



CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., quince (15) de diciembre de dos mil veintitrés (2023)

Número único de radicación: 11001032400020130000900

Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho

Demandante: Philip Morris Brands SÀRL

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

Tercero con interés: British American Tobacco (Brands) Inc.

Temas: Registro Marcario - Examen de Registrabilidad – Causales de Irregistrabilidad
– Reglas de Cotejo. Reiteración Jurisprudencial.

SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA

La Sala¹ decide, en única instancia, la demanda presentada por Philip Morris Brands SÀRL, contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de la Resolución núm. 37559 de 22 de junio de 2012.

La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y, iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

I. ANTECEDENTES

La demanda

¹ La Sala mediante auto de 30 de enero de 2018, declaró fundado el impedimento manifestado por el Consejero de Estado, Doctor Oswaldo Giraldo López. Cfr. Folios 150 a 151.



1. Philip Morris Brands SÀRL, en adelante la parte demandante², presentó demanda³ contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho⁴, para que se declare la nulidad de la Resolución núm. 37559 de 22 de junio de 2012, “*por la cual se resuelve un recurso de apelación*”⁵, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio.

2. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene a la parte demandada conceder el registro como marca del signo mixto MARLBORO ICE BLAST, para identificar productos comprendidos en la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante Clasificación Internacional de Niza.

Pretensiones

3. La parte demandante solicitó que se reconozcan las siguientes pretensiones⁶:

“[...] 2.1. Declarar la nulidad de la Resolución N° 37559 del 22 de junio de 2012, a través de la cual, al decidir el recurso subsidiario de apelación presentado por BAT, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial (el “Superintendente Delegado”) revocó las Resoluciones No 28445 del 30 de mayo de 2011 y No 47366 del 31 de agosto de 2011 expedidas por la Dirección de Signos Distintivos (la “Dirección”). declarando fundada la oposición de BAT y, por tanto, negando el registro de la marca MARLBORO ICE BLAST (mixta) en la clase 34, Expediente No 10 148459, solicitada por Philip Morris.

2.2. Que como consecuencia de la nulidad del acto administrativo atacado, se ordene a la Superintendencia conceder el registro de la marca solicitada por Philip Morris MARLBORO ICE BLAST (mixta) en la clase 34, tramitada bajo el Expediente N° 10 148459.

² Por intermedio de apoderado. Cfr. Folios 3 a 8

³ Cfr. Folios 28 a 54

⁴ Previsto en el artículo 1384 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011, “*Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo*”.

⁵ Esta resolución revocó la decisión contenida en la Resolución núm. 28445 de 30 de mayo de 2011, expedida por el Director de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, y negó el registro como marca del signo mixto MARLBORO ICE BLAST, para identificar servicios de la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza.

⁶ Cfr. Folio 29



2.3. Que se ordene la publicación de la sentencia que se profiera en este proceso en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

2.4. Que se ordene a la Dirección, dentro de los treinta (30) días siguientes a la comunicación de tal fallo, dictar la resolución correspondiente, en la cual se adopten las medidas necesarias para el cumplimiento de la sentencia, tal como se establece en el artículo 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (el "CPACA"). [...]."

Presupuestos fácticos

4. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones:

4.1. Solicitó, el 25 de noviembre de 2010, el registro como marca del signo mixto MARLBORO ICE BLAST, para distinguir productos comprendidos en la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza.

4.2. La referida solicitud se publicó, el 20 de enero de 2011, en la Gaceta de Propiedad Industrial núm. 624, la cual fue objeto de oposición por parte de British American Tobacco (Brands), en adelante el tercero con interés directo en el resultado del proceso, con fundamento en sus marcas mixta y denominativa KOOL MIDNIGHT BLAST y MIDNIGHT BLAST respectivamente, que identifican productos de la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza.

4.3. La Directora de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución núm. 28445 del 30 de mayo de 2011, concedió el registro de la marca mixta MARLBORO ICE BLAST, para distinguir servicios comprendidos en la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza.

4.4. El tercero con interés directo en el resultado del proceso interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución núm. 28445 del 30 de mayo de 2011.

4.5. La Directora de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la



Resolución núm. 47366 del 31 de agosto de 2011, resolvió el recurso de reposición, en el sentido de confirmar la Resolución núm. 28445 del 30 de mayo de 2011.

4.6. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la Resolución núm.37559 de 22 de junio de 2012, resolvió el recurso de apelación, en el sentido de revocar la Resolución núm. 28445 del 30 de mayo de 2011 y negar el registro como marca del signo mixto MARLBORO ICE BLAST.

Normas violadas

5. La parte demandante indicó la vulneración del artículo del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 y el artículo 137 de la Ley 1437 de 2011.

