

**COTEJO MARCARIO – Entre la marca PREMIER MENTHOL (mixta) y las marcas MARLBORO (mixta), MARLBORO LIGHTS (mixta) y una gráfica DISEÑO DE TECHO (figurativa) / MARCA MIXTA – Concepto / MARCA FIGURATIVA – Concepto / ELEMENTO DENOMINATIVO – Prevalencia / CONSUMIDOR ESPECIALIZADO - Criterio determinante en el examen de riesgo de confusión / CONSUMIDOR INFORMADO – Lo es el habitual de los productos de la clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza / MARCA DERIVADA - Facultad del titular de la marca inscrita de solicitarla / MARCA DERIVADA - Lo es PREMIER MENTHOL respecto de las marcas PREMIER / REGISTRO MARCARIO - Procede frente al signo PREMIER MENTHOL al no existir semejanza ni riesgo de confusión con la marcas MARLBORO MARLBORO LIGHTS (mixta) y figurativa DISEÑO DE TECHO / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA**

[E]s indudable que entre las denominaciones “PREMIER MENTHOL” 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 vislumbra, dado que en manera alguna dichas expresiones pueden evocar una idea idéntica o similar. Al respecto, cabe destacar que la marca solicitada cuestionada “PREMIER MENTHOL” 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 un consumidor informado, 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. [...] Es preciso advertir que en este proceso ha quedado claro que la marca cuestionada “PREMIER MENTHOL”, objeto de registro de los actos acusados, es una derivación de las marcas “PREMIER”, registradas bajo los núms. 127611 y 132736, con anterioridad a la solicitud de registro de aquella y no tiene 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.

**NOTA DE RELATORÍA:** Ver sentencias Consejo de Estado, Sección Primera, de 15 de diciembre de 2016, Radicación 11001-03-24-000-2010-00237-00, C.P. María Elizabeth García González; 11 de febrero de 2010, Radicación 11001-03-24-000-2004-00376-01, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno; 9 de noviembre de 2006, Radicación 1101-03-24-000-2002-00378-01, C.P. Martha Sofía Sanz Tobón; 14 de abril de 2016, Radicación 11001-03-24-000-2010-00267-00, C.P. María Elizabeth García González.

**FUENTE FORMAL:** DECISIÓN 486 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 136 LITERALES A Y H / DECISIÓN 486 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 224 / DECISIÓN 486 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 225 / DECISIÓN 486 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 228

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

**Consejera ponente: MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ**

Bogotá, D.C., veintisiete (27) de julio de dos mil diecisiete (2017)

**Radicación número: 11001-03-24-000-2012-00361-00**

**Actor: PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A**

**Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

**Referencia: ACCIÓN DE NULIDAD RELATIVA**

**Referencia: LA MARCA “PREMIER MENTHOL” 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 demanda<sup>1</sup> 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 29087 de 13 de agosto de 2008, “Por la cual se decide una solicitud de registro”** y **44924 de 31 de agosto 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 **el artículo segundo<sup>2</sup> de la Resolución 0031778 de 25 de mayo de 2012, “Por la cual se resuelve un recurso**

---

<sup>1</sup> 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, en adelante CAN.

<sup>2</sup> El artículo primero, reconoció la notoriedad de la marca “MARLBORO”, para distinguir cigarrillos, productos comprendidos en la Clase 34 Internacional, para el período comprendido entre los años 1993 a 2004, inclusive.

**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:

1º: La sociedad **PRODUCTORA TABACALERA DE COLOMBIA S.A.- PROTABACO S.A.**- (en adelante **PROTABACO S.A.**), solicitó el registro de la marca **“PREMIER MENTHOL” (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 riesgo de confundibilidad y aprovechamiento injusto que implicaría el uso de la marca **“PREMIER MENTHOL” (mixta)** respecto de sus marcas notorias **“MARLBORO” (mixta)**, **“MARLBORO LIGHTS” (mixta)**, y **“FIGURATIVA”**, registradas en Colombia en la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza.

3º: El 14 de febrero de 2005, la sociedad **PROTABACO S.A.** contestó la oposición formulada contra la solicitud de registro de la marca **“PREMIER MENTHOL” (mixta)**.

4º: Mediante la **Resolución 29087 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 MENTHOL” (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.

5º: Contra la citada Resolución la sociedad actora interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación.

6º: La referida decisión fue confirmada mediante las **Resoluciones 44924 de 31 de agosto de 2009**, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio y **0031778 de 25 de mayo de 2012**, en su artículo segundo, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio.

