



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

Bogotá D.C., veintitrés (23) de febrero de dos mil veintitrés (2023)

CONSEJERO PONENTE: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Radicado: 11001-0324-000-2007-00157-00

Referencia: Nulidad Relativa

Demandante: Compañía Colombiana de Tabaco S.A. – COLTABACO S.A.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

Tercero interesado: Edgar Eduardo Eraso Guzmán

Tema: **REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL** / Propiedad Industrial / Registro marcario / Examen de registrabilidad / Causales de irregistrabilidad / Reglas de Cotejo / Comparación entre signos figurativos y mixtos / Marcas en conflicto: FIGURATIVA (consistente en la cara de un indio) – «PIELROJA» (mixtas).

Sentencia de Única Instancia

La Sala decide, en única instancia, la demanda que, presentó la sociedad Compañía Colombiana de Tabaco S.A. – COLTABACO S.A. por medio de apoderado judicial, en contra de las Resoluciones Nos. 35540 del 28 de diciembre de 2005, 14199 del 31 de mayo de 2006 y 31673 del 28 de noviembre de 2006¹, a través de las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca FIGURATIVA -consistente en la cara de un indio- para distinguir productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, en favor del señor Edgar Eduardo Eraso Guzmán.

I.- ANTECEDENTES

I.1.- La demanda

1. Mediante escrito radicado ante la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado², el apoderado judicial de la sociedad **Compañía Colombiana de Tabaco S.A. – COLTABACO S.A.** en ejercicio de la acción de nulidad relativa consagrada en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitó que se realicen las siguientes declaraciones y condenas:

«[...] **2.1.-** Que se decrete la **NULIDAD** de las Resoluciones No. 35540 del 28 de diciembre de 2005, No. 14199 del 31 de mayo de 2006 y No. 31673 del 28 de noviembre de 2006, proferidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se declaró infundada la oposición presentada por la **COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TABACO S.A. – COLTABACO S.A.**, y se **CONCEDIÓ** el registro de la marca **FIGURATIVA CONSISTENTE EN LA**

¹ Folios 20 a 36 del expediente ordinario de la referencia con radicación núm. 2007-00157-00.

² El 10 de abril de 2007 (folios 1 a 298 del expediente de la referencia).



Radicado: 11001-0324-000-2007-00157-00
 Demandante: Compañía Colombiana de Tabaco S.A. – COLTABACO S.A.
 Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

CARA DE UN INDIO en la Clase 25 Internacional a favor del señor Edgar Eduardo Eraso Guzmán.

2.2.- Que, como consecuencia de las anteriores declaraciones, se **ORDENE** la **CANCELACIÓN** del registro de la marca **FIGURATIVA CONSISTENTE EN LA CARA DE UN INDIO, Certificado de Registro No. 328.480**, para identificar productos de la Clase 25 Internacional.

2.3.- Que se **ORDENE** a la División de Signos Distintivos la publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial de la sentencia que ponga fin al proceso de la referencia [...]»³. (Negrillas por fuera de texto)

I.1.1.- Los hechos⁴

2. El apoderado judicial de la parte demandante, manifestó que, mediante escrito del 29 de junio de 2004, el señor Edgar Eduardo Eraso Guzmán, presentó ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) la solicitud de registro de una marca FIGURATIVA para distinguir productos incluidos en la clase 25 del nomenclátor internacional.

3. La mencionada solicitud, se publicó el día 31 de mayo de 2005 en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 552, bajo el número de expediente: 04-061484⁵.

4. Expresó que, publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, la Compañía Colombiana de Tabaco S.A. – COLTABACO S.A., en esa misma anualidad, presentó escrito de oposición basado en: **(i)** la similitud y posible confundibilidad con sus marcas notorias «**PIELROJA**» **(mixtas)** inscritas bajo los certificados de registro Nos. 126.101 y 106.833 y registradas para la clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza, y **(ii)** la eventual conexión competitiva entre los productos amparados por las clases 25 y 34 internacionales, respectivamente.

5. Señaló que mediante la Resolución No. 35540 del 28 de diciembre de 2005, la Dirección de Signos Distintivos de la SIC, declaró infundada la oposición y, otorgó el registro de la marca **FIGURATIVA**⁶ al señor Edgar Eduardo Eraso Guzmán, para identificar productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza⁷.

6. Mencionó que, dentro de la oportunidad legal, la Compañía Colombiana de Tabaco S.A. – COLTABACO S.A. presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación en contra de esa decisión, la que fue confirmada en reposición a través de la Resolución No. 14199 del 31 de mayo de 2006 y, en apelación, mediante la

³ Folios 267 a 268 del plenario ordinario.

⁴ Folios 268 a 269 de la causa ordinaria de la referencia.

⁵ Página 122 bajo el número de publicación NP. 643.

⁶ Certificado de registro No. 328.480.

⁷ “*Toda clase de vestuario para hombres, mujeres y niños tales como, vestidos, camisas, blusas, sacos, sueteres, chalecos, chaquetas, pantalones, jeans, faldas, medias, gabardinas, impermeables, ropa deportiva como shorts, camisetitas y sudaderas; ropa de dormir, levantadoras; vestidos de baño, ropa interior; ropa para bebé; además incluirá toda clase de calzado como: botas, zapatos y zapatillas, sandalias, pantuflas, tenis, y accesorios del calzado como punteras, tacones, suelas, productos comprendidos en la clase 25*”.



Radicado: 11001-0324-000-2007-00157-00
Demandante: Compañía Colombiana de Tabaco S.A. – COLTABACO S.A.
Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

Resolución No. 31673 del 28 de noviembre de 2006, **concediendo el registro** de la marca **FIGURATIVA** finalmente⁸.

I.1.2.- Fundamentos de derecho y concepto de violación⁹

7. Manifestó la parte actora que, con la expedición de los actos administrativos demandados, la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante SIC, violó los artículos 135 literal b) y 136 literal h) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina.

