Proceso 230-IP-2015.

**Ref.: Expediente núm.: 11001-03-24-000-2010-00237-00.
Actora: PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.**

El cotejo de marcas mixtas y figurativas requiere de un examen más elaborado, pues en este caso debe ofrecerse protección tanto al aspecto gráfico y al ideológico, así como lo concerniente a la suficiente distintividad en relación con derechos de terceros. En el análisis deberá efectuarse la comparación gráfica y conceptual, ya que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que la marca figurativa suscite en la mente de quien la observe.

TERCERO: Una marca que contenga una expresión de uso común en idioma extranjero no puede impedir su inclusión en marcas de terceros. El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores y con las que se han de solicitar en el futuro.

CUARTO: Las marcas derivadas son aquellos signos distintivos solicitados para registro por el titular de otra marca anteriormente registrada, en relación con los mismos productos o servicios, donde el distintivo principal sea dicha marca principal con variaciones no sustanciales del propio signo o en relación con los elementos accesorios que la acompañan.

El Juez consultante deberá determinar si la marca PREMIER LIGHTS (mixta) forma parte de una familia de marcas.

QUINTO: El artículo 224 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, consagra una definición de signo notoriamente conocido con las siguientes características:

-Para que un signo se considere como notorio, debe ser conocido por el sector pertinente, entendiendo por tal lo consignado en el artículo 230 de la Decisión 486.

-Debe haber ganado dicha notoriedad, en cualquiera de los Países Miembros.

-Que haya obtenido dicha notoriedad por cualquier medio.

La Decisión 486 establece una protección más amplia de los signos notoriamente conocidos, lo que implica, por un lado, la ruptura de los principios de especialidad, territorialidad y del uso real y efectivo de la marca y, por otro, la protección contra los riesgos de confusión, asociación, dilución y del uso

**Ref.: Expediente núm.: 11001-03-24-000-2010-00237-00.
Actora: PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.**

parasitario, de conformidad con lo expresado en la presente Interpretación Prejudicial.

El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). Es muy importante tener en cuenta que la confusión con un signo notoriamente conocido se puede dar, tal y como lo establece la norma, por la reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, del mencionado signo, lo que implica similitud o identidad del signo a registrar con el notoriamente conocido. Para establecer la mencionada similitud, la corte consultante deberá seguir los criterios establecidos en la presente providencia.

El riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares, cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos, que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.

Alegada la notoriedad de una marca como obstáculo para el registro de un signo, la prueba de tal circunstancia, corresponde a quien la alega. Este dispondrá, para ese objeto, de los medios probatorios previstos en la legislación interna y el reconocimiento corresponde otorgarlo, según el caso, a la Oficina Nacional Competente o a la Autoridad Nacional Competente, sobre la base de las pruebas presentadas.

SEXTO: Si bien la norma comunitaria otorga ciertos efectos a la marca notoria no registrada en el País Miembro donde se solicita su protección, el análisis de registrabilidad en caso de solicitarse esa marca para registro es independiente, es decir, la Oficina Nacional Competente tiene la discrecionalidad para, previo análisis de registrabilidad, conceder o no el registro de la marca notoriamente conocida que se alega, de conformidad con los múltiples factores que puedan intervenir en dicho estudio.

SÉPTIMO: La coexistencia de hecho se subordina necesariamente a que las marcas que coexistan en el mercado no produzcan confusión entre el público sobre el origen empresarial de las mercancías, productos o servicios."

Ref.: Expediente núm.: 11001-03-24-000-2010-00237-00.
Actora: PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.

V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA:

La Superintendencia de Industria y Comercio, a través de la **Resolución núm. 29086 de 13 de agosto de 2009**, concedió el registro de la marca mixta **"PREMIER LIGHTS"**, para distinguir los productos de la Clase 34 Internacional, al considerar que es una derivación de las marcas **"PREMIER" (mixtas)** concedidas a la sociedad **PROTABACO S.A.**, teniendo en cuenta que dicho signo presenta variaciones no sustanciales y que la expresión **"LIGHTS"** no desvirtúa el tratamiento de marca derivada, debido a que dicha expresión resulta ser descriptiva de los productos que identifica.

