



CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., diez (10) de agosto de dos mil veintitrés (2023)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00067-00
Referencia. Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Actora: MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL S.A.

TESIS: EL SIGNO CUESTIONADO "SMOKING" SÍ RESULTA REGISTRABLE COMO MARCA PARA DISTINGUIR SERVICIOS DE LA CLASE 35 DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA, HABIDA CUENTA QUE POSEE LA SUFICIENTE *DISTINTIVIDAD*, NO SÓLO DESDE EL PUNTO DE VISTA *INTRÍNSECO*, SINO TAMBIÉN DESDE LA PERSPECTIVA *EXTRÍNSECA*.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad **MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL S.A.**, mediante apoderado y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011¹, tendiente a obtener las siguientes declaraciones:

¹ En adelante CPACA.



1ª. Son nulas las resoluciones núms. 37341 de 21 de junio de 2013, **“Por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario”**, expedida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio; y 00060501 de 18 de octubre de 2013, **“Por la cual se resuelve un recurso de apelación”**, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad.

2ª. Que, como consecuencia de la declaración de nulidad de la resolución en mención, a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la SIC conceder la marca mixta **“SMOKING”** para distinguir servicios comprendidos en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.

3ª. Que se ordene expedir copia de la sentencia para su publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO

I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes:



1º: Que el 9 de enero de 2013 solicitó el registro como marca del signo mixto "**SMOKING**", para amparar servicios comprendidos en la Clase 35² de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas³.

2º: Que una vez publicada la solicitud el señor **VICTOR LEOPOLGO GONZÁLEZ BECERRA** formuló oposición contra el registro solicitado, con fundamento en que resultaba similarmente confundible con su signo solicitado a registro "**SMOCKING**", que pretendía distinguir servicios de la citada Clase 35.

3º: Que mediante Resolución núm. 37341 de 2013, la Directora de Signos Distintivos de la SIC declaró infundada la oposición formulada por el señor **GONZÁLEZ BECERRA** y denegó de oficio el registro como marca del signo "**SMOKING**", para identificar servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, por estimar que estaba incurso en la causal de irregistrabilidad señalada en el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486.

² Este signo fue solicitado para los siguientes servicios: "[...] *Compra, venta distribución, depósito, promoción y gestión de negocios relacionados con tabaco; artículos para fumadores a base de tabaco y de sucedáneos del tabaco, papel de fumar, libritos de papel de fumar, cerrillas, pipas, cigarros, cigarrillos, y toda clase de publicidad relacionada con los productos antes mencionados. [...]*".

³ En adelante Clasificación Internacional de Niza.



4º: Que contra la citada resolución interpuso recurso de apelación, siendo resuelto de manera confirmatoria a través de la Resolución núm. 00060501 de 2013, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial.

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

Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas violó los artículos 134, 135, aparte final, y 150 de la Decisión 486, toda vez que no hizo un examen minucioso del signo cuestionado, pues al generalizarlo omitió elementos que hacen parte de él, desconociendo las reglas que deben aplicarse cuando se estudia la distintividad, pues, a su juicio, el signo "**SMOKING**" cumple con todos los requisitos para ser registrado como marca, máxime si se tiene en cuenta que goza de distintividad adquirida.

Mencionó que la expresión cuestionada, lejos de ser carente de distintividad, es evocativa respecto de los servicios que pretende distinguir en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, debido a que posee la capacidad de transmitir a la mente del consumidor de modo indirecto una imagen o idea respecto de dichos servicios.



Indicó que el estudio realizado por la Dirección de Signos Distintivos no fue completo frente a las normas vigentes, sino hubo un enfoque individual e improcedente, que omitió características especiales del signo solicitado, con lo que, a su juicio, se quebrantó el principio de seguridad jurídica y unidad de las decisiones administrativas.

Alegó que la entidad demandada no tuvo en cuenta las características propias, novedosas y originales del signo cuestionado "**SMOKING**", siendo éste completamente distintivo y, por lo tanto, registrable como marca, ya que, además del elemento nominativo, cuenta con un gráfico que aumenta su grado de distintividad.