7º. La citada **Resolución 0031778** reconoció en su artículo primero la notoriedad de la marca "**MARLBORO**" para distinguir productos de la referida Clase 34 para el período comprendido entre los años 1993 a 2004, inclusive.

**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 MENTHOL**" (**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 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 MENTHOL**” (**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 MENTHOL**”, 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**”.*

Que, por lo tanto, no puede decirse que la marca “**PREMIER MENTHOL**” (**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 exime 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 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, la SIC había podido apreciar que el elemento predominante en las marcas en conflicto no es el 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 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 esta 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.

Indicó que, la Superintendencia demandada, mediante la **Resolución 0031778 de 25 de mayo de 2012**, reconoció expresamente el carácter notorio de la marca **“MARLBORO”** de la Clase 34 Internacional, razón por la cual cualquier solicitud de registro que atente contra sus derechos debe denegarse.

Estimó que, la marca **“PREMIER MENTHOL” (mixta)** es una imitación y 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**.

Anotó que, resulta contradictorio que en la referida **Resolución 0031778** la SIC se haya limitado a determinar si existe entre los signos en conflicto algún riesgo de confusión, cuando en la misma expresa cuáles son las consecuencias de que un signo pretenda aprovecharse abusivamente de la reputación de una marca notoria.

Sostuvo 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 MENTHOL”** 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 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**”.*

Que, en el estudio de mercado titulado “Evaluación sobre Notoriedad y Confusión de Marcas de la Categoría de Cigarrillos”, realizado por Yankelovich Acevedo & Asociados (actualmente YANHAAS), se determinó que la mayoría de las personas encuestadas estimaron “que las cajetillas de productos “**MALBORO**” y “**PREMIER**” presentan parecidos derivados de sus semejantes conjuntos marcarios”.

Consideró que, un consumidor promedio puede pensar que la marca “**PREMIER MENTHOL**” distingue productos originarios de la actora generando además del 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, afirmó 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

De conformidad con lo ordenado por el artículo 180 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011<sup>3</sup>, el 17 de febrero de 2014 se dio inicio a la Audiencia Inicial, a la cual asistieron, la sociedad **PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.**, en su calidad de actora del proceso; la Superintendencia de Industria y Comercio, en su condición de entidad demandada; **PROTABACO S.A. (Hoy BRITISH AMERICAN TOBACCO COLOMBIA S.A.S.)**, en su calidad de tercero con interés directo en las resultas del proceso y el Ministerio Público.

En la audiencia se hizo un recuento de las actuaciones procesales surtidas; la demanda se admitió como de nulidad, establecida en el artículo 137 del CPACA; enseguida se procedió al saneamiento del proceso, sobre el cual las partes intervinientes y el Ministerio Público no observaron vicio alguno que pudiera

---

<sup>3</sup> “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.”

acarrear nulidad procesal, por lo que el Despacho declaró debidamente saneados los vicios de nulidad relativa de que pudiere adolecer el proceso.

Habida cuenta de que no se propusieron excepciones previas o mixtas por la parte demandada ni por el tercero con interés directo en las resultas del proceso, no se adoptó decisión al respecto. Además, el Despacho no encontró motivo o fundamento para declarar probada de oficio alguna excepción.

Acto seguido se procedió a la fijación del litigio, en los siguientes términos:

Que el objeto del presente litigio consiste en determinar si la **Resoluciones 29087 de 13 de agosto de 2008, 44924 de 31 de agosto de 2009 y 0031778 de 25 de mayo de 2012**, a través de las cuales se concedió el registro de la marca mixta “**PREMIER MENTHOL**”, solicitada por el tercero interesado, sociedad **PROTABACO S.A. (Hoy BRITISH AMERICAN TOBACCO COLOMBIA S.A.S.)**, para amparar productos de la Clase 34 Internacional, vulneran lo dispuesto en los literales a) y h) del artículo 136, de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, de acuerdo con lo alegado en la demanda y sus contestaciones.

Las partes e intervinientes manifestaron no tener objeción a la fijación del litigio en los términos expuestos.

El Despacho dispuso tener como pruebas, en cuanto fueren conducentes y por el valor que les correspondiera en derecho, los documentos aportados por las partes y por el tercero con interés directo en las resultas del proceso, así como las solicitadas por la actora y el tercero en mención, enunciados en el numeral 7 del acápite “Decreto y Práctica de Pruebas” del Acta de la Audiencia Inicial.