Concepto de la violación

6. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de violación así:

6.1. Afirmó que la parte demandada violó el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, comoquiera que, al efectuar el cotejo marcario de los signos distintivos en conflicto, no aplicó una visión en conjunto, si no por el contrario fraccionó el signo mixto solicitado.

6.2. Adujo que la parte demandada prescindió arbitrariamente de los elementos gráficos de los signos distintivos cotejados, así como de los demás elementos nominativos del signo solicitado, centrando su análisis en la palabra "BLAST" como si fuera el único elemento que lo conformara.

6.3. Sostuvo que, en su dimensión nominativa, el signo mixto solicitado se compone de la expresión MARLBORO ICE BLAST, con la expresión MARLBORO representada en la parte superior y en un tamaño de letra más grande que la otra expresión que lo acompaña "ICE BLAST". Lo anterior determina, que la expresión "ICE BLAST" no es el elemento que predomina en la marca solicitada.



6.4. Señaló que el signo solicitado incorpora la marca notoriamente conocida MARLBORO, la cual aparece en caracteres grandes e incorpora el diseño de techo, elementos que hacen directa referencia al origen empresarial de los productos que distingue y los cuales tienen un altísimo nivel de reconocimiento.

6.5. Mencionó que la palabra BLAST es un término que brinda información sobre las particularidades de ciertos productos y es relativamente débil respecto de los mismos y, por tanto, la distintividad en los signos distintivos que la incorporan recae en otros elementos que se incluyen y en la manera como éstos, en su conjunto, se articulan. Unido a que existen numerosas marcas registradas y vigentes que incluyen dicha palabra, lo cual no parece haberse tenido en cuenta al efectuar el cotejo por la parte demandada.

6.6. Indicó que los signos distintivos en conflicto están imbuidos en elementos únicos y singulares que, además de hacerlos perfectamente distinguibles y diferenciables, también permiten al consumidor referirlas a sus respectivos fabricantes sin ningún problema.

6.7. Sostuvo que desde los aspectos visual, ortográfico y fonético existen evidentes diferencias, por lo que el signo solicitado es distintivo y susceptible de ser registrado.

6.8. Finalmente, mencionó que, en un procedimiento similar en la República de Chile, se negó la oposición al registro de la marca mixta MARLBORO ICE BLAST, con base en el registro de la marca MIDNIGHT BLAST.

Contestación de la demanda

Parte demandada

7. La parte demandada⁷ contestó la demanda⁸ y se opuso a las pretensiones formuladas, así:

⁷ Actuando por intermedio de apoderada. Cfr. Folio 106

⁸ Cfr. Folios 91 a 105



7.1 Indicó que, con la expedición de los actos administrativos demandados, no se ha incurrido en violación de las normas contenidas en la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, por el contrario, las decisiones se fundamentaron en la normatividad vigente, en la jurisprudencia y en la doctrina reconocida, aplicables al caso concreto.

7.2. Mencionó que la parte demandada no violó el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, toda vez que el signo MARLBORO ICE BLAST (mixto), es irregistrable, carece de fuerza distintiva y su coexistencia en el mercado genera riesgo de confusión o asociación en los consumidores.

7.3. Afirmó que a partir del carácter distintivo de la expresión BLAST, en un idioma extranjero, la cual no puede ser considerada como de conocimiento generalizado por los usuarios promedios, cabe considerarla como de fantasía y, en tal sentido, es un signo distintivo fuerte.

7.4. Explicó, en lo relacionado con el registro del signo mixto MARLBORO ICE BLAST en la República de Chile, que esos pronunciamientos no son vinculantes para la parte demandada y que la realización del examen de registrabilidad es obligatorio para cada oficina.

7.5. Concluyó, en cuanto a la conexión competitiva entre los productos identificados por las marcas cotejadas, que se encuentran en la misma clase internacional, por lo que, sin lugar a dudas, existe una clara conexión competitiva en la medida que pueden compartir los mismos canales de comercialización y distribución.

8. El tercero con interés directo en el resultado del proceso guardó silencio en esta etapa procesal⁹.

Solicitud de Interpretación Prejudicial

⁹ Cfr. Folio 111



9. El Despacho Sustanciador, mediante auto proferido el 2 de mayo de 2014¹⁰, ordenó suspender el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial respecto de las normas comunitarias andinas aplicables.

10. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 511-IP-2015 de 19 de agosto de 2016¹¹, en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que indicó:

"[...] La Corte consultante solicitó la Interpretación Prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual se interpretará por ser procedente y de oficio, se interpretará el artículo 150 de la misma normativa, toda vez que es la norma que establece ciertas características de registrabilidad [...]"¹².

11. Asimismo, expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que son aplicables.

Reanudación del proceso

12. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 6 de marzo de 2019¹³, atendiendo a que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial solicitada, decretó la reanudación del proceso y convocó y fijó fecha y hora para la realización de la audiencia inicial prevista en el artículo 180 de la Ley 1437.