Por su parte, la actora adujo que existe confusión, pues la marca mixta **"PREMIER LIGHTS"** reproduce el elemento gráfico DISEÑO DE TECHO invertido, que es predominante y característico de sus marcas **"MARLBORO" (mixta)** con registro núm. 37.748, **"MARLBORO LIGHTS" (mixta)** con registro núm. 107.890, y **FIGURATIVA (DISEÑO DE TECHO)**, con registro núm. 160.511, generando un riesgo de asociación, acompañado de aprovechamiento injusto del prestigio de sus marcas, así como de una dilución de la fuerza distintiva de estos signos.

**Ref.: Expediente núm.: 11001-03-24-000-2010-00237-00.
Actora: PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.**

Consideró, también, que la Superintendencia de Industria y Comercio incurre en error al afirmar que el signo cuestionado **"PREMIER LIGHTS" (mixta)** de **PROTABACO S.A.** es una marca derivada de las marcas previamente registradas **"PREMIER" (mixtas)** de **PROTABACO S.A.**, dado que el nuevo diseño tiene variaciones sustanciales respecto de los elementos gráficos de la marcas **"PREMIER" (mixtas)**.

Adicionalmente, señaló que sus marcas son notorias.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación consideró que para el caso sub examine es viable la interpretación de los artículos 136, literales a), h), 224 y 228 de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina.

Por consiguiente, corresponde a la Sala determinar si, de conformidad con las normas de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, señaladas por el Tribunal, procedía el registro de la marca mixta **"PREMIER LIGHTS"**, para la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza, que distingue los

**Ref.: Expediente núm.: 11001-03-24-000-2010-00237-00.
Actora: PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.**

siguientes productos: "Cigarrillos y tabacos, artículos para fumadores; cerillas".

Los textos de las normas aludidas, son los siguientes:

Decisión 486.

"(...)

Artículo 136.- *No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara 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;

(...)

h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.

(...)

Artículo 224.- *Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.*

(...)

Artículo 228.- *Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores:*

**Ref.: Expediente núm.: 11001-03-24-000-2010-00237-00.
Actora: PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.**

a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro;

b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro;

c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique;

d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique;

e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección;

f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;

g) el valor contable del signo como activo empresarial;

h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o,

i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección;

j) los aspectos del comercio internacional; o,

k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.

(...)”.

De acuerdo con la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia, un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad

**Ref.: Expediente núm.: 11001-03-24-000-2010-00237-00.
Actora: PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.**

y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina.

Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de la marcas en conflicto, es preciso adoptar las reglas para el cotejo marcario, señaladas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en este proceso:

“1.La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que **debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que "debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes"**. (Fernández-Novoa, Carlos. Fundamentos de Derecho de Marcas, Ed. Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 215).

2. En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos confrontados debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común.

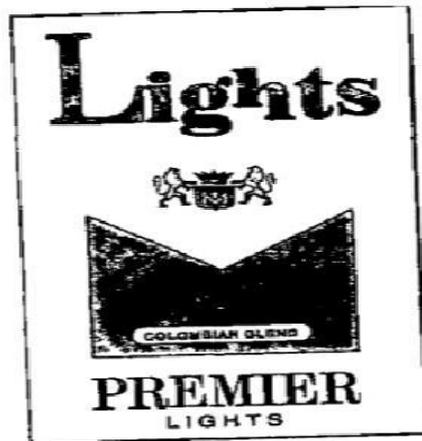
3. Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto marcario.

4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa. (Breuer Moreno, Pedro, Tratado de Marcas de Fábrica

**Ref.: Expediente núm.: 11001-03-24-000-2010-00237-00.
Actora: PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.**

y de Comercio, Ed. Robis, Buenos Aires, pp. 351 y s.s.)." (Las negrillas y subrayas fuera de texto).

Para efectos de realizar el cotejo, a continuación se presentan las marcas en conflicto, así:

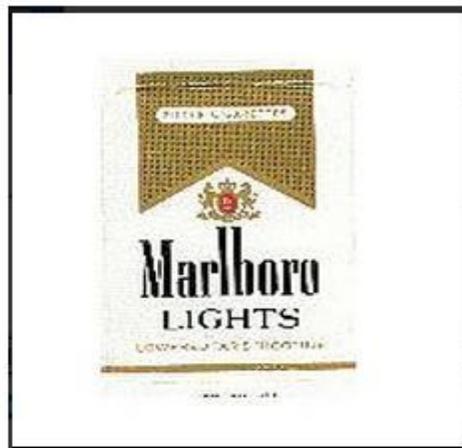


MARCA SOLICITADA CUESTIONADA (MIXTA)

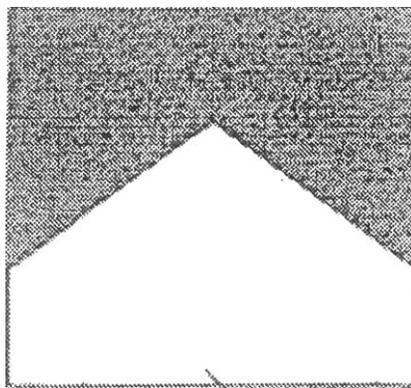


MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA (MIXTA)

**Ref.: Expediente núm.: 11001-03-24-000-2010-00237-00.
Actora: PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.**



MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA (MIXTA)



MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA (GRÁFICA- FIGURATIVA)

**Ref.: Expediente núm.: 11001-03-24-000-2010-00237-00.
Actora: PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.**

Ahora bien, como en el presente caso se van a cotejar unas marcas mixtas y una gráfica (figurativa), de la actora, con la marca mixta cuestionada, es necesario establecer el elemento que predomina, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que capta con mayor facilidad y recuerda en el mercado.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la referida Interpretación Prejudicial, rendida en este proceso, al precisar el alcance de las normas comunitarias en estudio, se refirió al concepto de **marcas figurativas y mixtas**.

Sobre el particular, dijo:

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

1. El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo marcario.
2. El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa.

El cotejo de marcas figurativas y mixtas requiere de un examen más elaborado, pues en este caso debe ofrecerse protección tanto al aspecto gráfico, denominativo e ideológico. En el análisis deberá efectuarse una comparación gráfica y conceptual, ya que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la

**Ref.: Expediente núm.: 11001-03-24-000-2010-00237-00.
Actora: PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.**

idea o concepto que la marca suscite en la mente de quien la observe.

Para determinar la existencia de confundibilidad en esta clase de marcas, se debe tomar en cuenta que entre los dos elementos de la marca gráfica figurativa esto es, el trazado y el concepto, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer, por lo que, a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión. Al comparar marcas figurativas, se debe, no obstante, aplicar las mismas reglas que se utilizan en el cotejo de los otros tipos de marcas." (Las negrillas y subrayas fuera de texto)

Ahora, con respecto a la comparación entre signos mixtos, el Tribunal de Justicia precisó:

"Comparación entre signos mixtos.

Cuando el Juez Consultante realice el examen de registrabilidad entre signos mixtos, deberá identificar cuál de los elementos, el denominativo o el gráfico prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor. El Tribunal ha reiterado que: **"La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras,** las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto". (Proceso 26-IP-98, publicado en la G.O.A.C. N°. 410, de 24 de febrero de 1999, marca: C.A.S.A. (mixta)).

(...)

En efecto, el Tribunal ha manifestado que, "en el análisis de una marca mixta hay que fijar cuál es la dimensión más

**Ref.: Expediente núm.: 11001-03-24-000-2010-00237-00.
Actora: PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.**

característica que determina la impresión general que (...) suscita en el consumidor (...) debiendo el examinador esforzarse por encontrar esa dimensión, la que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y que, por lo mismo, determina la impresión general que el signo mixto va a suscitar en los consumidores.

(...)

El Tribunal ha resaltado que cuando un signo está compuesto por una palabra y se solicita su registro, entre los signos ya registrados y el requerido para registro, puede existir confusión dependiendo de las terminaciones, número de vocales, sufijos, prefijos, etc., por no haber elementos diferenciadores en dicha expresión, siempre en el entendido de que los productos a cubrirse sean los mismos. **Al cotejar dos marcas denominativas, el examinador deberá someterlas a las reglas para la comparación marcaria, y prestará especial atención al criterio que señala que a los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos.** (Las negrillas y subrayas fuera de texto)

De acuerdo con los lineamientos trazados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Sala observa que el elemento denominativo es el predominante entre la marca "**PREMIER LIGHTS**" (mixta) solicitada y las marcas "**MARLBORO**" (mixta), "**MARLBORO LIGHTS**" (mixta), previamente registradas, de la actora, no así las gráficas que las acompañan, pues su sola lectura es la que trae en la mente del consumidor las palabras que distingue, sin que la parte gráfica sea de relevancia, amén de que los productos amparados bajo la mismas son solicitados a su expendedor por su denominación y no por la descripción de su parte gráfica.