8. Sostuvo que, en el presente caso, la marca FIGURATIVA se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad prevista en la normativa andina, toda vez que, en su criterio, carece de distintividad y adicionalmente presenta similitudes con la capacidad de generar confusión con las marcas notorias y ampliamente conocidas «**PIELROJA**» (mixtas), de su propiedad.

9. Anotó que, a su juicio, el cotejo marcario se debe centrar en analizar el campo visual (o gráfico) y el conceptual (la idea que evoca), ya que, por tratarse de una controversia suscitada entre una marca figurativa y unas marcas mixtas, el cotejo fonético no es viable en ningún escenario.

10. Advirtió que, en relación al cotejo visual (o gráfico), en ambos signos el elemento figurativo (la cara de un indio) es el de mayor relevancia, razón por la cual se presentan similitudes evidentes, a saber: el rostro del indio piel roja, el perfil izquierdo de la cara del indio en comento y un penacho de largas plumas que comparten las marcas en disputa.

11. Adujo que, en lo que atañe al aspecto conceptual (la idea que evoca), se concluye fácilmente que las marcas confrontadas presentan el concepto o la noción de un “INDIO PIEL ROJA”; y, además, explicó que: «[...] al no tener la marca solicitada un elemento denominativo, ello hace que el público se confunda aún más, y llegue a la conclusión errada de que es un producto nuevo e innovador, fabricado por el mismo empresario, la sociedad COLTABACO S.A. [...]».

12. Indicó también, que las clases 25 y 34 para las cuales están registradas las marcas en conflicto, amparan productos de consumo masivo, generalizado y no especializado; lo que claramente podría causar una potencial confusión y/o riesgo de asociación en el público consumidor, al momento de adquirir los productos y mercancías en cuestión.

13. Esgrimió que, en su sentir:

«[...] En el caso de la marca notoria PIELROJA (Mixta), no opera el principio de especialidad, en tanto que al haber conseguido dicho signo el nivel de

⁸ Certificado de registro No. 328.480.

⁹ Folios 269 a 293 del expediente ordinario de la referencia.



Radicado: 11001-0324-000-2007-00157-00
Demandante: Compañía Colombiana de Tabaco S.A. – COLTABACO S.A.
Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

conocimiento y de difusión actual en el mercado, debe ser a todas luces protegido y amparado no sólo para los productos de la Clase 34 Internacional, sino también para todas las clases de la Clasificación Internacional de Niza [...]».

14. En suma, aseveró que la autoridad marcaría accionada (SIC), desconoció arbitrariamente en los actos administrativos enjuiciados las importantes y notables similitudes existentes entre los signos en contienda y, basándose únicamente en sus pequeñas diferencias, concluyó que su coexistencia en el mercado no era susceptible provocar confusión entre los consumidores y tampoco eventual conexión competitiva, desconociendo las más básicas y elementales reglas y pautas en la comparación marcaría, establecidas en la normativa andina.

II.- ACTUACIONES DE LAS ENTIDADES Y PERSONAS VINCULADAS AL PROCESO

II.1.- La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC)¹⁰

15. El apoderado judicial de la entidad demandada manifestó que, con ocasión de la expedición de los actos administrativos acusados, no se ha incurrido en violación alguna de las normas contenidas en la Decisión 486 de 2000 y, por el contrario, los mismos se fundamentan en estas y en la jurisprudencia aplicable al caso.

16. Argumentó la autoridad marcaría que, en el caso de marras:

«[...] En criterio de esta entidad, entre el SIGNO FIGURATIVO consisten en la representación de un perfil de una cara orientada hacia el costado izquierdo que incorpora un diseño de líneas horizontales que parten del contorno de cara hacia el lado derecho, y las marcas PIELROJA (mixta), las cuales incorporan el concepto como tal de un indio piel roja con penacho de plumas, tanto desde el punto de vista nominal como gráfico, NO SE PRESENTAN SEMEJANZAS SUSCEPTIBLES DE GENERAR RIESGO DE CONFUSIÓN O ASOCIACIÓN EN EL CONSUMIDOR.

Se reitera, la MARCA FIGURATIVA solicitada genera o evoca la idea de una FIGURA PRECOLOMBINA, por el diseño de la misma, con las franjas horizontales y formas no definidas, que dan como resultado un signo suficientemente distintivo en cuanto a las marcas mixtas previamente registradas, las cuales además difieren conceptualmente [...]».

17. Explicó que, los requisitos que debe reunir un signo para poder ser registrado como marca, han sido señalados en diferentes actos administrativos expedidos por la SIC y, además, en numerosas sentencias proferidas por el H. Consejo de Estado sobre el tema marcarío, en concordancia con lo previsto en las disposiciones legales supranacionales vigentes; dentro de las cuales se establecen exigencias relacionadas con la perceptibilidad, la susceptibilidad de representación gráfica y la suficiente distintividad.

¹⁰ Folios 331 a 340 del plenario ordinario.



Radicado: 11001-0324-000-2007-00157-00
Demandante: Compañía Colombiana de Tabaco S.A. – COLTABACO S.A.
Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

18. Resaltó de igual forma, que:

«[...] Si bien la NOTORIEDAD debe ser probada en su momento procesal de acuerdo con lo establecido en la norma comunitaria y por los medios probatorios establecidos en la normatividad vigente en desarrollo del sistema positivo que consagra la libertad probatoria, para que sea necesario el pronunciamiento de la oficina nacional competente sobre la eventual NOTORIEDAD, habrá de presentarse CONFUNDIBILIDAD entre los signos en controversia.

Es de precisar que, aún en el evento en que estuviera plenamente demostrada la alegada NOTORIEDAD de la marca “PIELROJA” Clase 34 (cuyo titular es la parte demandante), ello no obstaculizaría el registro de la marca FIGURATIVA “CONSISTENTE EN LA CARA DE UN INDÍO”, solicitada por el señor Edgar Eduardo Eraso Guzmán, dadas las diferencias evidentes entre las mismas [...]».