Audiencia Inicial

13. El Despacho Sustanciador, en desarrollo de la primera etapa procesal, que se inició con la presentación de la demanda¹⁴, llevo a cabo la audiencia inicial, el 28 de marzo de 2019¹⁵, en donde se surtieron las siguientes actuaciones: resolvió adecuar el trámite del medio de control de nulidad a la acción de nulidad relativa; declaró

¹⁰ Cfr. Folios 113 y 114

¹¹ Cfr. Folios 129 a 147

¹² Cfr. Folios 235 y 236

¹³ Cfr. Folios 159 y 160

¹⁴ Artículo 179 del Código Contencioso Administrativo y de lo Contencioso Administrativo

¹⁵ Cfr. Folios 196 a 212



saneado el proceso; resolvió sobre las excepciones de que trata el núm. 6° del artículo 180 y, de oficio, no encontró la configuración de alguna excepción para declararla probada; fijó el objeto del litigio; se declaró precluida la posibilidad de conciliación; declaró precluida la fase de medidas cautelares; realizó el respectivo control de legalidad; resolvió sobre el decreto y práctica de pruebas; y la parte demandante interpuso recurso de súplica contra el auto que resolvió sobre el decreto de pruebas.

13.1 La Sección Primera del Consejo de Estado, mediante auto de 28 de noviembre de 2019¹⁶, resolvió confirmar el auto de pruebas proferido en la audiencia inicial realizada el 28 de marzo de 2019.

13.2 El Despacho Sustanciador, mediante auto de 17 de febrero de 2020¹⁷, convocó y fijó fecha y hora para la realización de la continuación de la audiencia inicial prevista en el artículo 180 de la Ley 1437.

Continuación de la Audiencia Inicial

13.3 El Despacho Sustanciador, llevo a cabo la continuación de la audiencia inicial, el 24 de febrero de 2020¹⁸, en donde se requirió a la parte demandada para que diera cumplimiento a lo ordenado en el auto de pruebas, declaró saneado el proceso y precluida esta etapa.

Alegatos de conclusión

14. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 4 de febrero de 2021¹⁹, consideró: i) innecesaria la realización de la audiencia de pruebas; ii) innecesaria la realización de la audiencia de alegaciones y juzgamiento; y iii) ordenó a las partes e intervinientes la presentación por escrito de los alegatos de conclusión e informó al Ministerio Público que, dentro de la misma oportunidad procesal, podría rendir concepto si a bien lo tenía.

¹⁶ Cfr. Folios 289 a 291

¹⁷ Cfr. Folios 299 y 300

¹⁸ Cfr. Folios 307 a 312

¹⁹ Cfr. Folios 365 a 367



15. Dentro del término legal, las partes reiteraron los argumentos de la demanda y la contestación de la misma.

16. El tercero con interés directo en el resultado del proceso y el Ministerio Público guardaron silencio en esta etapa procesal²⁰.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

17. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) competencia de la Sala; ii) los actos administrativos acusados; iii) el problema jurídico; iv) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; v) el marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vi) la Interpretación Prejudicial 511-IP-2015 de 19 de agosto de 2016; vii) el marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad; y, viii) el análisis del caso concreto.

Competencia de la Sala

18. Vistos el artículo 149 numeral 8.º de la Ley 1437 sobre competencia del Consejo de Estado, en única instancia, y del artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019²¹, sobre distribución de procesos entre las secciones, esta Sección es competente para conocer del presente asunto.

19. Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que la Sala observe vicio o causal de nulidad que puedan invalidar lo actuado, se procede a decidir el caso *sub lite*, como se desarrollará a continuación.

El acto administrativo acusado

20. El acto administrativo acusado es el siguiente²²:

²⁰ Cfr. Índice 66 del aplicativo web "SAMAI".

²¹ Por medio del cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado.

²² Se procede a transcribir los apartes más relevantes, sin perjuicio de las citas que se hagan al analizar cada uno de los cargos.



20.1 La Resolución núm. 37559 de 22 de junio de 2022²³, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial revocó la Resolución núm. 28445 de 30 de mayo de 2011; y negó el registro como marca del signo mixto MARLBORO ICE BLAST para distinguir productos de la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza.

El problema jurídico

21. Le corresponde a la Sala, con fundamento en la demanda, la contestación de la misma, la fijación del objeto del litigio y la Interpretación Prejudicial, determinar:

21.1 Si la Resolución núm. 37559 de 22 de junio de 2012, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se negó el registro como marca del signo mixto MARLBORO ICE BLAST para identificar servicios de la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza, vulnera el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.

21.2 En este sentido, se analizará, si existe riesgo de confusión o de asociación entre el signo mixto solicitado y las marcas mixta y nominativa KOOL MIDNIGHT BLAST y MIDNIGHT BLAST, que identifican productos de la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es el tercero con interés directo en el resultado del proceso.