Se señaló que una vez finalizada la Audiencia, se suspendería el proceso para efectos de elaborar y remitir vía electrónica, por la Secretaría de la Sección Primera, la solicitud de interpretación prejudicial.

Finalmente, las partes y el Ministerio Público manifestaron que NO encuentran irregularidad en la audiencia que pudiere viciar de nulidad las actuaciones surtidas.

Teniendo en cuenta lo anterior se declaró saneado el proceso hasta ese momento.

## **II.1.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA**

**II.1.1.- La SIC** se opuso a las pretensiones solicitadas por la sociedad actora por carecer de apoyo jurídico.

Adujo que, existen claras diferencias gráficas y visuales entre los signos enfrentados y, por lo tanto, no se configura el riesgo de confusión.

Explicó que existen divergencias entre las denominaciones “**PREMIER**” y “**MARLBORO**”, toda vez que no hay coincidencia en la cadena vocálica ni consonántica.

Anotó que, si bien es cierto que las marcas en disputa tienen una extensión ortográfica parecida, también lo es que los demás elementos denominativos generan la suficiente fuerza distintiva para que en el mercado se puedan diferenciar los unos de los otros.

Expresó que, desde el punto de vista gráfico existen algunas semejanzas pero desaparecen al realizarse el análisis en conjunto del signo solicitado.

Manifestó que, la marca solicitada **“PREMIER MENTHOL” (mixta)** es una marca derivada de las anteriores, pues identifica los mismos productos de la Clase 34 Internacional, está en cabeza del mismo titular y comparte el elemento nominal **“PREMIER”** y no presenta variaciones sustanciales con las marcas previamente registradas.

Indicó que, a pesar de que los signos en conflicto identifican los mismos productos de la Clase 34 Internacional, tampoco es motivo suficiente para denegar el registro.

Señaló que no entiende el motivo por el cual la parte actora se refiere a la notoriedad de la marca **“MARLBORO”**, si ya la autoridad nacional reconoció dicho atributo y valoró todo el material probatorio aportado por la demandante.

**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 127.611, 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 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.**

Indicó, 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 estas 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 por infracción marcaria presentada en Colombia por la actora, expresó que esta 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 esta 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 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 Agencia del Ministerio Público, en la oportunidad procesal correspondiente, guardó silencio.

### IV.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en adelante el Tribunal, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, concluyó<sup>4</sup>:

**“PRIMERO:** Para el caso concreto es muy importante que la corte consultante determine claramente las ideas que evocan los signos en conflicto, para luego establecer si el consumidor podría estar inmerso en riesgo de confusión ideológica.

En este contexto, el análisis de registrabilidad si bien debe tomar en cuenta las ideas que evocan los signos en conflicto, la corte consultante al establecer la respectiva similitud ideológica no puede basar la confundibilidad en este único aspecto, ya que el mencionado análisis debe partir de un examen integral y completo para determinar el posible riesgo de confusión y asociación en el público consumidor. Por lo tanto, el cotejo debe darse mediante un análisis complejo donde intervengan también exámenes de la similitud ideológica y fonética, así como factores relativos a los productos amparados.

**SEGUNDO:** La corte consultante debe establecer el riesgo de confusión o asociación que pudiera existir entre el signo mixto

---

<sup>4</sup> Proceso 219-IP-2015.

**PREMIER MENTHOL** y las marcas mixtas **MARLBORO** y **MARLBORO LIGHTS**, aplicando los criterios establecidos en la presente interpretación prejudicial.

**TERCERO:** La corte consultante debe establecer el riesgo de confusión o asociación que pudiera existir entre el signo mixto **PREMIER MENTHOL** y la marca denominativa **MARLBORO**, aplicando los criterios establecidos en la presente interpretación prejudicial.

**CUARTO:** La corte consultante debe determinar si las marcas **MARLBORO** (mixta) y **MARLBORO LIGHTS** (mixta), eran notoriamente conocidas al momento de la solicitud del signo mixto **PREMIER MENTHOL**, de conformidad con las pruebas obrantes en el proceso, para posteriormente determinar si el signo solicitado para registro genera alguno de los riesgos determinados en la presente providencia.

La corte consultante deberá determinar si la marca **PREMIER** es notoriamente conocida, para posteriormente establecer el grado de incidencia de dicha marca en el signo que se pretende registrar, y de esta manera determinar su distintividad.”