19. Concluyó su intervención afirmando que, la SIC, realizó un correcto examen de registrabilidad “concienzudo y acertado”, en observancia de la distintividad inherente con la que debe contar el signo distintivo y, corolario de lo anterior, atendiendo su eventual irregistrabilidad frente a derechos de terceros, a la postre.

II.2.- Intervención del tercero interesado – señor Edgar Eduardo Eraso Guzmán

20. El tercero interviniente en las resultas del proceso, el señor Edgar Eduardo Eraso Guzmán no intervino y, optó por guardar silencio, en el interior de las presentes diligencias¹¹.

III.- LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

21. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial 556-IP-2015 de fecha 26 de agosto de 2016¹², en la que expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que, a juicio de dicha Corporación, son aplicables al asunto bajo examen; en particular, respecto del artículo 136 literal h) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina y de oficio el artículo 136 literal a) *ibidem*. De otra parte, el referido Tribunal, optó por no interpretar el artículo 135 literal b) al considerar que no correspondía a la materia controvertida en el presente caso. Tras realizar una interpretación del alcance y contenido de dichas disposiciones, formuló las siguientes conclusiones:

«[...] C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Irregistrabilidad del signo por identidad o similitud. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de marcas. La confusión ideológica.

2. El grado de percepción del consumidor medio.

¹¹ Folios 342 a 345 de la causa ordinaria.

¹² Folios 419 a 438 del expediente.



Radicado: 11001-0324-000-2007-00157-00
Demandante: Compañía Colombiana de Tabaco S.A. – COLTABACO S.A.
Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

3. Comparación entre marcas mixtas y figurativas.

4. La marca notoriamente conocida.

5. Conexión competitiva entre productos de las Clases 25 y 34 de la Clasificación Internacional de Niza.

D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Irregistrabilidad del signo por identidad o similitud. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de marcas. La confusión ideológica.

1.1. En el proceso interno se discute si la **MARCA FIGURATIVA** es confundible o no con la marca **PIELROJA (mixta)**, es pertinente analizar el **Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina**, concretamente en lo referente a la causal de irregistrabilidad, cuyo tenor es el siguiente:

*"**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. (...)"

1.2. Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. **Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor.**

[...]

1.3. En ese sentido, se deberá verificar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: **a) Fonética [...]** **b) Ortográfica [...]** **c) Conceptual o ideológica [...]**

[...]

Para el caso concreto, resulta importante que se 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, no puede basar la confundibilidad en este único aspecto, dado que el mencionado análisis debe comprender un examen integral y completo para determinar el posible riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor, así como de los factores relativos a los servicios amparados con los signos.

d) Gráfica (o figurativa): Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo y/o el concepto que evocan.

[...]



Radicado: 11001-0324-000-2007-00157-00
Demandante: Compañía Colombiana de Tabaco S.A. – COLTABACO S.A.
Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

1.5. De acuerdo a las reglas y pautas antes expuestas, **es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación.**

2. El grado de percepción del consumidor medio.

2.1. En el presente caso, se señaló que se debe tener en cuenta el tipo de consumidor de los productos de las Clases 25 y 34, dado que son productos de consumo masivo o generalizado, por lo que no se trata de un consumidor especializado, lo cual podría causar confusión en el público al momento de adquirir los productos en cuestión.

[...]

2.5. En mérito de lo expuesto, para examinar la existencia del riesgo de confusión, se debe evaluar si corresponde tomar en cuenta al consumidor medio o al consumidor de productos selectivos atendiendo a la naturaleza de los productos que distinguen las marcas en conflicto. Así, una vez realizada tal determinación, se debe analizar el posible riesgo de confusión conforme a las particularidades que correspondan al caso concreto de conformidad con lo señalado en la presente interpretación prejudicial.

3. Comparación entre marcas mixtas y figurativas.

3.1. En el presente caso, la marca solicitada es **FIGURATIVA** y contra dicho registro se opuso el titular de la marca **“PIELROJA” (mixta)**, por lo que **el Tribunal considera necesario abordar el tema de la comparación entre signos figurativos y mixtos.**

[...]

3.4. Al comparar una marca mixta con una figurativa, este Tribunal ha señalado que, 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.

3.5. 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, se deberá realizar el análisis de confundibilidad teniendo en cuenta los dos elementos constitutivos de las marcas figurativas, es decir, el trazado y el concepto, teniendo en cuenta lo siguiente:**

a) El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo.

b) El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa.

3.6. El cotejo de dos signos figurativos deberá atender a la distinción de los elementos mencionados, pues la confusión bien puede presentarse en los trazos del dibujo o en el concepto que evocan. No obstante lo anterior, el concepto suele prevalecer sobre el trazado. En ese sentido, a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, los signos en conflicto pueden suscitar una misma idea y, de esta manera, generar riesgo de confusión en el público consumidor.



Radicado: 11001-0324-000-2007-00157-00
Demandante: Compañía Colombiana de Tabaco S.A. – COLTABACO S.A.
Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

3.7. En este orden de ideas, se debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre el SIGNO FIGURATIVO y las MARCAS MIXTAS registradas previamente, analizando si existen semejanzas suficientemente capaces de inducir al público a error, o si resultan tan disímiles que pueden coexistir en el mercado sin generar perjuicio a los consumidores y al titular de las marcas.

4. La marca notoriamente conocida.

4.1. La demandante ha señalado que su marca “**PIELROJA**” (mixta) es **notoriamente conocida**, en ese sentido, resulta pertinente tener en cuenta el **Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su Literal h)**, cuyo tenor es el siguiente:

***"Artículo 136.-** No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:*

(...)

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."

4.2. Como se advierte de esta disposición citada, no es registrable un signo que reproduzca, imite, traduzca, translitere o transcriba un signo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso pueda causar un riesgo de confusión o de asociación, aprovechamiento injusto del prestigio del signo o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial.

El Artículo 224 de la Decisión 486 establece que el signo distintivo notoriamente conocido es aquel que sea 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. En la marca notoriamente conocida convergen su difusión entre el público consumidor del producto o servicio al que la marca se refiere, proveniente del uso intensivo de la misma y su consiguiente reconocimiento dentro de los círculos interesados.