**Ref.: Expediente núm.: 11001-03-24-000-2010-00237-00.
Actora: PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.**

De manera, que no existe duda alguna en que en las marcas en disputa predomina el elemento denominativo sobre el gráfico.

Siendo ello así, la Sala procederá a analizar las características propias de los signos en conflicto, respecto a sus semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas, para determinar el grado de confusión que pueda existir entre los mismos.

Con el fin de evaluar la similitud marcaria, es necesario considerar los siguientes conceptos aludidos en la precitada Interpretación Prejudicial:

“La similitud ortográfica, se presenta por la coincidencia de letras en los segmentos a compararse, toda vez que el orden de tales letras, su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones, pudieran aumentar el riesgo de confusión.

La similitud fonética, se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones. Sin embargo, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues la percepción por los consumidores de las letras que integran los signos, al ser pronunciadas, variará según su estructura gráfica y fonética.

La similitud ideológica, se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra.”

**Ref.: Expediente núm.: 11001-03-24-000-2010-00237-00.
Actora: PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.**

Antes de ello, es del caso señalar que la interpretación prejudicial sugiere que el Juez Consultante no debe tener en cuenta las palabras de uso común al realizar el examen comparativo de las marcas.

Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina precisó:

"Al efectuar el examen de signos de uso común, no deben tomarse en cuenta las partículas o palabras de uso común; ésta es una excepción al principio de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes. En el caso de las partículas o palabras de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía del conjunto de la marca.

La exclusividad del uso, que contiene el derecho obtenido a través del registro de marcas, descarta que partículas o palabras, prefijos o sufijos, comunes, necesarios o usuales que pertenecen al dominio público, puedan ser utilizados únicamente por un titular de la marca, porque al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando, hacerlo constituirá el monopolio del uso de partículas necesarias en beneficio de unos pocos. (Las negrillas y subrayas fuera de texto).

En efecto, en el archivo de peticiones y registros de marcas de la Superintendencia demandada, se encontró que figuran las siguientes marcas registradas para la citada Clase 34, que contienen dicha expresión "**LIGHTS**", tal como lo demuestra el siguiente listado:

Ref.: Expediente núm.: 11001-03-24-000-2010-00237-00.
Actora: PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.

SIGNO	TITULAR
DUNHILL INTERNATIONAL LIGHTS (mixta)	DUNHILL TOBACCO OF LONDON LIMITED
CAMEL LIGHTS (nominativa)	JAPAN TOBACCO INC.
AMERICAN LIGHTS (mixta)	THE AMERICAN TOBACCO COMPANY
U.S. LIGHTS (nominativa)	SUDAN INDUSTRIA E COMERCIO DE CIGARROS LTDA.
BOOTS LIGHTS (mixta)	BATMARK LIMITED
RUTHMANS LIGHTS (mixta)	ROTHMANS LIMITED

De tal manera que ello impone al Juzgador el deber de hacer el cotejo respecto de las expresiones **"PREMIER"** de la marca solicitada cuestionada y **"MARLBORO"**, de las marcas previamente registradas, toda vez que la palabra **"LIGHTS"** es de uso común, la cual no puede ser utilizada o apropiada únicamente por un titular marcario, es decir, al ser vocablo usual, pueden ser utilizados por cualquier persona en las marcas, siempre y cuando las mismas contengan palabras que posean fuerza distintiva.

Del análisis de los signos confrontados, advierte la Sala que en el presente caso es indudable que entre las denominaciones **"PREMIER"** y **"MARLBORO"** de los signos en conflicto no existe similitud ortográfica, ni fonética, que por ser tan obvia no requiere mayor análisis.

Ref.: Expediente núm.: 11001-03-24-000-2010-00237-00.
Actora: PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.

En cuanto a la similitud ideológica, la Sala tampoco la advierte, dado que en manera alguna dichas expresiones pueden evocar una idea idéntica o similar.

Al respecto, cabe destacar que la marca solicitada cuestionada **"PREMIER"** es lo suficientemente distintiva y diferente con respecto a las marcas opositoras, al contener un vocablo que la dota por sí misma de la suficiente carga semántica, que permite una eficacia particularizadora, y conduce a identificar su origen empresarial, lo que descarta cualquier riesgo de confusión y de asociación en el público consumidor acerca de los productos en disputa o de su origen empresarial, así como el aprovechamiento injusto del prestigio y la dilución de la fuerza distintiva de los signos de la actora.

Aunado a lo anterior, debe tenerse en cuenta que el comprador habitual de los productos de la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza (amparados por las marcas en conflicto) es una persona especializada y adicta al consumo de cigarrillos, quien se casa con una determinada marca. Circunstancia que, por lo general, hace que no incurra en error al momento de seleccionar

**Ref.: Expediente núm.: 11001-03-24-000-2010-00237-00.
Actora: PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.**

los cigarrillos y demás artículos de esta clase, que sean de su preferencia.

Sobre la "especialización del consumidor", es del caso traer a colación la sentencia de 11 de febrero de 2010 (Expediente núm. 2004-00376, Actora: Procesadora Nacional Cigarrillera S.A., Consejero ponente doctor Marco Antonio Velilla Moreno), en la cual se dijo:

"Referente a la "especialización del consumidor", ha sostenido reiterativamente esta Sección, que es un factor que debe tenerse en cuenta en el análisis sobre el riesgo de confusión. Para lo cual se trae a colación la providencia de 24 de julio de 2008, cuyos apartes pertinentes se transcriben a continuación:

"Otro factor importante que la Sala considera necesario mencionar para desestimar los argumentos de la Actora, es "la especialidad del consumidor", en lo referente a la adquisición por parte del consumidor medio del producto farmacéutico para el tratamiento de la disfunción eréctil, que específicamente ambas marcas amparan.

Sobre este factor determinante, esta Sala mediante sentencia del 27 de julio de 2006, expresó lo siguiente, en el caso de las marcas semejantes "SIENA" y "SENNNA":

"A la diferencia conceptual se suma la circunstancia de que el público comprador de automóviles es un comprador especializado que no tomará su decisión sin haber identificado al fabricante y el país de origen como factores determinantes de la calidad y continuidad en el mantenimiento del producto. Lo anterior implica necesariamente que la adquisición de un automóvil no resulta de una búsqueda aleatoria, sino que el consumidor tiene en cuenta la marca fabricante del automóvil y la línea, para efectos de la garantía y la seguridad que busca en el producto que está adquiriendo. Es altamente improbable que un consumidor especializado adquiera un automóvil

**Ref.: Expediente núm.: 11001-03-24-000-2010-00237-00.
Actora: PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.**

"SIENA" de FIAT AUTO S.P.A. creyendo que se trata de un automóvil "SENNÁ" de AYRTON SENNA PROMOCOES E EMPREENDIMIENTOS LTDA pues, se reitera, en la adquisición de los productos de la Clase 12 Internacional el consumidor conoce bien el origen empresarial del producto y sus características. La Sala en sentencia de 15 de abril de 2004 admitió que dos marcas semejantes pueden registrarse cuando el producto tiene un consumidor especializado"³.

*En efecto, el consumidor medio del producto farmacéutico para el tratamiento de la disfunción eréctil, es una persona especializada que bien por fórmula médica ora por compra directa en droguería o por vía telefónica adquiere este producto, teniendo en cuenta la marca fabricante que le ofrezca la calidad, seguridad y mejor precio del mismo, siendo improbable que éste consumidor se equivoque en su adquisición, creyendo que se trata del producto con marca "**VIAGRA**" y no "**VIGRADINA**", o viceversa, máxime si se tiene presente que el consumidor especializado es un asiduo comprador, el cual selecciona y opta desde un principio, por determinada marca de dicho producto, que repetimos, le ofrezca la efectividad, la calidad y garantía necesaria para su bienestar"⁴." (Las negrillas y subrayas fuera de texto).*

Ahora, debe la Sala analizar si el signo cuestionado "**PREMIER LIGHTS**" (**mixto**) es derivado de las marcas "**PREMIER**" (**mixtas**), previamente registradas en favor de la sociedad **PROTABACO S.A.**

De acuerdo con las certificaciones expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, visibles a folios 102 a

³ Sentencia del 27 de julio de 2006 de la Sección Primera del Consejo de Estado, Consejero Ponente: CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE.

⁴ Sentencia de 24 de julio de 2008. Radicación número: 2002-00411. Consejero ponente: MARCO ANTONIO VELILLA MORENO. Actora: PFIZER PRODUCTS INC.

Ref.: Expediente núm.: 11001-03-24-000-2010-00237-00.
Actora: PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.

103, la sociedad **PROTABACO S.A.** es titular de la marca **"PREMIER" (mixta)**, solicitada *el 26 de septiembre de 1996*, con vigencia hasta el 3 de abril de 2015, **con certificado núm. 127611**; y del signo **"PREMIER" (mixta)**, solicitado el 20 de octubre de 1999, con vigencia hasta el 29 de mayo de 2021, **con certificado núm. 238369**.

Por su parte, la actora es titular de las marcas **"MARLBORO" (mixta)**, con vigencia hasta el 30 de agosto de 2021, concedida **con el certificado núm. 37748**⁵; **"MARLBORO LIGHTS" (mixta)**, con vigencia hasta el 11 de abril de 2020, concedida **con el certificado núm. 107890**⁶; y **FIGURATIVA (DISEÑO DE TECHO)**, solicitado el 8 de mayo de 1991, con vigencia hasta el 31 de mayo de 2014, concedida **con el certificado núm. 160511**, conforme consta en las certificaciones expedidas por la Superintendencia de Industria, visible a folios 176 y 177, y de acuerdo con lo consultado en la página www.sic.gov.co.

⁵ No aparece en la página de internet de la Superintendencia de Industria y Comercio la fecha correspondiente a la solicitud de registro de esta marca.

⁶ No aparece ni en la certificación, ni en la página de internet de la Superintendencia de Industria y Comercio la fecha correspondiente a la solicitud de registro de esta marca.

Ref.: Expediente núm.: 11001-03-24-000-2010-00237-00.
Actora: PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.

Lo anterior pone en evidencia que la marca "**PREMIER LIGHTS**" (**mixta**), objeto del registro cuestionado es derivada de las marcas "**PREMIER**" (**mixtas**), registradas bajo los núms. 127611 y 238369, para productos de la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza, a nombre de la sociedad **PROTABACO S.A.**, tercero interesado en las resultas del proceso y que cuando éste presentó la solicitud de registro de la referida marca cuestionada, esto es, el 13 de julio de 2004, ya era titular de los signos "**PREMIER**" (**mixtos**) para la citada Clase 34.

Con respecto al registro de signos que constituyen derivación de marcas previamente registradas, la sentencia de 9 de noviembre de 2006 (Expediente núm. 1101-03-24-000-2002-00378-01, Actora: TECNOQUÍMICAS S.A., Consejera ponente doctora Martha Sofía Sanz Tobón), sostuvo lo siguiente:

*"El registro negado corresponde a la marca S-URISTIX **derivada** de URISTIX® registrada a nombre de la parte actora, dueña también de la marca SURISTAT.*

*Sobre el caso presentado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial efectuada en este proceso ha dicho que **el titular de la marca inscrita podrá solicitar el registro de signos que constituyan derivación de aquella, siempre que la nueva solicitud comprenda la marca en referencia, con variaciones no sustanciales y que los productos que constituyan su objeto correspondan a los ya amparados por la marca; ...**"*

**Ref.: Expediente núm.: 11001-03-24-000-2010-00237-00.
Actora: PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.**

"La Sala encuentra que la marca S-URISTIX cuyo registro se negó mediante las resoluciones demandadas es una derivación de la marca URISTIX® de la cual es propietaria la actora es decir la solicitante; que la marca cuyo registro se negó no tiene variaciones sustanciales comparada con la marca ya registrada pues apenas le antecede la letra S; y que los productos que ampara corresponden a los ya amparados por la marca registrada URISTIX; luego el titular de la marca inscrita URISTIX cumple con estos requisitos para solicitar una marca derivada." (Las negrillas fuera de texto).

Es preciso advertir que en este proceso ha quedado claro que la marca cuestionada "**PREMIER LIGHTS**", objeto de registro de los actos acusados, es una derivación de las marcas "**PREMIER**", registradas bajo los núms. 127611 y 238369, con anterioridad a la solicitud de registro de aquella, y no contiene variaciones sustanciales en relación con las mismas, pues tan solo varía en la ubicación y el tamaño de la figura geométrica que contiene, que ya ha sido empleada, además de que los productos que constituyen su objeto corresponden a los ya amparados por las marcas anteriormente registradas.

En consecuencia, le asistió razón a la Superintendencia de Industria y Comercio al conceder el registro de la marca "**PREMIER LIGHTS**", como derivada de las ya registradas, a través de las Resoluciones acusadas.

**Ref.: Expediente núm.: 11001-03-24-000-2010-00237-00.
Actora: PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.**

Además, cabe mencionar que la citada Interpretación Prejudicial, rendida en este proceso, señaló que el Juez consultante deberá determinar si la marca "**PREMIER LIGHTS**" (**mixta**) forma parte de una *familia de marcas* y al efecto, se pronunció de la siguiente manera:

*"En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo común. Por lo general, **el rasgo común y distintivo que figure al inicio de la denominación, será, por lo general, el elemento dominante.** Este elemento dominante común hará que las marcas que lo incluyan, produzcan una impresión general común, en el sentido que inducirá a los consumidores a asociarlas entre sí y a pensar que los productos a que se refieren participan de un origen común. **Dado que el elemento dominante común obra como un indicador de pertenencia de la marca a una familia de marcas, es probable que el consumidor medio considere que el producto donde figura el citado elemento constituye objeto de una marca que pertenece a determinada familia de marcas, por lo que el registro de aquélla, caso de corresponder a distinto titular, podría inducir a confusión**". (Las negrillas fuera de texto.)*

De acuerdo con lo anterior, la cuestionada marca "**PREMIER LIGHTS**" pertenece a una misma *familia de marcas*, en tanto que posee un elemento distintivo común al inicio de su denominación ("**PREMIER**"), que identifica plenamente los productos que comercializa el titular del conjunto de marcas, y que genera en el consumidor la impresión de que tienen un mismo origen empresarial.

Ref.: Expediente núm.: 11001-03-24-000-2010-00237-00.
Actora: PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.

Ahora bien, con respecto a los argumentos alegados por la actora, relacionados con la notoriedad de sus marcas, la aplicación de los precedentes judiciales de esta Sección indicados por ella y de lo señalado en el estudio realizado por la firma Brandingdang, al presente caso, esta Sala se remite y prohíja lo expuesto en la sentencia de 14 de abril de 2016 (Expediente núm. 11001-03-24-000-2010-00267-00, Actor: PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), mediante la cual se denegaron las pretensiones de la demanda, tendientes a obtener la declaratoria de la nulidad de los actos administrativos expedidos por la Superintendencia de Industria y Comercio, y en la cual las partes que actuaron son las mismas que en este proceso.

En dicho pronunciamiento, se expresó:

“En lo concerniente a que las marcas mixtas y figurativa de la actora son notoriamente conocidas, y las pruebas que se allegaron para demostrarlo, la Sala estima que ello es irrelevante, pues el análisis efectuado anteriormente, permite afirmar que no existe posibilidad de aprovechamiento indebido de su reputación, como tampoco que el signo **“PREMIER LIGHTS”** pudiese causarle perjuicio respecto a su fuerza distintiva, como quiera que priman las diferencias estructurales entre las marcas en conflicto, conforme lo señaló esta Sección en la sentencia antes invocada, cuando razonó así:

“... para la Sala, es irrelevante que la marca **“BELMONT”** sea una marca notoriamente conocida, pues el análisis efectuado anteriormente, permite

Ref.: Expediente núm.: 11001-03-24-000-2010-00237-00.
Actora: PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.

afirmar que no existe posibilidad de aprovechamiento indebido de su reputación, como tampoco que el signo **"DU MONT"** pudiese causarle perjuicio respecto a su fuerza distintiva, ya que priman las diferencias estructurales de una y otra marca sobre la pobre similitud observada en las mismas. Además, porque para que la notoriedad de una marca tenga la debida protección respecto a otras de menor rango o comunes, se requiere condicionalmente que exista el riesgo de confusión o de asociación con ese tercero de acuerdo con lo previsto en el artículo 136 literal h) de la Decisión 486, que se reitera, no se presenta en esta oportunidad."

Por consiguiente, la Sala considera que no son de recibo los argumentos de la actora con relación a la notoriedad de los signos de la actora.