#### **V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA**

La Superintendencia de Industria y Comercio, a través de la **Resolución 29087 de 13 de agosto de 2008**, concedió el registro de la marca mixta “**PREMIER MENTHOL**”, 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 “**MENTHOL**” 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 MENTHOL**” 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 que, la SIC incurre en error al afirmar que el signo cuestionado **“PREMIER MENTHOL” (mixto)** 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 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, 225 y 228 de la Decisión 486 de 2000, de la CAN.

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 MENTHOL”**, para la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza, que distingue los 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 225.-** Un signo notoriamente conocido será protegido contra su uso y registro no autorizado conforme a este Título, sin perjuicio de las demás disposiciones de esta Decisión que fuesen aplicables y de las normas para la protección contra la competencia desleal del País Miembro.

[...]

**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 la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia, 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 CAN.

Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de la marcas en conflicto, es preciso adoptar las reglas que para el cotejo marcario, ha señalado el Tribunal en este proceso:

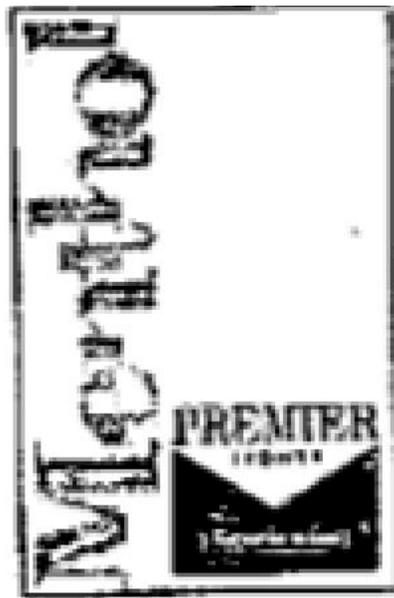
“- La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica.

- En el cotejo, se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente hacerlo de manera simultánea, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos.

- Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, pues en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de asociación.

- Al realizar la comparación es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor.”

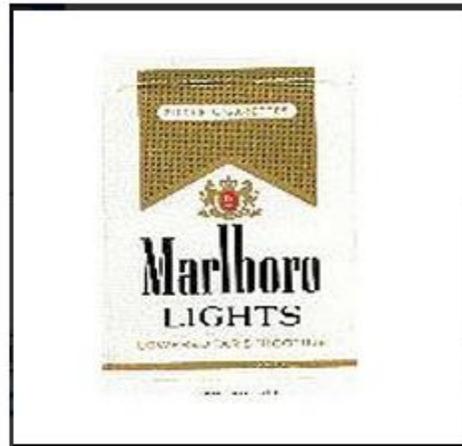
Para efectos de realizar el cotejo, a continuación se presentan las marcas en conflicto, así:



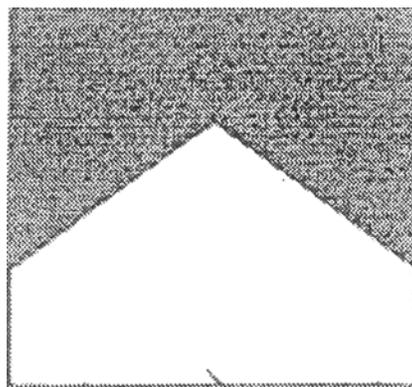
MARCA SOLICITADA CUESTIONADA (MIXTA)



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.

Al respecto, cabe mencionar que esta Sección en la sentencia de 15 de diciembre de 2016 (Expediente núm. 11001-03-24-000-2010-00237-00, Actor: PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), precisó el concepto de **marcas figurativas y mixtas**, así:

**‘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 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 relación a la comparación entre signos mixtos con parte denominativa simple y compuesta, el Tribunal de Justicia, en la referida Interpretación Prejudicial, rendida en este proceso, señaló:

**“Por lo general, el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, ya que las palabras causan gran impacto en la mente del consumidor, quien habitualmente solicita el producto o servicio a través de la palabra o la denominación contenida en el conjunto.** Sin embargo, de conformidad con las particularidades de cada caso, puede suceder que el elemento predominante sea el

elemento gráfico, que por su tamaño, color, diseño y otras características, pueda causar mayor impacto en el consumidor.

[...]

En atención a que en el caso bajo estudio los signos en conflicto se encuentran compuestos por dos o más palabras, se hace necesario tratar el tema de los signos con parte denominativa compuesta.