[...]

4.6. Adicionalmente, cabe señalar que **la protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende en caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo pendiente de registro, con independencia de la clase a que pertenezca el producto o servicio de que se trate trascendiendo así el principio de especialidad.**

[...]

4.13. En relación con la protección de los signos notoriamente conocidos, la autoridad competente al resolver la controversia debe tomar en cuenta los cuatro riesgos de los que se les debe resguardar de conformidad con el **Literal h) del Artículo 136** y con los Literales a), b) y c) del Artículo 226 de la Decisión 486. Estos son: **el riesgo de confusión, el de asociación, el de dilución y el de uso parasitario:**

[...]



Radicado: 11001-0324-000-2007-00157-00
 Demandante: Compañía Colombiana de Tabaco S.A. – COLTABACO S.A.
 Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

4.15. Resulta pertinente mencionar que basta que se configure alguno de los riesgos antes mencionados para que se determine que el signo solicitado se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el Literal h) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

[...]

5. Conexión competitiva entre productos de las Clases 25 y 34 de la Clasificación Internacional de Niza.

5.1. En la controversia planteada en el presente proceso, la SIC determinó que no existe conexión competitiva entre los productos que amparan los signos en conflicto, por lo tanto, es necesario que se proceda a realizar el análisis comparativo tomando en cuenta la posibilidad de conexión competitiva entre productos de las Clase 25 y 34.

5.2. Con relación a ello, se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal y como se indica expresamente en el segundo párrafo del Artículo 151 de la Decisión 486.

[...]

5.6. En el caso concreto, se deberá determinar si existe conexión competitiva entre los productos de la Clase 25 que pretende distinguir el SIGNO SOLICITADO FIGURATIVO y los productos de la Clase 34 que distingue la marca registrada “PIELROJA” (mixta), de conformidad con lo desarrollado en los puntos precedentes. [...]». (negritas y subrayas por fuera del texto)

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

22. Mediante auto de 24 de mayo de 2017¹³, se corrió traslado a las partes, intervinientes y al Ministerio Público para que, en el término de diez (10) días, presentaran sus alegatos de conclusión y se rindiera el respectivo concepto; dentro de dicho plazo la parte demandante¹⁴ y la demandada¹⁵ reiteraron los argumentos de la demanda ordinaria incoada así como de su respectiva contestación. El tercero interviniente, por su parte, guardó silencio en esta etapa procesal¹⁶.

IV.1.- Concepto del Ministerio Público¹⁷

23. El Procurador Delegado para la Conciliación Administrativa¹⁸, allegó oportunamente al plenario el concepto No. 00068 de fecha 28 de junio de 2017, dentro del cual puso de presente, en síntesis, las siguientes conclusiones:

24. Adujo que, las resoluciones mediante las cuales se otorgó el registro de la marca **FIGURATIVA** en favor del señor Edgar Eduardo Eraso Guzmán, se expidieron de

¹³ Folio 440 de la causa ordinaria con radicación No. 2007-00157-00.

¹⁴ Folios 442 a 470 del expediente ordinario.

¹⁵ Folios 472 a 478 del expediente.

¹⁶ Folio 487 del plenario.

¹⁷ Folios 479 a 486 de la causa ordinaria de la referencia.

¹⁸ Doctor Iván Darío Gómez Lee.



Radicado: 11001-0324-000-2007-00157-00
 Demandante: Compañía Colombiana de Tabaco S.A. – COLTABACO S.A.
 Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

forma legítima y de conformidad con lo establecido en la normativa andina que rige la materia.

25. Sostuvo que, en el caso *sub judice*, si bien nos encontramos de cara al cotejo que debe efectuarse entre un signo figurativo y una marca mixta (donde tradicionalmente y en esta última suele primar su elemento denominativo), resulta claro que el aspecto predominante y sobresaliente en ambos, sin lugar a dudas, termina siendo el gráfico; y bajo dicha óptica, en atención a su colocación, tamaño, trazos y color, es fácil colegir que entre los signos distintivos enfrentados NO existen similitudes o semejanzas con la aptitud suficiente de generar riesgo de confusión y/o asociación (directo o indirecto) entre el público consumidor.

26. Agregó que, en su criterio, tampoco se presenta potencial conexión competitiva entre los productos que amparan las clases 25 y 34 del nomenclátor internacional, y que identifican las marcas en disputa; situación que, en síntesis, impide afirmar que los cargos formulados tengan vocación de prosperidad alguna.

27. Con fundamento en las anteriores consideraciones, solicitó a la Sala de Decisión de la Sección Primera del Consejo de Estado, que: «[...] se **DENIEGUEN** las pretensiones de la demanda promovida por COLTABACO S.A. [...]».

V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

V.1.- El problema jurídico

28. Corresponde a la Sala de Decisión examinar los argumentos expuestos por el apoderado judicial de la sociedad **Compañía Colombiana de Tabaco S.A. – COLTABACO S.A.**, con miras a que se declare la nulidad de las Resoluciones Nos. 35540 del 28 de diciembre de 2005, 14199 del 31 de mayo de 2006 y 31673 del 28 de noviembre de 2006¹⁹, por medio de las cuales la SIC concedió el registro de la marca **FIGURATIVA**²⁰ para distinguir productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza²¹, a favor del señor Edgar Eduardo Eraso Guzmán.

29. La parte actora señaló que los actos administrativos acusados son nulos, en tanto que, en su criterio, la marca figurativa solicitada es similarmente confundible, tiene conexidad competitiva y genera riesgo de asociación con las previamente

¹⁹ Folios 20 a 36 del expediente ordinario de la referencia con radicación núm. 2007-00157-00.

²⁰ Certificado de registro No. 328.480.

²¹ “TODA CLASE DE VESTUARIO PARA HOMBRES, MUJERES Y NIÑOS TALES COMO, VESTIDOS, CAMISAS, BLUSAS, SACOS, SUETERES, CHALECOS, CHAQUETAS, PANTALONES, JEANS, FALDAS, MEDIAS, GABARDINAS, IMPERMEABLES, ROPA DEPORTIVA COMO SHORTS, CAMISETAS Y SUDADERAS; ROPA DE DORMIR, LEVANTADORAS; VESTIDOS DE BAÑO, ROPA INTERIOR; ROPA PARA BEBÉ; ADEMÁS INCLUIRÁ TODA CLASE DE CALZADO COMO: BOTAS, ZAPATOS Y ZAPATILLAS, SANDALIAS, PANTUFLAS, TENIS, Y ACCESORIOS DEL CALZADO COMO PUNTERAS, TACONES, SUELAS, PRODUCTOS COMPRENDIDOS EN LA CLASE 25”.



Radicado: 11001-0324-000-2007-00157-00
Demandante: Compañía Colombiana de Tabaco S.A. – COLTABACO S.A.
Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

registradas «**PIELROJA**» (**mixtas**), cuya titularidad le fue concedida a la Compañía Colombiana de Tabaco S.A. – COLTABACO S.A.

30. Añadió, además, que en el caso *sub examine*, el carácter notorio de la marca «**PIELROJA**» ha sido reconocido ya en diferentes oportunidades, tanto por la SIC como por la jurisprudencia del Consejo de Estado; de manera que, en su sentir, debe otorgársele a dicha marca una especial protección que impida el registro de un signo distintivo que le resulte parecido y/o similar, permitiendo precaver y evitar el aprovechamiento injustificado y parasitario del prestigio y renombre de su marca entre el público consumidor.

V.2.- Violación del artículo 135 literal b) de la Decisión 486 de 2000

31. En primer lugar, la Sala encuentra que, aunque es cierto que el demandante, la Compañía Colombiana de Tabaco S.A. – COLTABACO S.A., en su libelo inicial indicó como normas violadas los artículos 135 literal b) y 136 literal h) de la Decisión 486 de 2000, también lo es que al exponer el concepto de violación no lo desarrolló en lo atinente a la presunta infracción del artículo 135 literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

32. Ciertamente, los cargos incoados se circunscriben a considerar que el signo figurativo objeto de debate: (i) es similarmente confundible, tiene conexidad competitiva y genera riesgo de asociación con las marcas previamente registradas «**PIELROJA**» (**mixtas**) y (ii) que sus marcas notorias deben ser susceptibles de una protección especial y cualificada, que impida a todas luces la procedencia de cualquier solicitud de registro de un signo distintivo que se les parezca o busque imitarlas, con el ánimo de aprovecharse de su prestigio y renombre en el interior del mercado y/o tráfico jurídico.

33. En este orden de ideas, la Sala considera que, para el caso que nos ocupa, no procede el análisis del presunto desconocimiento del artículo 135 literal b) de la Decisión 486 de 2000, toda vez que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial allegada a este proceso, consideró que dicho artículo versa sobre la carencia de capacidad distintiva del signo solicitado, lo cual no es materia de controversia en el presente caso.

V.3.- Las causales de irregistrabilidad en estudio

34. En el caso *sub judice*, las normas comunitarias aplicables al proceso de la referencia son el literal h) del artículo 136 señalado en la demanda y el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 interpretado de oficio, normas cuyo tenor literal es el siguiente:

[...] **Artículo 136.-** No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:



Radicado: 11001-0324-000-2007-00157-00
 Demandante: Compañía Colombiana de Tabaco S.A. – COLTABACO S.A.
 Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

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. [...].

V.4.- El examen de registrabilidad

35. De la lectura detallada del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, la Sala encuentra que no pueden registrarse aquellos signos que, de una parte, sean idénticos a uno previamente solicitado o registrado por un tercero y, de otra, que exista una relación entre los productos o servicios identificados por la marca que se solicita y la previamente registrada.

36. Aunado a lo anterior, la norma comunitaria exige que dicha identidad, semejanza y relación entre los signos, productos o servicios identificados por éstos sea de tal entidad que se genere un riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor.

37. Sobre el particular, el Tribunal Andino de Justicia de la Comunidad Andina ha sostenido que «*[...] la confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo [...]*»²².

38. Ello significa que para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación será necesario determinar: si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios.

39. En este sentido, el referido Tribunal de Justicia ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la **directa**, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la **indirecta**, caracterizada porque el citado vínculo

²² Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso: 85-IP-2004. 1° de septiembre de 2004, marca: "DIUSED JEANS".



Radicado: 11001-0324-000-2007-00157-00
Demandante: Compañía Colombiana de Tabaco S.A. – COLTABACO S.A.
Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común²³.

40. Sobre el riesgo de asociación, el mismo Tribunal ha precisado que «[...] *el riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica [...]*»²⁴.

41. En suma, lo que busca la regulación comunitaria es evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro origen empresarial distinto, ya que, con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, los empresarios se beneficiarían de la actividad empresarial ajena.

V.5.- Las reglas de cotejo marcario

42. Para determinar la identidad o grado de semejanza entre las marcas, la jurisprudencia comunitaria²⁵ ha establecido reglas de comparación aplicables a todo tipo de signos, tal y como se observa a continuación:

[...] 1. La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual.

2. En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes.

3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en estas donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación.

4. Al efectuar la comparación en estos casos, es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, el cual sirve para advertir cómo el producto o servicio es percibido por el público consumidor en general, y consecuentemente para inferir la posible incursión del mismo en riesgo de confusión o de asociación. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos [...].

5. En el caso de que el signo destinado a amparar productos farmacéuticos pudiera haber sido confeccionado con elementos de uso general relativos a la propiedad del producto, sus principios activos, su uso terapéutico o contenga prefijos o sufijos, según reiterada jurisprudencia “la distintividad

²³ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso: 109-IP-2002. 1º de abril de 2003. Marca: “CHILIS Y DISEÑO”.

²⁴ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso: 70-IP-2008. 21 de agosto de 2008. Marca: “SHERATON”.

²⁵ *Ibidem*.



Radicado: 11001-0324-000-2007-00157-00
 Demandante: Compañía Colombiana de Tabaco S.A. – COLTABACO S.A.
 Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

debe buscarse en elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía que logre mostrar el conjunto marcario”.

6. En el caso del signo integrado por una o más palabras en idioma extranjero, es de presumir que el significado de éstas no forma parte del conocimiento común, por lo que cabe considerarlas como de fantasía y, en consecuencia, procede el registro como marca de la denominación de que se trate [...]. (Negritas fuera de texto).

43. De lo anterior se tiene que, para determinar la identidad o el grado de semejanza entre los signos, siguiendo las referidas reglas, debe tenerse en cuenta aspectos de orden visual, fonético, conceptual y un análisis de los signos compuestos de palabras de uso común, los signos en idioma extranjero y los signos de fantasía²⁶.

V.6.- El caso concreto

V.6.1.- Comparación de los signos

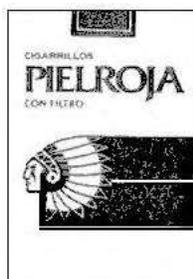
44. Con la finalidad de aplicar la regla comparativa, resulta pertinente corroborar la naturaleza de los signos enfrentados, como se observa a continuación (folios 448, 452, 453, 468, 469, 475, 476, 483, 484, 485 y 486 del expediente):

Signo figurativo registrado²⁷:



(Figurativa – Clase 25)

Marcas mixtas previamente registradas²⁸:



²⁶ H. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 9 de febrero de 2023, Exp. No. 11001-0324-000-2009-00482-00. C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.

²⁷ Folios 448, 452, 453, 468, 469, 475, 476, 483, 484, 485 y 486 del plenario ordinario con radicación No. 2007-00157-00.

²⁸ Folios 448, 452, 453, 468, 469, 475, 476, 483, 484, 485 y 486 del expediente de la referencia.



Radicado: 11001-0324-000-2007-00157-00
Demandante: Compañía Colombiana de Tabaco S.A. – COLTABACO S.A.
Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

«PIELROJA»
(Mixta – Clase 34)

«PIELROJA»
(Mixta – Clase 34)

45. Una vez efectuado el correspondiente cotejo, la Sala encuentra que el signo posteriormente registrado es figurativo y, a su turno, los previamente registrados son mixtos.

46. Ahora bien, y en este punto, resulta de cardinal importancia traer a colación las reglas y parámetros establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la interpretación prejudicial rendida en el interior del presente proceso, cuando puso de presente lo siguiente²⁹:

«[...] **3. Comparación entre marcas mixtas y figurativas.**

3.1. En el presente caso, la marca solicitada es **FIGURATIVA** y contra dicho registro se opuso el titular de la marca “**PIELROJA**” (mixta), por lo que el **Tribunal considera necesario abordar el tema de la comparación entre signos figurativos y mixtos.**

[...]

3.4. Al comparar una marca mixta con una figurativa, este Tribunal ha señalado que, 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.

3.5. 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, se deberá realizar el análisis de confundibilidad teniendo en cuenta los dos elementos constitutivos de las marcas figurativas, es decir, el trazado y el concepto, teniendo en cuenta lo siguiente:**

a) **El trazado:** son los trazos del dibujo que forman el signo.

b) **El concepto:** es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa.

[...]

3.7. En este orden de ideas, se debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre el SIGNO FIGURATIVO y las MARCAS MIXTAS registradas previamente, analizando si existen semejanzas suficientemente capaces de inducir al público a error, o si resultan tan disímiles que pueden coexistir en el mercado sin generar perjuicio a los consumidores y al titular de las marcas. [...]». (negritas y subrayas por fuera del texto)

²⁹ Folios 419 a 438 del plenario ordinario (Interpretación Prejudicial No. 556-IP-2015 de fecha 26 de agosto de 2016).



Radicado: 11001-0324-000-2007-00157-00
Demandante: Compañía Colombiana de Tabaco S.A. – COLTABACO S.A.
Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

47. Así las cosas, y en consonancia con lo anterior, la Sala de Decisión debe dilucidar y determinar cuál de los elementos que conforman al signo «**PIELROJA**» (**mixto**) es el que prima y predomina dentro del conjunto marcario y tiene mayor fuerza e influencia en la mente del consumidor (si el denominativo o el gráfico) para, con esto, posteriormente realizar el respectivo cotejo de marcas.

48. Pues bien, esta Sección Primera en reiterada jurisprudencia, a la hora de analizar la marca «**PIELROJA**» (**mixta**) que aquí se analiza, ya tuvo la oportunidad de pronunciarse en señalar que, en definitiva, que el elemento predominante en el interior de dicho signo distintivo es el gráfico y NO el denominativo, tal y como se explicó en sentencia de 12 de octubre de 2000³⁰:

«[...] Establecido lo anterior, procede esta Corporación a determinar si en las marcas mixtas que se comparan prevalece el elemento denominativo o, por el contrario, el elemento gráfico.

Examinadas una y otra marca, encuentra la Sala que si bien en cada una de ellas existe un elemento nominativo, esto es, en la de propiedad de la sociedad actora la expresión “PIELROJA” y en la de la de propiedad de la marca demandada la expresión “AMERICAN BRANDS”, también lo es que tienen un ELEMENTO GRÁFICO EN COMÚN, cual es la CABEZA DE UN INDIO PIELROJA; figura que, colocándose esta Corporación en el lugar del público consumidor, tiene una mayor fuerza de recordación que las palabras que la acompañan.

[...]

***Lo anterior, por cuanto no puede perderse de vista que, de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina: “(...) 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 de la gráfica, que en un momento dado pueden ser definitivos (...)”, como ocurre en el asunto examinado; pues, como ya se dijo, al colocarse la Sala en el lugar del público consumidor, si le preguntan qué recuerda de cada una de las marcas en conflicto, su respuesta sería: UN INDIO PIELROJA [...].»* (Negritillas de la Sala)**

49. En efecto, debe tenerse presente que, si bien el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha indicado en pasadas oportunidades³¹ que en los signos mixtos el elemento tradicionalmente predominante es el denominativo (pues es el que tiene mayor fuerza expresiva, impacto y recordación en la mente del consumidor), también ha manifestado que, en algunos eventos, debido a su colocación y tamaño, puede ser el elemento gráfico el definitivo a la hora de realizar el cotejo marcario, tal y como sucede en el caso objeto de estudio³².

³⁰ H. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 12 de octubre del 2000, Radicación número: 5517. C.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. Actora: Compañía Colombiana de Tabaco S.A. – COLTABACO S.A.

³¹ Interpretación prejudicial No. 09-IP-94 y 40-IP-99.

³² Se sugiere revisar, entre otras, H. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 1° de junio de 2000, Radicación número: 3285. C.P. Olga Inés Navarrete.



Radicado: 11001-0324-000-2007-00157-00
 Demandante: Compañía Colombiana de Tabaco S.A. – COLTABACO S.A.
 Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

Adicionalmente y, en **providencia fechada el 27 de noviembre de 2003³³**, esta Sala de Decisión reiteró el anterior criterio, en cuanto a que el aspecto predominante es el elemento gráfico que conforma al signo mixto, todo ello para efectos de concluir que:

«[...] En cuanto al punto de la similitud se tiene que ambas marcas están conformadas por la cabeza de un INDIO PIELROJA, de modo que la impugnada se encuentra encerrada en un círculo del cual se desprende la letra “A”, figura que se asemeja bastante al indio que caracteriza la marca “PIELROJA” de la COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TABACO S.A. – COLTABACO S.A., sin que la letra “A” marque una diferencia relevante, pues colocándose esta Corporación en el lugar del público consumidor, la parte gráfica tiene una mayor fuerza de recordación, por ser aquella predominante, de allí que deba seguirse el derrotero jurisprudencial señalado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad, en cuanto en la tercera conclusión, in fine, de su sentencia interpretativa proferida para el plenario manifiesta que: “(...) En la comparación entre signos mixtos, el elemento predominante en el conjunto marcario será el denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto, lo que no obsta para que, por su tamaño, color y ubicación, el elemento gráfico pueda ser decisivo (...)”, de donde es evidente que la coexistencia de las mismas pueden generar confusión desde los puntos gráficos, conceptuales y por ende del origen o productor de la clase de productos que con ellas se distinguen [...]». (Negrillas por fuera del texto)

50. A la anterior conclusión también llegaron los sujetos procesales, en tanto que la parte actora y demandada, así como el Ministerio Público señalaron que si bien nos encontramos de cara al cotejo que debe efectuarse entre un signo figurativo y una marca mixta, resulta claro que el aspecto predominante y sobresaliente en ambos, sin lugar a dudas, termina siendo el gráfico.

51. Precisado lo anterior, en el *sub lite*, y una vez establecido que es el elemento gráfico el que prevalece en el interior de las marcas en conflicto, **FIGURATIVA** y **«PIELROJA» (mixtas)**, la Sala de Decisión debe proceder a realizar el correspondiente estudio y/o cotejo, teniendo como finalidad última determinar si los signos distintivos arriba mencionados son susceptibles de coexistir sanamente en el mercado o, si por el contrario, son capaces de generar riesgo confusión y asociación entre el público consumidor.

52. Así pues y siguiendo lo dispuesto por el Tribunal de Justicia y la jurisprudencia de esta alta Corporación, la Sala hará 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 las marcas en disputa susciten en la mente de quien las observe.

³³ H. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 27 de noviembre de 2003, Exp. No. 11001-03-24-000-1995-03286-01. C.P. Manuel Santiago Urueta Ayola. Actora: Compañía Colombiana de Tabaco S.A. – COLTABACO S.A.

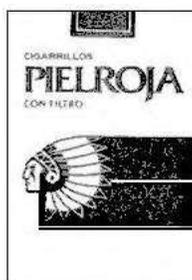


Radicado: 11001-0324-000-2007-00157-00
 Demandante: Compañía Colombiana de Tabaco S.A. – COLTABACO S.A.
 Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

53. Respecto del signo FIGURATIVO solicitado, encontramos que está conformado por una figura humana de una cabeza **geometrizada** de perfilado izquierdo, abstracta, donde se presenta configurada mediante una silueta plana; que permite percibir una cara y un penacho constituido por siete (7) trapecios, ubicados a su lado derecho y puestos de forma horizontal y enteramente recta, sobre una base totalmente plana en la parte inferior de la imagen.



54. De otro lado, las marcas mixtas «**PIELROJA**» previamente registradas, están compuestas por una figura humana de una cabeza **perfilada** hacia el lado izquierdo, con líneas y rasgos bien definidos, no abstractos, curvos y realistas, adornada con pequeños detalles y pormenores visibles fácilmente; y que se complementa con un penacho formado por diez (10) plumas alargadas y con una terminación en punta, bastante particular, el cual conjura un arco de un poco más de noventa grados (90°) hacia la parte posterior de dicha cabeza, y donde adicionalmente se encuentra una palabra de *fantasía* muy original (“*CIGARRILLOS PIELROJA*”), y cada palabra puesta de forma independiente y con una tipografía distinta.



55. En cuanto al **análisis gráfico**, la Sala encuentra que los signos distintivos confrontados no ostentan ni tampoco comparten similitudes sustanciales, susceptibles de generar riesgo de confusión en la mente del consumidor, pues tal y



Radicado: 11001-0324-000-2007-00157-00
Demandante: Compañía Colombiana de Tabaco S.A. – COLTABACO S.A.
Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

como puede verse no son similarmente confundibles teniendo en cuenta la disposición de los trazos, las figuras que los integran, los textos que lo acompañan.

56. Tal y como puede verse, las figuras geométricas que componen o acompañan a los signos distintivos confrontados son totalmente diferentes; pues mientras que el signo solicitado se compone por dos diseños que constan de un rostro abstracto y un penacho compuesto por trapecios colocados de forma recta y horizontal ubicados a su mano derecha, por su parte, las marcas previamente registradas, se valen a su turno de un rostro bien definido, detallado, adornado con varios pormenores y una cimera o plumaje elaborado con plumas puestas de forma alargada, curva, no recta y con terminación puntiaguda, plasmando un diseño del todo original.

57. Así mismo, la Sala encuentra que los trazos de las figuras en comento son disímiles, pues mientras que en el signo solicitado se destacan delineaciones horizontales, rectas, estrictas y geoméricamente limitadas que componen al rostro (de estilo PRECOLOMBINO) y al penacho, de otra parte, en las marcas previamente registradas, se recalcan líneas curvas, arquedas, ovaladas y armónicas, junto con algunas terminaciones puntiagudas, de las largas y extensas plumas que acompañan al semblante humano bien definido (y representativo de “INDIO PIEL ROJA”), que compone o integra tales figuras.

58. Si bien es cierto los signos cotejados únicamente coinciden en compartir, aparentemente, el rostro de un “indio piel roja” en sus etiquetas, el cual tiene como característica principal la cresta de plumas que lo hace aún más llamativo y atractivo (generando mayor recordación en el público consumidor), la Sala debe destacar que dicha “similitud” entre los diseños confrontados no resulta determinante para generar riesgo de confusión en el consumidor medio y, además, deviene en superficial.

59. En efecto, la Sala observa claras y marcadas diferencias en cuanto a su forma, disposición, tamaño y representación que permiten colegir abiertas divergencias visuales, no siendo lo suficientemente aptas como para generar confusión.

60. En lo que respecta al **análisis conceptual**, la Sala encuentra que los signos en conflicto, no evocan la misma idea por la disposición de sus elementos que los conforman y las características adicionales que cada titular les ha impreso.

61. Nótese, que los pieles rojas es una expresión utilizada para referirse a los pueblos indígenas de América del Norte, mientras que el signo solicitado hace alusión a un indio de otras latitudes, diferente al Nativo Norte Americano, tal es el caso del Mexicano, precolombino o aborígen, entre otros.

62. Aunado a lo anterior, conceptualmente el signo previamente registrado alude a cigarrillos, por su parte, en el signo solicitado se reivindica la idea de un rostro que



Radicado: 11001-0324-000-2007-00157-00
Demandante: Compañía Colombiana de Tabaco S.A. – COLTABACO S.A.
Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

nada tiene que ver con el mercado de los ya aludidos cigarrillos y destinado para el nicho específico de quienes los consumen.

63. Es de público conocimiento que, hoy día, el símbolo del “INDIO PIEL ROJA”, es común y comercialmente utilizado para hacer alusión y/o mención a la idea del consumo de cigarros, así como para promocionar artículos dirigidos específicamente al mercado de tales consumidores. Pero, de otra parte, y en criterio de la Sala, en lo que se refiere al signo figurativo objeto de controversia, fuerza concluir que evoca una idea totalmente dispar o diferente; y máxime, cuando debido a las particularidades tan abstractas que lo rodean, no pueda inferirse en manera alguna que haga alusión o invite al consumo de tabaco, a la postre.

64. Por tal razón, y en el caso de marras, la Sala de Decisión considera que entre los signos cotejados no existen similitudes desde el punto de vista **gráfico** ni **conceptual**, ni tampoco semejanzas que puedan generar en los consumidores riesgo de confusión.

65. Así lo expuesto, la Sala considera que en el caso *sub examine*, no se cumple el primer supuesto del **artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000**, en consideración a que, la coexistencia en el mercado de las marcas enfrentadas, de ninguna manera podría generar riesgo de confusión y asociación entre el consumidor promedio. Y, como consecuencia de lo anterior, no resulta necesario efectuar el estudio y/o análisis en lo que se refiere a la posible **conexión competitiva** de los productos amparados en las clases 25 y 34 de la clasificación Internacional, tal y como esta Sección Primera lo ha reiterado pacíficamente en el interior de su jurisprudencia³⁴.

66. Finalmente, y en lo que respecta a la supuesta trasgresión del **artículo 136 literal h)** de la normativa comunitaria, en el caso de marras, la Sala considera que si bien la parte actora sostuvo que sus marcas mixtas «**PIELROJA**», al ser notorias, deben ser susceptibles de una “protección especial” encaminada a que se deniegue cualquier otra solicitud marcaria que busque o pretenda parecerseles y/o imitarlas, en el interior del mercado, se estima que dicho argumento no tiene asidero jurídico alguno; pues, toda vez que en el caso concreto quedó plenamente demostrado y acreditado que entre los signos distintivos cotejados y comparados no se presenta confundibilidad o riesgo de asociación alguno, ello en nada impide que el registro de la marca figurativa objeto de debate se mantenga en firme y vigente, pudiendo convivir pacíficamente con los signos mixtos ya referidos. En ese sentido, y a juicio de la Sala, tal cargo no se encuentra llamado a prosperar ni tampoco a salir adelante, como lo pretende la Compañía Colombiana de Tabaco S.A. – COLTABACO S.A.

³⁴ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 3 de diciembre de 2018, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación: 2012-00112-00 y Sentencia del 19 de agosto de 2022, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación: 2012-00223-00.



Radicado: 11001-0324-000-2007-00157-00
 Demandante: Compañía Colombiana de Tabaco S.A. – COLTABACO S.A.
 Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

V.7.- Conclusión

67. Por lo anterior, la Sala de Decisión considera que al dar aplicación a los criterios de análisis de confundibilidad que han sido reiterados por esta Sección Primera³⁵, entre las marcas cotejadas no existen similitudes que puedan generar en los consumidores riesgo de confusión, razón por la cual se denegarán las pretensiones de la demanda ordinaria impetrada, como en efecto se dispondrá en la parte resolutive de este proveído.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado en 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 :

PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comunidad Andina.

TERCERO: ARCHIVAR el expediente, una vez en firme esta providencia, previas las anotaciones de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Se deja constancia, de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
 Consejero de Estado
 Presidente

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
 Consejera de Estado

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
 Consejero de Estado

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
 Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley. P (20).

³⁵ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia del 19 de agosto de 2022, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, Exp. No. 2012-00223-00.