Respecto a los argumentos de la actora, relativos a que el Consejo de Estado en sentencia de 8 de noviembre de 2001 (Expediente núm. 110010324000199905848-01, Actora: PROTABACO S.A., Consejera ponente doctora Olga Inés Navarrete Barrero), frente a una situación análoga a la del presente caso, concluyó que predominaba el elemento gráfico (etiqueta y diseño), y a que la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro de la marca "M" & Diseño, que incluye el diseño de techo invertido, solicitada por **PROTABACO S.A.**, la Sala considera que no puede aplicar los criterios utilizados en los citados casos, pues la obligación de la entidad demandada es estudiar en cada caso particular la registrabilidad o no de los signos solicitados como marcas⁷; y en todo caso, de considerarse que eventualmente la Administración se hubiera equivocado en el análisis de otras solicitudes marcarias, la Jurisprudencia reiteradamente ha señalado que la comisión de un error no puede generar cadena sucesiva de errores.

En igual sentido, tampoco se pueden tener en cuenta los precedentes señalados por la actora, consistentes en que en Panamá le fue negada la solicitud de registro de la marca **"PREMIER"** a **PROTABACO S.A.** y en que en la República de Paraguay, esta sociedad fue sujeto de medidas cautelares decretadas para secuestrar toda la mercancía portadora de dicha marca, por la utilización de la etiqueta de los productos **"MARLBORO"** en los cigarrillos **"PREMIER"**.

⁷ REF: Expediente núm. 2004-00065. Acción: Nulidad y Restablecimiento del Derecho. Consejero ponente doctor MARCO ANTONIO VELILLA, Actora: PROCAPS S.A.

**Ref.: Expediente núm.: 11001-03-24-000-2010-00237-00.
Actora: PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.**

Ahora, en lo tocante a que la firma Brandingdang realizó un estudio denominado "Análisis comparativo entre el sistema de diseño visual de los empaques de **"MARLBORO LIGHTS"** y **"MARLBORO MILD"** y de los empaques de **"PREMIER"**, en el cual, a juicio de la actora, se hace patente la preponderancia y semejanza confundible de las figuras geométricas que se observan en los diseños de las etiquetas de **"MARLBORO"** y **"PREMIER"**, la Sala estima que las consideraciones expuestas en este acápite de la sentencia son suficientes para demostrar que el signo **"PREMIER LIGHTS" (mixto)** goza de la suficiente fuerza distintiva frente a las marcas previamente registradas de la actora y que no existe dicha confundibilidad.

Además, debe ponerse de presente que con el *testimonio* rendido por el señor Antonio Claudio Arango Villamizar, Director General de la Compañía BRANDINGDANG, visible a folios 107 a 110 del expediente, también se demostró que entre los signos confrontados no existen semejanzas significativas. En efecto, dicho testigo precisó:

*"La estructura visual del elemento preponderante de la cajetilla de Marlboro es estructuralmente y visualmente diferente del de la cajetilla de Premier"...
"Quiero dejar en claro cuando hice referencia a la figura que aparece en el folio 859 y que al compararlo con un empaque de PREMIER y mencioné esencialmente iguales, me retracto, son esencialmente diferentes, la confusión es producto de una mala lectura de la fotocopia- Esta corrección es consecuencia con la argumentación que he hecho durante toda la cesión".*

Por último, en lo que respecta al argumento de la demandada, relativo a que ambas marcas han coexistido de forma pacífica sin presentar riesgo de confusión, la Sala considera que este argumento no es de recibo, por cuanto, conforme lo señaló el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, **"la "coexistencia de hecho" no genera derechos en relación con el registro de una marca, así como tampoco es una prueba irrefutable de la inexistencia de**

**Ref.: Expediente núm.: 11001-03-24-000-2010-00237-00.
Actora: PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.**

riesgo de confusión, ni convierte en innecesario el análisis de registrabilidad".⁸ (Negrillas y subrayas fuera del texto)

En este orden de ideas, al poseer la marca solicitada cuestionada "**PREMIER LIGHTS**" la condición de "distintividad" necesaria y no existir entre los signos confrontados semejanzas significativas que puedan inducir a error al consumidor, la Sala considera que no se configuraron las causales de irregistrabilidad señaladas en el artículo 136, literales a), h), de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, razón suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que ampara a los actos administrativos acusados.

En consecuencia, la Sala habrá de denegar las súplicas de la demanda, como en 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,

⁸ Ibídem

**Ref.: Expediente núm.: 11001-03-24-000-2010-00237-00.
Actora: PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.**

F A L L A:

DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

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

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 15 de diciembre de 2016.

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Presidente

MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ

GUILLERMO VARGAS AYALA