**Al examinar un signo compuesto, la autoridad nacional deberá analizar el grado de distintividad de los elementos que lo componen, y así proceder al cotejo de los signos en conflicto.**

[...]

El Juez Consultante deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto.

**Si el elemento determinante en un signo mixto es el gráfico, en principio, no habría riesgo de confusión. Si por el contrario es el elemento denominativo, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las reglas para la comparación entre signos denominativos.** (Las negrillas y subrayas fuera de texto)

De acuerdo con los lineamientos trazados por el Tribunal, la Sala observa que el elemento denominativo es el predominante entre la marca “**PREMIER MENTHOL**” (mixta) solicitada y las marcas “**MARLBORO**” (mixta), y “**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 las mismas cuando son solicitados a su expendedor, se hace 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 MENTHOL**” 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 tal manera que no existe duda alguna de 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 de 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 da por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión.

**La similitud fonética.** Se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso, para determinar una posible confusión.

**La similitud ideológica.** Se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. Se deben determinar claramente los conceptos o ideas que generan los signos en conflicto, para luego determinar si podrían ser captadas y diferenciadas por el público consumidor.”

Del análisis de los de los signos confrontados, la Sala advierte que en el presente caso es indudable que entre las denominaciones **“PREMIER MENTHOL”** 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 vislumbra, dado que en manera alguna dichas expresiones pueden evocar una idea idéntica o similar.

Al respecto, cabe destacar que la marca solicitada cuestionada **“PREMIER MENTHOL”** 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<sup>5</sup> (amparados por las marcas en conflicto) es un consumidor informado, 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*

---

<sup>5</sup> “Cigarrillos y tabacos, artículos para fumadores; cerillas”.

*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 EMPREENDIMENTOS 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"<sup>6</sup>.*

*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"<sup>7</sup>." (Las negrillas y subrayas fuera de texto).*

Ahora, la Sala debe analizar si el signo cuestionado "**PREMIER MENTHOL**" (**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 139 a 144, 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**" (**mixto**), solicitado el 19 de marzo de 1985, con vigencia hasta el 6 de febrero de 2016, con certificado núm. 132736.

---

<sup>6</sup> Sentencia de 27 de julio de 2006 de la Sección Primera del Consejo de Estado, Consejero Ponente: CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE.

<sup>7</sup> Sentencia de 24 de julio de 2008. Radicación número: 2002-00411. Consejero ponente: MARCO ANTONIO VELILLA MORENO. Actora: PFIZER PRODUCTS INC.

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<sup>8</sup>; “**MARLBORO LIGHTS**” (mixta), con vigencia hasta el 11 de abril de 2020, concedida con el certificado núm. 107890<sup>9</sup>; 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 folio 145 y de acuerdo con lo consultado en la página [www.sic.gov.co](http://www.sic.gov.co).

Lo anterior pone en evidencia que la marca “**PREMIER MENTHOL**” (mixta) objeto del registro cuestionado es derivada de las marcas “**PREMIER**” (mixtas), registradas bajo los núms. 127611 y 132736, 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 este 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.*

---

<sup>8</sup> 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.

<sup>9</sup> 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.

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 MENTHOL”**, objeto de registro de los actos acusados, es una derivación de las marcas **“PREMIER”**, registradas bajo los núms. 127611 y 132736, con anterioridad a la solicitud de registro de aquella y no tiene 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 SIC al conceder, a través de las Resoluciones acusadas, el registro de la marca **“PREMIER MENTHOL”**, como derivada de las ya registradas.

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, la 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 SIC 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 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 marcas<sup>10</sup>; 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**”.

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 demanda, relativo a que en el estudio de mercado titulado “Evaluación sobre Notoriedad y Confusión de Marcas de la Categoría de Cigarrillos”, se determinó que las cajetillas de los productos

---

<sup>10</sup> REF: Expediente núm. 2004-00065. Acción: Nulidad y Restablecimiento del Derecho. Consejero ponente doctor MARCO ANTONIO VELILLA, Actora: PROCAPS S.A.

“**MALBORO**” y “**PREMIER**” presentan “parecidos derivados de sus semejantes conjuntos marcarios”, la Sala considera que este argumento no es de recibo, por cuanto el signo “**PREMIER MENTHOL**” (mixto) goza de la suficiente fuerza distintiva frente a las marcas previamente registradas de la actora y no existe semejanza entre los signos cotejados, conforme se demostró anteriormente.

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

#### **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 27 de julio de 2017.

**ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS**  
Presidente

**MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ**

**HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ**