



CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., catorce (14) de abril de dos mil dieciséis (2016).

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ.

Expediente núm. 11001-03-24-000-2010-00267-00.

Acción: Nulidad relativa.

Actora: PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.

TESIS: LA MARCA "PREMIER SUAVE" 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 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. 10482 de 27 de febrero de 2009, "Por la cual se resuelve una solicitud de registro"** y **25725 de 26 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 **43864 de 31 de agosto 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:

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.



1º: El 28 de octubre de 2005, la sociedad **PRODUCTORA TABACALERA DE COLOMBIA S.A.- PROTABACO S.A.-** (en adelante **PROTABACO S.A.**, solicitó el registro de la marca “**PREMIER SUAVE**” (**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 SUAVE**” (**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. 10482 de 27 de febrero de 2009**, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la



Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca **“PREMIER SUAVE” (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.

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. 25725 de 26 de mayo de 2009**, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio y **43864 de 31 de agosto 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, pasó por alto el estricto estudio comparativo de los signos en controversia, esto es, entre las marcas **"MARLBORO" (mixta)** y **"MARLBORO LIGHTS" (mixta)** de propiedad de **PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.** y la marca **"PREMIER SUAVE"**, de propiedad de **PROTABACO S.A.**, ya que, a su juicio, tienen un elemento figurativo similar y reiterado que predomina en las marcas mencionadas.

Expresó que la Superintendencia erróneamente consideró que el signo solicitado **"PREMIER SUAVE"**, de propiedad de **PROTABACO S.A.**, es una marca derivada de las marcas previamente registradas **"PREMIER" (mixtas)** pertenecientes a la misma sociedad, dado que el nuevo diseño de **"PREMIER SUAVE"**



(mixta) tiene variaciones sustanciales respecto de los elementos gráficos de las marcas “**PREMIER**” (**mixtas**), vale decir, una figura geométrica que tiene un efecto visual diferente en el consumidor y, por lo tanto, da una impresión comercial distinta al de las marcas “**PREMIER**” registradas con anterioridad.

Señaló que en los actos demandados, le correspondía a la Superintendencia de Industria y Comercio comparar adecuadamente las marcas registradas en la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza: “**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, con la “**PREMIER SUAVE**” (**mixta**) de la misma Clase, teniendo en cuenta que el elemento predominante es el figurativo, y no el denominativo.



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 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.

Alegó que la Superintendencia de Industria y Comercio incurrió en error al omitir aplicar la causal de irreregistrabilidad, establecida en el artículo 136, literal h), de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, pues no consideró que las marcas fundamento de la oposición gozan de notoriedad y merecen una protección especial.

Indicó que *"no parece que se requiera de prueba de notoriedad de marcas verdaderamente renombradas, como lo son MARLBORO y*



su elemento figurativo representado por el "diseño de techo", por lo cual su grado de conocimiento podría ser admitido directamente por la Superintendencia demandada como un hecho notorio exento de prueba." Sin embargo, afirmó que adjuntó pruebas que demuestran su notoriedad.

Sostuvo que la marca **"PREMIER SUAVE" (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**.

Señaló 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.

Que en la oposición a la marca **"PREMIER SUAVE"**, 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 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"**.

Por último, consideró que un consumidor promedio puede pensar que la marca **"PREMIER SUAVE"** 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"**.

II.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN.

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

II.1.- 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.

Señaló que el fundamento legal de los actos demandados se ajusta plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria.



Adujo que el signo solicitado **"PREMIER SUAVE" (mixto)** sí constituye una marca derivada de las marcas **"PREMIER" (mixtas)**, pues es una variación no sustancial respecto de las marcas con certificados núms. 238369 y 127611, cuyos elementos distintivos son la expresión **"PREMIER"**, la figura de los leones sobre un escudo de armas heráldico y la figura triangular inversa.

Que, además, los productos que distingue el signo solicitado se encuentran amparados en las marcas previamente registradas.

Indicó que el signo solicitado contiene dentro de su estructura gramatical la palabra **"SUAVE"**, cuyos elementos deben ser tenidos como accesorios, siendo esta expresión no apropiable, porque describe el producto que se pretende vender al público y que su figura geométrica ya se encuentra dentro de las previamente



registradas por la sociedad **PROTABACO S.A.**, por lo cual no alteran las marcas registradas.

Manifestó que la mencionada sociedad tiene unos derechos adquiridos sobre la palabra "**PREMIER**", por lo cual el signo solicitado debe ser tenido como derivación de la marca principal.

Expresó que el elemento del signo solicitado es el denominativo y no el figurativo.

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.



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 registro de propiedad de **PROTABACO S.A.**, incluida la marca **"NEVADO"**, que fue la primera en incluir dicho elemento figurativo, y que, posteriormente, fue incluida en la marca **"PREMIER"**.

Mencionó que las marcas en conflicto han coexistido en el mercado por más de 20 años.

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". Elementos 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.**

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 "**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 de 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, que 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 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 en el examen de registrabilidad no se deben tener en cuenta las palabras "**SUAVE**" y "**LIGHT**", por no ser apropiables en razón a que describen el producto que se pretende vender al público.

Indicó que las marcas en conflicto no tienen similitud ortográfica, fonética ni ideológica.

Con relación a la sentencia de 8 de noviembre de 2001 (Expediente núm. 110010324000199905848-01, Actora: **PROTABACO S.A.**, Consejera ponente doctora Olga Inés Navarrete Barrero) de la Sección Primera del Consejo de Estado, que negó las pretensiones de la demanda presentada por **PROTABACO S.A.** en contra de los actos administrativos que no concedieron el registro de la marca



mixta **"Mar.co"**, solicitada para distinguir productos de la Clase 34 Internacional, advirtió que las marcas involucradas en el análisis difieren de las del presente caso, esto es, la marca cuyo registro ahora se cuestiona es **"PREMIER SUAVE"**, además de que si bien en dicha oportunidad la Sala encontró que el elemento gráfico era el que predominaba, también debe indicarse que evidenció semejanzas ortográficas y fonéticas, que son inexistentes en el presente asunto.

Finalmente, para despojar cualquier evidencia de confundibilidad, trajo a colación el testimonio rendido por el señor Antonio Claudio Arango Villamizar, Director General de la Compañía BRANDINGDANG, en el que 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”.

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: El Juez Consultante debe analizar si el signo PREMIER SUAVE (mixto), cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la misma Decisión.

SEGUNDO: No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afectara el derecho de un tercero y que,

² Proceso 198-IP-2013.

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.

TERCERO: Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador determinar el riesgo de confusión y/o de asociación con base a 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 y/o servicios que éstos amparan.

CUARTO: En el análisis de registrabilidad de un signo, se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de un signo mixto, comparado con otros signos mixtos y gráficos, es necesario conservar la unidad gráfica y fonética del mismo, sin ser posible descomponerlo. Sin embargo, al efectuar el examen de registrabilidad del signo, se debe identificar cuál de sus elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder en consecuencia.

En el caso de que en uno de los signos prevalezca el elemento gráfico y en el otro el denominativo o viceversa no habrá, en principio, riesgo de confusión. Si el elemento preponderante del signo mixto es el gráfico, en principio, no existiría riesgo de confusión. Caso contrario deberá procederse al cotejo entre signos denominativos.

En la comparación entre un signo mixto y un signo gráfico, si se llegare a establecer que el elemento distintivo es el denominativo, puede ocurrir que no exista riesgo de confusión entre los dos tipos de marcas; si se llegare a establecer que el elemento distintivo es el gráfico, el juez nacional o la oficina de registro marcario, según el caso, deberá realizar el análisis de confundibilidad teniendo en cuenta los dos elementos constitutivos de las marcas figurativas, es decir, el trazo y el concepto, atendiendo los criterios para la comparación entre marcas figurativas.

QUINTO: En los signos distintivos notoriamente conocidos convergen su difusión entre el público consumidor del producto o servicio al que el signo se refiere proveniente del uso intensivo del mismo y su consiguiente reconocimiento dentro de los círculos interesados por la calidad de los productos o servicios que él ampara, ya que ningún consumidor recordará ni difundirá el conocimiento del signo cuando los productos o servicios por él protegidos no satisfagan las necesidades del consumidor, comprador o usuario, respectivamente.

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

Sobre la base de lo expuesto en la presente interpretación prejudicial, el juez consultante debe analizar todos los elementos posibles de los signos en conflicto, su naturaleza, sus componentes y elementos, para determinar el riesgo de confusión, asociación, dilución y uso parasitario.

SEXTO: En el régimen comunitario andino de propiedad intelectual, la protección contra el riesgo de dilución es



predicable tanto de la marca notoria como de la marca renombrada. En este sentido, el juez consultante debe analizar si el signo solicitado para registro podría causar riesgo de dilución de la capacidad distintiva de las marcas notorias del demandante.

SÉPTIMO: El titular de la marca inscrita podrá solicitar el registro de signos que constituyan derivación de aquella, siempre que las nuevas solicitudes comprendan la marca en referencia, con variaciones no sustanciales, y que los productos que constituyan su objeto correspondan a los ya amparados por la marca registrada.

El Juez Consultante debe determinar si se está en frente del registro de una marca derivada y, posteriormente, realizar un análisis complejo de registrabilidad teniendo en cuenta factores como si el signo a registrar está compuesto por elementos de uso común y genéricos, o si es derivado de una marca notoria, de conformidad con los parámetros planteados en la presente providencia.

NOVENO: 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."

V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA:

La Superintendencia de Industria y Comercio, a través de La **Resolución núm. 10482 de 27 de febrero de 2009**, concedió el registro de la marca mixta "**PREMIER SUAVE**", 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 incluye y no altera sus elementos distintivos principales, además de que el elemento denominativo, que las identifica, es el que predomina.

Por su parte, la actora adujo que existe confusión desde el punto de vista gráfico, visual, fonético e ideológico, pues la marca mixta “**PREMIER SUAVE**” 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.



Consideró, también, que la Superintendencia de Industria y Comercio incurre en error al afirmar que el signo cuestionado **“PREMIER SUAVE” (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 134, literales a), b), 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 SUAVE"**, para la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza, que distingue los siguientes productos: *"tabaco en bruto o manufacturado; tabacos o puros; cigarros y cigarrillos, rapé y artículos para fumadores; cerillas y fósforos"*.

Los textos de las normas aludidas, son los siguientes:

Decisión 486.

"(...)

Artículo 134.- *A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.*

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

- a. *las palabras o combinación de palabras;*



b. las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

(...)

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:*

- 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 lo señalado por el Tribunal de Justicia en la Interpretación Prejudicial rendida en este proceso, un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad 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 y de Comercio, Ed. Robis, Buenos Aires, pp. 351 y s.s.).

En el cotejo que haga el Juez consultante, es necesario determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos en disputa e identificar la posible existencia o no de similitud o identidad, entre los signos en conflicto. Además, se recomienda al consultante la importancia de determinar la posible existencia o no de una confusión ideológica." (Las negrillas y subrayas fuera de texto).



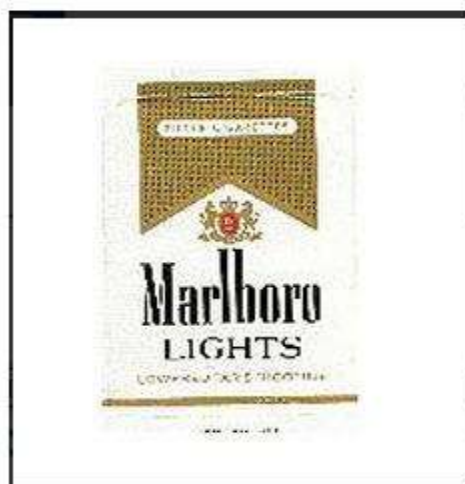
Para efectos de realizar el cotejo, a continuación se presentan las marcas en conflicto, así:



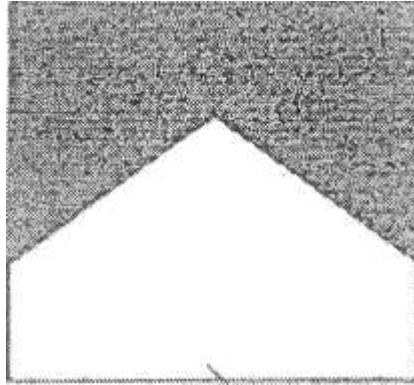
MARCA SOLICITADA CUESTIONADA (MIXTA)



MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA (MIXTA)



MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA (MIXTA)



MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA (GRÁFICA- FIGURATIVA)

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 **signos mixtos y gráficos**.

Sobre el particular, dijo:

"Signos mixtos.

Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado. Sin embargo **al efectuar el cotejo de estos signos se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico.**

Sobre el tema la jurisprudencia dice: *"La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. **Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado**".* (Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº. 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA videos 2000).

Signos gráficos y figurativos.

Las marcas gráficas, llamadas también visuales porque se aprecian a través del sentido de la vista, son figuras o imágenes que se caracterizan por la forma en que están expresadas. La jurisprudencia del Tribunal ha precisado que dentro del señalado tipo de marcas se encuentran las

puramente gráficas, que evocan en el consumidor únicamente la imagen del signo y que se representan a través de un conjunto de líneas, dibujos, colores, etc.; y **las figurativas, que evocan en el consumidor un concepto concreto, el nombre que representa este concepto y que es también el nombre con el que se solicita el producto o servicio que va a distinguir.** (Proceso 09-IP-94, publicado en la G.O.A.C. N°. 180 de 10 de mayo de 1995, marca: DIDA).

El Tribunal, con relación a este tema ha venido sosteniendo en su jurisprudencia que:

*"Dentro de este tipo se encuentra la marca **puramente gráfica**, la que evoca en la mente del consumidor sólo la imagen del signo utilizado en calidad de marca: un conjunto de líneas, dibujos y en su caso colores; y, la **marca figurativa**, que evoca en el consumidor un concepto concreto: el nombre que representa este concepto es también el nombre con el que es conocida la marca gráfica; el tercer subgrupo es la marca que evoca en el consumidor un concepto o motivo al que se llega a través de un proceso de generalización". (Carlos Fernández Novoa, "Fundamentos de Derechos de Marcas", Editorial Montecorvo, 1984. pp 29 y ss).*

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." (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 el caso concreto, cuando el Juez Consultante realice el correspondiente examen de registrabilidad del signo mixto que cuente, en su parte denominativa, con elementos compuestos, solicitado, como marca habrá de examinar especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que la conforman, esto es, si el signo solicitado a registro tiene capacidad distintiva por sí mismo, existiendo uno o más vocablos que doten al

signo de "la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial".(Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. N°. 677, de 13 de junio de 2001, marca: "BOLIN BOLA").

Por tanto, el signo mixto que cuente, además, con una denominación compuesta será registrable en el caso, de que se encuentre integrado por uno o más vocablos que lo doten por sí mismo de distintividad suficiente y, de ser el caso, siempre que estos vocablos también le otorguen distintividad suficiente frente a signos de terceros.

Con base a estos criterios el Juez Consultante deberá identificar cuál de estos elementos prevalece en la mente del consumidor y proceder a su cotejo a fin de determinar el riesgo de confusión, conforme a los criterios contenidos en la presente interpretación...

(...)

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)



Y con relación a la comparación entre signos gráficos y mixtos, el Tribunal de Justicia indicó:

“Comparación entre signos gráficos y mixtos.

La comparación entre los signos gráficos habrá de realizarse atendiendo principalmente a la impresión gráfica de conjunto que aquellos causen en el consumidor o usuario medio del tipo de producto o servicio de que se trate, por tanto deberá ser conducida por la impresión unitaria que cada uno de ellos habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria de sus destinatarios.

Para realizar una comparación entre signos mixtos y signos gráficos, básicamente, se deben tomar en cuenta los mismos criterios que en la comparación de signos mixtos, pues al comparar un signo mixto y uno figurativo se debe distinguir el elemento característico o determinante del primero, que por lo general es la parte denominativa, aunque en muchas ocasiones el elemento gráfico es el predominante, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación.

El juez consultante, en un primer análisis debe determinar cuál de los dos elementos prevalece en la marca mixta, si el gráfico o el denominativo, para así pasar al segundo grado del análisis que es el cotejo de las marcas atendiendo a las diferencias o semejanzas en relación con este elemento predominante.

En efecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sobre este punto ha sostenido lo siguiente: **“Al comparar una marca mixta con una figurativa, es importante**

determinar cuál es el elemento dominante en la marca mixta, si el denominativo o el gráfico; si la denominación causa mayor impacto, es en la palabra o palabras donde se centra su fuerza distintiva y no podrá generarse confusión con una marca figurativa, ya que el distintivo de la primera estará en el conjunto pronunciable y el de la otra en la imagen y el concepto que expresa la marca figurativa".(Proceso 23-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. N°. 1075 de 2 de junio de 2004, marca figurativa: FIGURA DE UNA HORMIGA).

Ahora bien, **si se llegare a establecer que el elemento distintivo es el denominativo, puede ocurrir que no exista riesgo de confusión entre los dos tipos de marcas**; si se llegare a establecer que el elemento distintivo es el gráfico, el juez nacional o la oficina de registro marcario, según el caso, deberá realizar el análisis de confundibilidad teniendo en cuenta los dos elementos constitutivos de las marcas figurativas, es decir, el trazo y el concepto, atendiendo los siguientes criterios para la comparación entre marcas figurativas: "El cotejo de marcas figurativas, requiere de un examen más elaborado, ya que en este caso, debe ofrecerse protección tanto al aspecto gráfico, como al aspecto 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 idea o concepto que la marca figurativa suscite en la mente de quien la observe". (Proceso 23-IP2004, ya citado).

Si el elemento preponderante del signo mixto es el denominativo, se deberá hacer el cotejo de conformidad con los parámetros para la comparación entre signos denominativos, arriba descritos." (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 SUAVE**” (mixta) solicitada y las marcas “**MARLBORO**” (mixta), “**MARLBORO LIGHTS**” (mixta), y **FIGURATIVA (DISEÑO DE TECHO)**, 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.

En igual sentido, se tiene que el elemento denominativo es el predominante entre el signo mixto “**PREMIER SUAVE**” y la marca “**FIGURATIVA**” de **DISEÑO DE TECHO**, de la actora, teniendo en cuenta que la fuerza distintiva del primer signo citado, se centra es



en las palabras y en su conjunto pronunciable, y en la mencionada marca figurativa la imagen y en el concepto que ella expresa.

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.”

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

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 SUAVE”** es lo suficientemente distintiva y diferente con respecto a las marcas opositoras, al contener dos vocablos que la dotan 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 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 “SENNÁ”:

"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 adquiriera un automóvil "SIENA" de FIAT AUTO S.P.A. creyendo que se trata de un automóvil "SENN" 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*

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



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 SUAVE” (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 174 a 177, 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**; **PREMIER” (mixta)**, solicitada *el 19 de marzo de 1995*, con vigencia hasta el 6 de febrero de 2016, **con certificado núm.**

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



132736; 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 172, 182, y de acuerdo con lo consultado en la página www.sic.gov.co.

⁵ 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.

⁶ Ibídem



Lo anterior pone en evidencia que la marca **"PREMIER SUAVE"** (**mixta**), objeto del registro cuestionado es derivada de las marcas **"PREMIER"** (**mixtas**), registradas bajo los núms. 127611, 132736 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 28 de octubre de 2005, 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; ...***

"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 SUAVE"**, objeto de registro de los actos acusados, es una derivación de las marcas **"PREMIER"**, registradas bajo los núms. 127611, 132736 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 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 SUAVE"**, como derivada de las ya registradas, a través de las Resoluciones acusadas.

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 SUAVE"** 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 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

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



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"**.

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 SUAVE"** (**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 186 a 188 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 del tercero interesado en las results del proceso, 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 riesgo de confusión, ni convierte en innecesario el análisis de registrabilidad**”.⁸

(Negritas y subrayas fuera del texto)

En este orden de ideas, al poseer la marca solicitada cuestionada “**PREMIER SUAVE**” 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

⁸ Ibídem



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,

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 14 de abril de 2016.

MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ

MARÍA CLAUDIA ROJAS LASSO

GUILLERMO VARGAS AYALA