Señaló que el signo solicitado a registro ha sido concedido en cerca de 80 países, incluyendo Perú, Bolivia y Ecuador; y que los registros en estos últimos países se hicieron siguiendo la normativa andina, lo cual si bien no es obligatorio ha debido ser apreciado y valorado.

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

II.-1. La **SIC** se opuso a las pretensiones solicitadas por la sociedad actora por carecer de apoyo jurídico.



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00067-00
Actora: MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL S.A.

Adujo que el signo cuestionado "**SMOKING**" no cuenta con la fuerza distintiva para generar recordación en el consumidor y, por el contrario al ser pronunciado puede llegar a ser asociado con el género de los artículos para fumadores y no a un origen empresarial determinado; y que, además, no cuenta con elementos denominativos o gráficos que logren otorgarle suficiente distintividad.

Manifestó que el signo "**SMOKING**" (**mixto**), consiste en un gerundio de origen anglosajón proveniente del verbo fumar y que como sustantivo sugiere la acción de fumar tabaco o tabaquismo o un área específica designada para fumadores; y que no existen en el signo elementos que permitan en el mercado establecer claramente cuál es su procedencia empresarial y, por ende, no genera en el consumidor la facultad de adquirir los servicios que con dicha expresión se identifiquen.

Aseguró que la expresión "**SMOKING**" guarda relación directa con los servicios que se pretenden identificar, en cuanto consisten precisamente en actividades de compra, venta, promoción y gestión de negocios relacionados con tabaco, artículos para fumadores a base de tabaco y de sucedáneos del tabaco, papel de fumar, libritos de papel de fumar, cerillas, pipas, cigarros, cigarrillos y toda clase de publicidad relacionada con los productos antes mencionados, por lo que es forzoso



concluir que el factor diferenciador e individualizador del signo es inexistente en la expresión y los elementos gráficos que se le incorporan no son aquellos en los cuales pudiera recaer la distintividad.

Mencionó que, por lo anterior, el signo solicitado carece de la distintividad para constituirse como marca, por la incapacidad de distinguir en el mercado los servicios que pretende, careciendo de elementos adicionales que le otorguen la fuerza distintiva que le permita cumplir su función como marca.

II.-2. El señor **VICTOR LEOPOLDO GONZÁLEZ BECERRA**, tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó denegar las pretensiones de la demanda.

Indicó que el signo cuestionado es similarmente confundible con su signo "**SMOCKING**", que pretendía distinguir servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.

Alegó que el signo solicitado es descriptivo para identificar los servicios que pretende distinguir en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, ya que hace alusión directa al sujeto fumador, artículos para fumadores y cigarrillos, por lo que de concederse como marca, se



generaría una ventaja antijurídica sobre los demás competidores en el mercado.

III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN

De conformidad con lo ordenado por el artículo 180 de la Ley 1437 de 2011⁴, el 8 de febrero de 2016, se llevó a cabo la Audiencia Inicial, a la cual asistieron la sociedad **MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL S.A.**, en su calidad de actora, así como la SIC, en su condición de entidad demandada y el Agente del Ministerio Público.

En la audiencia se hizo un recuento de las actuaciones procesales surtidas, en el que se expuso que la demanda se admitió como de nulidad y restablecimiento del derecho; enseguida se procedió al saneamiento del proceso, sobre el cual las partes intervinientes no observaron ningún vicio que pudiera acarrear nulidad procesal, por lo que el Despacho sustanciador declaró debidamente saneados los vicios de nulidad relativa de que pudiere adolecer el proceso.

Habida cuenta que no se propusieron excepciones previas o mixtas por la parte demandada, no se adoptó decisión al respecto.

⁴ En adelante CPACA.



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00067-00
Actora: MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL S.A.

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

Que el objeto del presente litigio consiste en determinar si las **resoluciones núms. 37341 de 21 de enero y 00060501 de 18 de octubre de 2013**, mediante la cual la SIC declaró infundada la oposición presentadas por el señor **VICTOR LEOPOLDO GONZÁLEZ BECERRA** y denegó el registro como marca del signo mixto **"SMOKING"**, para distinguir servicios en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitado por la actora, vulneran lo previsto en los artículos 134, 135, último párrafo y 150 de la Decisión 486.

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

El Despacho sustanciador dispuso tener como pruebas, en cuanto fueren conducentes y por el valor que en derecho les corresponda, los documentos aportados por las partes y por el tercero con interés directo en las resultas del proceso.



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 manifestaron no encontrar irregularidad alguna en la audiencia que pudiere viciar de nulidad las actuaciones surtidas.

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

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

IV.-1. La actora reiteró que debe accederse a las pretensiones de la demanda. Para el efecto, mencionó que el signo cuestionado sí es distintivo, toda vez que está conformada por un tipo muy especial y novedoso de letra que se inicia con una **"S"**, muy característica, seguida por las letras **"M"**, **"O"** y **"K"**, en un tipo especial de letra cuya altura hace juego con la **"S"** inicial, para terminar con una **"ING'** en la que la parte final de la **"G"** aparece alargada, formando una figura novedosa, especial y característica, que fue reivindicada con la solicitud de registro.



IV.-2. La SIC se ratificó en lo expuesto en el escrito de contestación de la demanda. En efecto, adujo que el signo cuestionado “**SMOKING**” no es distintivo, pues carece de los suficientes elementos que le den fuerza distintiva, por lo que no cumple con los requisitos para ser registrado como marca.

IV.-3. En esta etapa procesal, tanto el tercero con interés directo en las resultas del proceso, como el Agente del Ministerio Público, guardaron silencio.

V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina⁵, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias invocada como violada en la demanda, concluyó⁶:

"[...]"

1. Concepto de marca. Requisitos para el registro de las marcas.

*1.1. Teniendo en consideración que la controversia radica en determinar si el signo solicitado **SMOKING** (mixto), cumple con los requisitos para ser considerado como marca.*

[...]"

⁵ En adelante el Tribunal

⁶ Proceso 23-IP-2018.



1.6. *Las marcas como medio de protección al consumidor cumplen varias funciones (distintiva, de identificación de origen de los bienes y servicios, de garantía de calidad, función publicitaria, competitiva, etc.). De ellas y, para el tema a que se refiere este punto, la destacable es la función distintiva, que permite al consumidor identificar los productos o servicios de una empresa de los de otras. Las restantes funciones, se ha dicho, se encuentran subordinadas a la capacidad distintiva del signo, pues sin esta no existiría el signo marcario.*

1.7. *Estas precisiones permiten determinar que la marca cumple un papel esencial como es el de ser informativa, respecto a la procedencia del producto o del servicio al que representa, función publicitaria que es percibida por el público y los medios comerciales, pudiéndose no obstante causar engaño o confusión por falsas apreciaciones respecto de los productos o servicios protegidos.*

[...]

2. La distintividad adquirida o "secondary meaning"

2.1. *En el presente proceso la demandante señaló que el signo SMOKING goza de distintividad adquirida, en ese sentido resulta pertinente desarrollar los alcances del presente tema.*

[...]

2.5, *En virtud de la distintividad adquirida, un signo que ab initio no era distintivo es calificado como distintivo teniendo en cuenta su uso constante, real y efectivo en el mercado. En otras palabras, signos que inicialmente no tenían aptitud para individualizar productos o servicios pueden ser protegidos posteriormente por el carácter distintivo que adquieren por su uso como marca.*

3. Signos conformados por palabras en idioma extranjero

3.1. *En atención a que el signo solicitado SMOKING (mixto) es una palabra del idioma inglés, resulta necesario tratar el tema de las palabras en idioma extranjero en la conformación de signos.*

3.2. *Al respecto, las palabras que no sean parte del conocimiento común son consideradas signos de fantasía y, en consecuencia, es procedente su registro como marcas.*

3.3. *Por el contrario, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría*



del público consumidor o usuario y, además, se trata exclusivamente de vocablos de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar, dichos signos no serán registrables.

[...]

3.7. En el presente caso, se deberá determinar si el signo solicitado está conformado por alguna palabra en idioma extranjero que sea de conocimiento generalizado en el sector del público consumidor medio al que se encuentran dirigidos los productos de la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza a los cuates se aplica el signo. [...]"

VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

La SIC, mediante los actos administrativos acusados, esto es, las **resoluciones núms. 37341 de 21 de junio de 2013 y 00060501 de 18 de octubre de 2013**, le denegó a la actora el registro como marca del signo mixto **"SMOKING"**, para distinguir los siguientes servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza: *"[...] Compra, venta distribución, depósito, promoción y gestión de negocios relacionados con tabaco; artículos para fumadores a base de tabaco y de sucedáneos del tabaco, papel de fumar, libritos de papel de fumar, cerrillas, pipas, cigarros, cigarrillos, y toda clase de publicidad relacionada con los productos antes mencionados [...]"*, al estimar que dicho signo carecía de distintividad, puesto que al ser pronunciada podía llegar a ser asociada con el género de los artículos para fumadores y no a un origen empresarial determinado.



A juicio de la actora, la expresión cuestionada, lejos de ser carente de distintividad, es evocativa respecto de los servicios que pretende distinguir en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, debido a que posee la capacidad de transmitir a la mente del consumidor de modo indirecto una imagen o idea respecto de dichos servicios.

El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, señaló que para el caso *sub examine* era viable la interpretación los artículos 134 y 135, último párrafo, de la Decisión 486, “[...] *por ser pertinente [...]*”; y que no se interpretaría el artículo 150, *ibidem*, “[...] *por no tratarse la controversia del examen de registrabilidad de registro [...]*”.

Al respecto, la Sala precisa que aunque la actora invocó como vulnerados los artículos 134 y 135, último párrafo, de la Decisión 486, al exponer el concepto de violación de los mismos adujo que el signo solicitado no carecía de distintividad, sino que, por el contrario, lejos de ser carente de distintividad, es evocativa respecto de los servicios que pretende distinguir en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, debido a que posee la capacidad de transmitir a la mente del consumidor de modo indirecto una imagen o idea respecto de dichos servicios, es decir, alegó la ausencia de falta de distintividad, prevista



en la causal de irregistrabilidad contenida artículo 135, literal b), *ibidem*⁷.

En efecto, la parte demandante argumentó que la SIC no hizo un examen minucioso del signo cuestionado, pues al generalizarlo omitió elementos que hacen parte de él, desconociendo las reglas que deben aplicarse cuando se estudia la distintividad, pues, a su juicio, el signo “**SMOKING**” cumple con todos los requisitos para ser registrado como marca.

En este orden de ideas, la Sala considera que en el caso *sub lite* procede también el análisis de vulneración del literal b), del artículo 135 de la Decisión 486, razón por la cual su estudio se incluye en el problema jurídico a resolver⁸.

Precisado lo anterior, el texto de las normas aludidas es el siguiente:

Decisión 486.

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

⁷ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 20 de noviembre de 2020, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 2009-00167-00.

⁸ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 20 de noviembre de 2020, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 2009-00167-00.



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00067-00
Actora: MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL S.A.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

- a) las palabras o combinación de palabras;*
- b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;*
- c) los sonidos y los olores;*
- d) las letras y los números;*
- e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;*
- f) la forma de los productos, sus envases o envolturas;*
- g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.*

Artículo 135.- *No podrán registrarse como marcas los signos que:*
[...]

- b) carezcan de distintividad.*

[...]

No obstante lo previsto en los literales b), e), f), g) y h), un signo podrá ser registrado como marca si quien solicita el registro o su causante lo hubiese estado usando constantemente en el País Miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica. [...]"

De acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal, 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.

El requisito de *distintividad* es definido como la capacidad o aptitud que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00067-00
Actora: MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL S.A.

mercado los productos o servicios haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione.

De acuerdo con la Interpretación Prejudicial 514-IP-2016, la *distintividad* es considerada como la característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y **constituye el presupuesto indispensable para que esta cumpla su función de indicar el origen empresarial** e, incluso la calidad del producto o servicio, sin causar riesgo de confusión y/o asociación al público consumidor.

En el caso *sub examine* y teniendo en cuenta lo alegado por la actora, resulta necesario analizar el signo mixto cuestionado **"SMOKING"** es evocativo respecto de los productos que identifica o si, por el contrario, carece de distintividad, de conformidad con lo alegado por la entidad demandada.

Ahora, la Sala también deberá examinar, conforme lo expuesto por el tercero con interés directo en las resultas del proceso, si la expresión **"SMOKING"** resulta descriptiva para los servicios comprendidos en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00067-00
Actora: MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL S.A.

Sobre el particular, es del caso traer a colación la sentencia de 22 de julio de 2010⁹, en la cual esta Sección tuvo en cuenta el concepto de *signo descriptivo*, de la siguiente manera:

“[...] **La marca descriptiva**¹⁰, entendida esta como aquella que directamente informa al consumidor acerca de la calidad, valor, destino, cantidad, lugar de origen, época de producción, o alguna otra característica o dato primario o esencial del producto o servicio respectivo [...]”.

Al respecto, para fijar la *descriptividad* de las marcas, el Tribunal y esta Corporación han establecido que es necesario plantear la pregunta: ¿cómo es? frente al producto o servicio de que se trata. Si la respuesta designa la cualidad o descripción del producto o servicio, o alguna otra característica del mismo que sea primaria o esencial, entonces dicho signo es irregistrable.

En el caso *sub examine*, los servicios que distingue el signo “**SMOKING**” son de la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, particularmente, compra, venta distribución, depósito, promoción y gestión de negocios relacionados con tabaco; artículos para fumadores a base de tabaco y de sucedáneos del tabaco, papel de fumar, libritos de papel de fumar, cerrillas, pipas, cigarros, cigarrillos, y toda clase de

⁹ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 22 de julio de 2010, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, expediente identificado con el número único de radicación 2005-00378-00.

¹⁰ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 8 de mayo de 2008, expediente identificado con el número único de radicación 2001-00175-00. C.P. Marco Antonio Velilla Moreno.



publicidad relacionada con los productos antes mencionados, de manera que al realizar la pregunta *¿cómo es?*, la respuesta lógica es que no describe o informa de **manera directa** acerca de una cualidad o descripción o característica esencial y primordial de los servicios comprendidos en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, que pretende distinguir dicho signo.

Cabe señalar que los signos serán considerados descriptivos cuando entregan al público consumidor, de manera directa, información sobre una o varias características, cualidades u otros antecedentes esenciales que pueden servir para designar las particularidades del producto, servicio o establecimiento de que se trate, circunstancia que no se presenta en el caso *sub lite*.¹¹

En efecto, el referido no señala las características específicas de los servicios que pretende amparar, tales como su género o naturaleza, destinación, valor o cualidad.

Asimismo, tampoco puede considerarse dicho signo como evocativo en la medida que no posee la capacidad de transmitir a la mente una imagen o una idea sobre los servicios, esto es, a través de llevar a cabo

¹¹ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 1º de septiembre de 2022, núm. único de radicación 2011-00074-00 (acumulado), C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.



un desarrollo de la imaginación que conduzca a la configuración en la mente del consumidor de los servicios amparados.

En ese orden de ideas, la Sala considera que el signo cuestionado "**SMOKING**" debe ser catalogado como de fantasía y no como evocativo, como lo sugería la actora, puesto que si bien es cierto que dicha expresión se encuentra escrita en idioma inglés, también lo es que no tiene un significado conceptual propio en el idioma castellano que sea identificable por *el consumidor promedio colombiano*¹².

En efecto, la Sala advierte que la expresión "**SMOKING**" es lo suficientemente distintiva, porque aunque su traducción al español significa *fumar*¹³, no se logró demostrar que el usuario común distinga la expresión para los servicios que ampara, teniendo en cuenta que los consumidores promedio son personas no versadas en el idioma inglés y, por lo tanto, contrario a lo afirmado por la SIC, en los actos administrativos acusados, el signo **no** se constituye como carente de distintividad y mucho menos de ser asociado con el género de los artículos para fumadores.

¹² No obra en el plenario medio probatorio que determine que la traducción de la palabra "**SMOKING**" sea de conocimiento generalizado. Criterio señalado por la Sala en sentencia de 18 de marzo de 2021, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, expediente núm. 2011-00321-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés. Reiterado en sentencia de 11 de mayo de 2023, núm. único de radicación 2013-00074-00, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón.

¹³ <https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/smoking> Consultado el 1o de agosto de 2023.



Respecto de las marcas compuestas por expresiones en otro idioma, la jurisprudencia de esta Corporación ha señalado que se presume que el significado de éstas no forma parte del conocimiento común y, en consecuencia, se consideran como de fantasía.

En efecto, la Sala en sentencia de 26 de noviembre de 2020¹⁴, señaló lo siguiente:

"[...] En ese orden, la Sala encuentra que el signo solicitado «Sponge Towels» (nominativo) consiste en una frase del idioma inglés, que no corresponde a unos vocablos de conocimiento generalizado, pues, a partir de un juicio objetivo, se requiere de un conocimiento del idioma inglés y de un grado medio de complejidad del aprendizaje de este idioma para saber de qué se trata.

Se refuerza esta idea, cuando el significado del signo en inglés no es comprensible por parte del consumidor promedio de los productos respecto de los cuales se solicitó el registro, a saber, "Toallas de papel, toallas faciales de papel, toallas de papel para desmaquillar, toallitas de papel y celulosa para bebé, desechables, toallas de cocina; papel higiénico, servilletas, pañuelos faciales, pañales desechables, papel, cartón, y artículo de estos materiales no comprendidos en otras clases", comprendidos en la Clase 16 Internacional de la Clasificación de Niza. Sobre el particular se trae a colación el estudio publicado por el periódico El Tiempo el 22 de noviembre de 2020, denominado EF English Proficiency Index (EPI) y realizado por la firma Education First a 100 naciones cuya lengua nativa no es el inglés, en el cual Colombia ocupó el puesto 77 con una puntuación de 448 sobre 1000, clasificándose así en el nivel muy bajo. En dicho estudio además, se analizaron 19 departamentos de los cuales los mejor puntuados fueron, Atlántico, Antioquia, Santander, Quindío y Caldas, en ese orden y los peor calificados fueron Nariño, Tolima, Córdoba, Huila y Cauca, respecto de las ciudades las mejores fueron Medellín, Barranquilla,

¹⁴ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 26 de noviembre de 2020, núm. único de radicación 2011-00304-00, C.P. Oswaldo Giraldo López.



Bucaramanga y Bogotá; no obstante, en todos los niveles el dominio de la lengua inglesa se clasificó en los niveles bajo y muy bajo.

Así las cosas, es claro para la Sala que el idioma inglés no es una lengua de común conocimiento y referencia por parte de la mayoría población colombiana y bajo esta perspectiva, al ser una expresión cuyo entendimiento no es generalizado, se advierte que el signo bajo examen no consiste de manera exclusiva en una expresión que informa directamente acerca de uno de los productos que identifica, ni de las características de los productos que pretende identificar, máxime cuando el signo negado no se expresa en un idioma que sirve de raíz al vocablo equivalente en la lengua española al de la marca examinada. Por lo tanto, la genericidad de la misma no se configura y al no ser de común entendimiento en la mayoría de la población colombiana, se constituye como un signo de fantasía en idioma extranjero.

Por lo anterior, la expresión «Sponge Towels» se constituye como una expresión con fuerza distintiva, pues el consumidor al observarla no la reputará como un elemento que indica las calidades de los productos o el producto en sí.

En consecuencia, la Sala advierte que la expresión «Sponge Towels» no es genérica de los productos amparados en la clase 16, porque si bien su traducción al español significa «Toalla/ Esponja» no se logró demostrar que el usuario común distinga la expresión para los productos que ampara, teniendo en cuenta que los consumidores promedio son personas no versadas en el idioma inglés y por lo tanto el signo no se constituye como descriptivo para los productos que la marca ampara. [...]. (Destacado fuera de texto).

Y en igual sentido se pronunció el Tribunal en la Interpretación Prejudicial 042-IP-2013, al indicar que:

"[...] Se presume que las palabras en idioma extranjero y su significado no son de conocimiento común, por lo que, al formar parte de un signo pretendido para ser registrado



como marca, se las considera como signo de fantasía, procediendo, en consecuencia, su registro. Al respecto, conforme lo ha manifestado el Tribunal, "Las denominaciones de fantasía (...) implican la creación de un vocablo, el mismo que puede no tener significado alguno. Es así que una marca de fantasía gozará generalmente de un mayor poder distintivo. Por lo tanto, las marcas de fantasía o caprichosas por ser elaboración del ingenio propio de sus titulares carecen de connotación conceptual o significado idiomático, de tal manera que si una denominación genérica va acompañada de una palabra de fantasía, la posibilidad de que sea admitido su registro aumenta". (Proceso 16-IP-98, publicado en la G.O.A.C. N° 398, de 10 de septiembre de 1998, marca: SALTIN etiqueta).

[...]

Finalmente, se ha reconocido la existencia de ciertos vocablos de origen extranjero que "han llegado a ser aceptados oficialmente en el idioma local con acepción común equivalente, como serían los italianismos, galicismos o anglicismos que terminan siendo prohijados por los organismos rectores del idioma en un país dado". (Proceso 3-IP-95, publicado en la G.O.A.C. N° 189, de 10 de septiembre de 1995, marca: CONCENTRADOS Y JUGOS DE FRUTAS TUTTI-FRUTTI).

Si el signo en idioma extranjero se encuentra integrado, entre otros vocablos, por una o más palabras de uso común, su presencia no impedirá el registro de la denominación, caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente [...]" (Destacado fuera de texto).

Adicionalmente, dicha Corporación en la Interpretación Prejudicial rendida en este proceso, determinó que "[...] **las palabras que no sean parte del conocimiento común son consideradas signos de fantasía y, en consecuencia, es procedente su registro como marca [...]"**, tal y como ocurre en el caso *sub examine* con la expresión "SMOKING".



Así las cosas, la Sala considera que la expresión "**SMOKING**" sí resulta registrable como marca, habida cuenta que posee la suficiente *distintividad*, no sólo desde el punto de vista *intrínseco*, en cuanto tiene la capacidad de distinguir los servicios que ampara de los de la competencia, sino también desde la perspectiva *extrínseca*, esto es, que puede diferenciarse de otras marcas en el mercado.

Y al ser distintiva el referido signo, **cumple con la función de indicar el origen empresarial**, sin causar riesgo de confusión y/o asociación al público consumidor.

Finalmente, la Sala se relevará de analizar el argumento del tercero con interés directo en las resultas del proceso, relativo a la presunta confundibilidad con su signo "**SMOCKING**", comoquiera que en el presente caso el problema jurídico a resolver se circunscribió a determinar si el signo cuestionado "**SMOCKING**" carecía de distintividad o, si por el contrario, era lo suficientemente distintivo para ser registrado como marca.

Por lo precedente, para la Sala no se configuró la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 135, literal b), de la Decisión 486, señalada por la SIC en los actos acusados, por lo que no asistió razón en el análisis que efectuó y que determinó la negativa de la concesión del registro marcario, razón por la cual habrá de accederse a



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00067-00

Actora: MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL S.A.

las pretensiones de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutive de esta providencia.

Cabe señalar que ante la prosperidad del cargo de nulidad examinado anteriormente, la Sala se releva de estudiar los demás cargos alegados en la demanda, criterio adoptado en otras ocasiones, entre ellas, en sentencia de 11 de febrero de 2016¹⁵, en la que se precisó lo siguiente:

"[...] Al haber prosperado los cargos formulados en la demanda en contra del artículo 20 del Decreto 1070 de 31 de marzo de 2009, la Sala se releva de estudiar los relacionados con la infracción de las normas que consagran la obligación de consultar los derechos de las comunidades indígenas cuando con la decisión resulten desconocidos sus derechos [.]" (Destacado fuera de texto).

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

PRIMERO: DECLARAR la nulidad de los actos administrativos acusados, esto es, las resoluciones núms. **37341 de 21 de junio de 2013** y **00060501 de 18 de octubre de 2013**, expedidas por la **SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**.

¹⁵ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de febrero de 2016, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. Único de radicación 2009-00457-00.



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00067-00
Actora: MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL S.A.

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, **ORDENAR** a la SIC conceder el registro de la marca mixta **"SMOKING"** para distinguir servicios comprendidos en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, en favor de la actora; y publicar la parte resolutive de esta providencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

TERCERO: ENVÍESE 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 Comisión de la Comunidad Andina.

CUARTO: En firme esta providencia archivar el expediente, 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 del día 10 de agosto de 2023.

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

**Presidente
Aclara voto**

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00067-00
Actora: MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL S.A.

CONSTANCIA: La presente providencia 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.