22. La Sala precisa que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretó el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 y, de oficio, el artículo 150 *ibidem*.

23. La Sala advierte que, la parte demandante invocó como vulnerado el artículo 137 de la Ley 1437. Al respecto, la parte demandante no desarrolló argumento alguno para explicar porque consideraba vulnera dicha norma. En este orden de ideas, la Sala considera que, en el caso *sub examine*, no procede el análisis de vulneración del artículo 137 de la Ley 1437, por lo que no se incluye en el problema jurídico a resolver, el cual se centrará, como se expuso previamente, en el estudio

²³ Cfr. Folios 68 a 74



de los supuestos previstos en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.

24. En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar a declarar o no la nulidad del acto administrativo acusado expedido por la parte demandada.

Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial

25. La Sala considera importante remarcar que el desarrollo de esta normativa se ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización internacional de integración, creada por el Protocolo modificador del Acuerdo de Cartagena²⁴, la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional Andino. Igualmente resaltar que el régimen común en esta materia está contenido en la Decisión 486 de 2000²⁵ de la Comisión de la Comunidad Andina²⁶.

²⁴ El "Protocolo de Trujillo" fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. Dicho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado.

²⁵ Se considera importante hacer un recuento histórico sobre el desarrollo normativo comunitario en materia de decisiones que contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena:

i) El Acuerdo de Integración Subregional Andino "Acuerdo de Cartagena", hoy Comunidad Andina, en su artículo 27 estableció la obligación de adoptar un "régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías", motivo por lo cual, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el artículo G "transitorio" que era necesario adoptar un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial. En cumplimiento de lo anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima, Perú, la Comisión del Pacto Andino aprobó la Decisión 85 la cual contiene el "Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial";

ii) La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, denominada "Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina", en la que se estableció expresamente que reemplazaba en su integridad a la anterior;

iii) En el marco de la VI Reunión del Consejo Presidencial Andino, celebrada en Cartagena, Colombia en el mes de diciembre de 1991 – Acta de Barahona, se dispuso modificar la Decisión 311, en el sentido de sustituir el artículo 119 y eliminar la tercera disposición transitoria, por lo cual se expidió la Decisión 313 de 6 de diciembre de 1992;

iv) Posteriormente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, denominada "Régimen Común sobre Propiedad Industrial", la cual empezó a regir a partir del 1 de enero de 1994, en donde se corrigieron algunos vacíos de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre otras cosas, ampliar el campo de patentabilidad, otorgar al titular de la patente el monopolio de importación que anteriormente se negaba y eliminar la licencia obligatoria por cinco años a partir del otorgamiento de la patente;

y

v) La Comisión de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las normas de Propiedad Industrial contenidas en la Decisión 344 de 1993, profirió la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, sustituyendo el régimen común sobre propiedad industrial previamente establecido, el cual resulta aplicable a sus Estados Miembros y regula los asuntos marcario en el Título VI, que comprende: los requisitos y el procedimiento para el registro de marcas; los derechos y limitaciones conferidos por las marcas; las licencias y transferencias de las marcas; la cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro.

²⁶ La Comisión de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del sistema andino de integración, expresa su voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados Miembros y hacen parte del ordenamiento jurídico comunitario andino.



Marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina²⁷

26. La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un mecanismo de cooperación judicial internacional entre los jueces de los Estados Miembros de la CAN y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina²⁸.

27. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de emitir interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, las cuales obligan a los jueces internos de cada uno de los Estados Miembros²⁹.

28. En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, al disponer en su artículo 32 que “[...] *corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros [...]*”.

29. Asimismo, establece en su artículo 33 que “[...] los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que se deba aplicar o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso [...]”.

²⁷ El Tribunal de Justicia, se creó en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, modificado por el Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996. El Tratado de creación fue aprobado por Ley 17 de 13 de febrero de 1980 y el Protocolo por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-227 de 14 de abril de 1999, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. El “*Protocolo de Cochabamba*”, modificador del Tratado que creó el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado.

²⁸ El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisión 500 de 22 de junio de 2001, aprobó el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se desarrolla igualmente el tema de la interpretación prejudicial.

²⁹ En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, en los artículos 32, 33, 34 y 35.



30. La Sala considera de la mayor importancia señalar que esa misma disposición establece en su inciso segundo que “[...] *en todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal [...]*”.

31. En el artículo 34 se establece que “[...] *El Tribunal no podrá interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso, no obstante, lo cual podrá referirse a estos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada [...]*”.

32. El Protocolo dispone en su artículo 35 que “[...] *el juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal [...]*”.

Interpretación Prejudicial 511-IP-2015 de 19 de agosto de 2016

33. La Sala procede a resaltar los principales apartes de la Interpretación Prejudicial proferida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para este caso³⁰:

[...] 1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión. Riesgo de asociación. Reglas generales para el cotejo de los signos distintivos. La confusión ideológica.

1.1. Como en el proceso interno se discute si el signo MARLBORO ICE BLAST (mixto) es confundible con las marcas MIDNIGHT BLAST (denominativa) y KOOL MIDNIGHT BLAST (mixta), el Tribunal habrá de analizar la causal de irregistrabilidad prevista en el Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuyo tenor es el siguiente: [...]

[...]

1.9.1. 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.

1.9.2. 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

³⁰ Cfr. Folios 130 a 146]



análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes.

1.9.3. 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.

1.9.4. 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.

2. Comparación entre signos mixtos con parte denominativa compuesta y denominativos compuestos

2.1. De otra parte como la controversia informa de la presunta confusión entre el signo mixto MARLBORO ICE BLAST con el signo denominativo MIDNIGHT BLAST, es necesario que se proceda a compararlos teniendo en cuenta que los denominativos pueden estar conformados por una o más palabras pronunciables, dotadas o no de un significado conceptual, mientras que los mixtos se componen de este elemento denominativo y de otro gráfico representado por trazos definidos o dibujos perceptibles visualmente, los cuales pueden adoptar varias formas como emblemas, logotipos, iconos, etc.

2.2. Aunque el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, también puede suceder que el elemento predominante no sea éste sino el elemento gráfico, ya sea por su tamaño, color, diseño y otras características puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.

[...]

2.5. De acuerdo con las reglas que vienen de explicarse, se deberá realizar el cotejo del signo mixto MARLBORO ICE BLAST y el denominativo MIDNIGHT BLAST en conflicto para poder determinar o descartar el probable riesgo de confusión y/o de asociación entre los mismos, con el fin de proveer sobre la legalidad de los actos demandados en cuyo proceso se solicita esta interpretación, además de tener en cuenta con el mismo fin, las pautas de interpretación sobre los elementos específicos que han sido controvertidos en el mismo asunto, conforme habrán de desprenderse de los temas que se desarrollaran a continuación en esta providencia.

3. Comparación entre signos mixtos con parte denominativa compuesta

*3.1. Como la controversia también informa de la presunta confusión entre los signos mixtos **MARLBORO ICE BLAST** y **KOOL MIDNIGHT BLAST**, es necesario que se proceda a compararlos teniendo en cuenta los siguientes parámetros:*



3.2. Se deberá establecerse cuál es el elemento predominante de los signos mixtos, aplicando posteriormente las siguientes reglas de comparación:

3.2.1. **Si el elemento gráfico es el preponderante en un signo y en el otro no**, en principio no habría riesgo de confusión.

3.2.2. **Si el elemento gráfico es preponderante en los dos signos en conflicto**, debe tener en cuenta las reglas de comparación entre signos figurativos, en relación con los cuales se pueden distinguir dos elementos:

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

En 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, teniendo en cuenta en todo caso que la parte conceptual o ideológica suele prevalecer.

Además, teniendo en cuenta que el demandante argumentó que el diseño de techo es notoriamente conocido, se deberá determinar si dicho elemento es una marca notoriamente conocida, para posteriormente identificar la incidencia que tendría en todo el conjunto marcario, y con dicha información establecer la distintividad del signo mixto **MARLBORO ICE BLAST**, teniendo en cuenta todos los parámetros establecidos en la presente providencia.

3.2.3. **Si el elemento denominativo es preponderante en los dos signos**, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las reglas aplicables al cotejo de signos denominativos, determinadas en el acápite precedente.

3.3. Por lo tanto, se deberá aplicar los mencionados parámetros, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o de asociación que pudiera existir entre los signos mixtos **MARLBORO ICE BLAST** y **KOOL MIDNIGHT BLAST**, cuyo análisis pueda permitirle a la vez identificar, para el efecto, si existe un elemento compartido y preponderante o relevante en ambos signos.

4. Análisis de registrabilidad de signos compuestos por palabras o expresiones descriptivas o de uso común.

4.1. Como se argumentó en el proceso interno que la palabra **BLAST** es descriptiva y de uso común, el Tribunal abordará este tema siguiendo su línea jurisprudencial al respecto y teniendo en cuenta las disposiciones pertinentes del Régimen de Propiedad Industrial de la Comunidad Andina.

[...]

4.11. No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características (de uso común o descriptivos) llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario



se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor y cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto.

4.12. Para finalizar el tema comprendido en este punto, los elementos de uso común o descriptivos en una clase determinada, pueden no ser así en otra. Por vía de ejemplo, los vocablos de esta connotación para la clase de servicios mecánicos, pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa.

Signos en idioma extranjero

4.13. Como el expediente informa que el elemento denominativo del signo solicitado a registro se encuentra conformado por palabras en idioma extranjero, el Tribunal se referirá a este tema sobre el cual ha trazado en múltiples pronunciamientos las pautas generales de interpretación que ha considerado atendibles para analizar este componente en los casos pertinentes.

4.14. Los signos formados por una o más palabras en idioma extranjero que no sean parte del conocimiento común, pueden ser considerados signos de fantasía y, en consecuencia, proceder su registro como marcas.

4.15. Por el contrario, si el significado del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuarios y, si además se trata exclusivamente de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar, dichos signos no serán registrables.

[...]

4.17. En consecuencia, se deberá determinar si el signo solicitado está conformado por alguna palabra en idioma extranjero cuyo significado sea de conocimiento generalizado en el sector del público al cual se encuentran dirigidos los productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, para luego determinar si dicha palabra o palabras resultan o no descriptivas, genéricas o de uso común de los mismos productos.

5. El examen de registrabilidad que realiza la oficina de marcas. Autónomo integral, motivado y de oficio

5.1. Como la demandante argumentó que se resolvió un caso similar en Chile, y teniendo en cuenta que la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO indicó que es autónoma e independiente en relación con

las decisiones tomadas en otros países, el Tribunal se referirá al tema, reiterando lo que ha sostenido sobre el particular en múltiples asuntos.

5.2. El artículo 150 de la Decisión 486 prevé que la oficina nacional competente, una vez vencido en plazo para presentar oposiciones (artículo 148), deberá realizar el examen de registrabilidad. Dicho examen tiene las siguientes características:

5.2.1. Es autónomo: sus decisiones son independientes, tanto en relación con las decisiones emitidas por otras entidades de registro de marcas, como en



relación con las emitidas por la propia oficina. Significa esto que se debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para el procedimiento en cuestión, independiente del análisis efectuado ya sobre signos idénticos o similares.

Lo anterior no tiene el alcance de afirmar que las oficinas de registro de marcas no tengan límites en sus actuaciones, o que no pueda referirse a sus propios precedentes en el desarrollo de sus funciones, sino que tiene la obligación al hacer el análisis de registrabilidad, de estudiar cada caso en particular, considerando todas sus características y teniendo en cuenta las pruebas que obren en el respectivo trámite, y desde luego las Normas Comunitarias aplicables. Por lo mismo, el límite de sus actuaciones está dado por el Derecho Comunitario, en concordancia con las garantías procesales consagradas en las respectivas legislaciones de los Países a través de las acciones judiciales correspondientes para conocer de la legalidad de los actos administrativos que en el desarrollo de su función emitan.

5.2.2. Es de oficio: se debe realizar aunque no se hubieren presentado oposiciones, o no hubiere solicitud expresa de un tercero.

5.2.3. Es integral: Se debe hacer un examen total del signo solicitado para registro, lo cual implica analizar si incurre en las causales de irregistrabilidad absolutas y relativas previstas en los artículos 134, 135, 136, 137 y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

5.2.4. Es motivado: debe ser plasmado en la Resolución que concede o deniega el registro de marcas. Esto quiere decir que la oficina nacional debe fundamentarlo y no puede mantener en secreto dicho examen y, en consecuencia, la resolución respectiva, que en últimas es la que se notifica al solicitante, debe dar razón del análisis efectuado. [...].”

Marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad

34. Visto el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afecte indebidamente un derecho de tercero, en particular, cuando 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.

Análisis del caso concreto

35. Vistas las normas indicadas en los acápites desarrollados *supra* del marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad; y atendiendo a los argumentos de las partes demandante y demandada; la Sala procederá a resolver los problemas jurídicos planteados *supra*.

36. En este sentido, el signo y la marca objeto de estudio son como se muestran a continuación:

MARCA SOLICITADA ³¹	MARCAS PREVIAMENTE REGISTRADAS ³²	
		
<p>Solicitante: PHILIP MORRIS BRANDS SÀRL</p>	<p>Titular: BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) INC.</p>	<p>Titular: BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) INC.</p>
	<p>Certificado núm. 323037</p>	<p>Certificado núm. 324972</p>
<p>Clase 34: “<i>tabaco, crudo o procesado; productos de tabaco, incluyendo cigarros, cigarretes, cigarrillos, tabaco para enrollar sus propios cigarrillos, tabaco de pipa, tabaco para mascar, tabaco para oler, kretek; sustitutos del tabaco (no para propósitos médicos); artículos para fumador, incluyendo papel y tubos para cigarrillo, filtros para cigarrillo, latas de tabaco, cajas para cigarrillos y ceniceros no de metales preciosos, sus aleaciones o recubiertos con los mismos, pipas, aparatos de bolsillo para enrollar cigarrillos, encendedores; fósforos.</i>”</p>	<p>Clase 34: “<i>cigarrillos, tabaco, productos del tabaco, elementos para fumador, encendedores y fósforos.</i>”</p>	<p>Clase 34: “<i>cigarrillos, tabaco, productos del tabaco, elementos para fumador, encendedores y fósforos.</i>”</p>

³¹ Cfr. Folio 75

³² Cfr. Folio 81 Anexo



37. La Sala procederá a determinar si el signo mixto MARLBORO ICE BLAST, solicitado por la parte demandante para identificar productos de la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza, se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad invocada, es decir, el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.

38. Asimismo, la Sala seguirá la línea jurisprudencial establecida por esta Sección con fundamento en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en relación con el análisis metodológico para la comparación entre signos distintivos, particularmente entre signos mixtos y denominativos.

Del cargo de violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000

39. En este orden de ideas, la Sala procederá a determinar si el signo mixto MARBOLO ICE BLAST solicitado por la parte demandante, se subsume dentro de los supuestos fácticos indicados en la norma comunitaria indicada *supra* y, en consecuencia, si procedería o no el registro marcario.

40. Con el fin de realizar el cotejo entre el signo y las marcas en conflicto, la Sala observará las reglas para el cotejo de marcas, indicadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial proferida para este proceso.

[...] 1.9.1 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, gráfica y conceptual.

1.9.2 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.

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

1.9.4 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, razonablemente atento, cuyo nivel de atención puede ser de variable percepción en relación con la categoría de bienes o productos, lo cual debe tenerse en cuenta al apreciar la posible percepción que tendría el público consumidor [...]”³³. (Destacado de la Sala)

41. La Sala, adicionalmente, tendrá en cuenta que, según lo expuesto por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial proferida para el presente proceso, la similitud entre las marcas comparadas puede presentarse desde el ámbito fonético, ortográfico y conceptual:

*“[...] 1.6.1 **Fonética:** Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto.*

*1.6.2 **Ortográfica:** Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto.*

*1.6.3 **Figurativa o Gráfica:** Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan.*

*1.6.4 **Conceptual o ideológica:** Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. [...]”³⁴. (Destacado de la Sala)*

42. Ahora bien, como la controversia radica en una supuesta confusión entre unas marcas mixta y nominativa previamente registradas, y un signo mixto, resulta necesario definir cuál elemento, ya sea el nominativo o el gráfico, es el que genera mayor impacto en el conjunto del signo solicitado y la marca mixta registrada y el signo mixto, para después proceder al cotejo aplicando los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para el efecto.

43. En este sentido, la Sala considera que, observando el signo mixto MARLBORO ICE BLAST, en su conjunto, prevalece el elemento nominativo, comoquiera que este es el que tiene mayor influencia, impacto y recordación en la mente del consumidor, al determinar la impresión general que el signo van a suscitar en los consumidores,

³³ Cfr. Folio 137

³⁴ Cfr. Folio 136



y al ser este elemento el que los consumidores utilizarán en el mercado para solicitar el producto de que se trate.

44. Unido a lo anterior, es el conjunto de palabras “MARLBORO ICE BLAST” las que se fijan en la mente del consumidor y el elemento gráfico, no le añade al conjunto un concepto diferente del que se extrae de la lectura del componente nominativo.

45. Asimismo, la Sala considera que, observando la marca mixta KOOL MIDNIGHT BLAST, en su conjunto, también prevalece el elemento nominativo, comoquiera que este es el que tiene mayor influencia, impacto y recordación en la mente del consumidor, al determinar la impresión general que el signo distintivo van a suscitar en los consumidores, y al ser este elemento el que los consumidores utilizarán en el mercado para solicitar el producto de que se trate.

46. Por lo anterior, la Sala llevará a cabo la comparación del signo y las marcas objeto de cotejo teniendo en cuenta las reglas definidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina que resultan aplicables al cotejo de marcas mixtas en las que predomina el elemento nominativo, a saber:

“[...] 2.3.2 Si el elemento denominativo es preponderante. El cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos:

*2.3.2.1 **Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética.** Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.*

2.3.2.2 Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que, si la ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

2.3.2.3 Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que indican la sonoridad de la denominación.

*2.3.2.4 **Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado***



2.3.2.5. *Se debe determinar si existe un elemento común preponderante o relevante en ambos signos [...]”³⁵. (Destacado fuera del texto)*

47. También hay tener en cuenta que, tanto el signo mixto solicitado, como las marcas mixta y nominativa previamente registradas, están compuestos por un número plural de palabras, por lo que es necesario observar las reglas de comparación de los signos mixtos que cuentan con un elemento denominativo compuesto.

48. Tratándose de marcas compuestas, esta Sección en sentencia de 22 de mayo de 2014, precisó:

“[...] Sobre las marcas compuestas, indica el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en su interpretación prejudicial allegada, lo siguiente:

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

Sobre lo anterior el Tribunal ha manifestado:

“En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre su registrabilidad, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que lo conforman. Existen vocablos que dotan al signo de ‘(...) la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial (...)’. (Sentencia del Proceso N° 13-IP-2001, ya citada). Por tanto, si existe un nuevo vocablo que pueda claramente dar suficiente distintividad al signo, podrá ser objeto de registro.” (Proceso 50-IP-2005. Interpretación Prejudicial de 11 de mayo de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1217, de 11 de julio de 2005) [...]”³⁶ (Resaltado fuera de texto).

49. La Sala considera que, para realizar un adecuado cotejo, es necesario analizar la distintividad de los elementos que componen el signo mixto antes de proceder al cotejo³⁷, para lo cual se debe realizar un *“[...] análisis integral de los signos para determinar la relevancia de sus componentes en el conjunto y, sobre todo, su incidencia en su distintividad [...]”³⁸.*

³⁵ Cfr. Folio 138

³⁶ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 22 de mayo de 2014, expediente identificado con el número único de radicación 2008-00053-00, M.P. María Elizabeth García González.

³⁷ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 07-IP-2019, de 28 de febrero de 2020, pág. 23

³⁸ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 321-IP-2015



50. En este sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado que “[...] *al examinar un signo compuesto, la autoridad nacional deberá analizar el grado de distintividad de los elementos que lo componen y así proceder al cotejo de los signos en conflicto [...]*”³⁹.

51. Para efectos de lo anterior, resulta pertinente aplicar los criterios establecidos en la Interpretación prejudicial, para el cotejo de signos distintivos con estas características, así:

[...] 2.4. Como el elemento denominativo del signo solicitado y del registrado es compuesto (conformado por dos o más palabras), sin perjuicio de las reglas ya expuestas, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras y su incidencia en la distintividad del conjunto marcario, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros:

2.4.1. Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto. La primera palabra, por lo general, genera mayor poder de recordación en el público consumidor.

2.4.2. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas, por lo general, tienen mayor impacto en la mente del consumidor.

2.4.3. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra podría tener mayor impacto en la mente del consumidor.

2.4.4. Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad. En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto.

2.4.5. Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo marcario. En consecuencia, dichas palabras no pueden ser consideradas como relevantes o preponderantes.

2.4.6. Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados del mismo titular. Se debe identificar la palabra dominante, de mayor aptitud distintiva, teniendo en cuenta lo siguiente:

2.4.6.1. Si la palabra que compone un signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia.

2.4.6.2. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable en una marca derivada. o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia.

³⁹ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 268-IP-2016



2.4.6.3. *Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad, para de esta manera determinar la relevancia en el conjunto [...]”⁴⁰.*
(Destacado de la Sala)

52. En este sentido, la Sala procederá a analizar si el signo mixto y las marcas en cuestión contienen elementos descriptivos, genéricos, evocativos o de uso común, para establecer su carácter distintivo y, posteriormente, realizar el cotejo, ya que, de contener partículas de estas características, las mismas se deben excluir del cotejo.

53. En primera medida, las expresiones genéricas se entienden como aquellas que se refieren exclusivamente al género del objeto o servicio que identifica. Esto significa que el aspecto genérico de un signo debe ser apreciado en relación directa con los productos o servicios de que se trate. Al igual que ocurre con las expresiones de uso común, por su naturaleza, las expresiones genéricas deben ser excluidas del cotejo marcario. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha indicado que la expresión genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta “¿qué es?” en relación con el producto o servicio designado, se responde empleando la denominación genérica⁴¹. Así, “[...] desde el punto de vista de las marcas, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger o cuanto por sí mismo pueda servir para identificarlo. [...]”⁴².

54. En segunda medida, respecto de las expresiones de uso común, es pertinente señalar que son aquellos vocablos o palabras que se utilizan en el lenguaje corriente o en el uso comercial para identificar productos o servicios de que se trate; es decir, son aquellos que se han convertido en habituales para designar productos o servicios determinados.

55. Sobre las expresiones de uso común el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado que estas no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna y que, por lo tanto, el titular de una marca que incluya

⁴⁰ Cfr. Folios 139 y 140

⁴¹ Ver interpretaciones prejudiciales Proceso 110-IP-2015 de 25 de septiembre de 2015 y Proceso 07-IP-2019, de 28 de febrero de 2020

⁴² Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 07-IP-2019, de 28 de febrero de 2020, pág. 22



estos componentes no puede impedir que otros empresarios los utilicen. Además, en caso de conflicto marcario, los mencionados elementos deben ser excluidos del cotejo. En términos de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina:

“[...] Al realizar el examen comparativo de marcas que se encuentran conformadas por palabras de uso común, éstas no deben ser consideradas a efecto de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.

En el caso de denominaciones conformadas por palabras de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo, ya que dichas palabras son marcaríamente débiles. [...]”⁴³ (Destacado fuera del texto)

56. Y, en tercera medida, sobre las expresiones evocativas, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha explicado que son aquellas que tienen la capacidad para sugerir indirectamente en el consumidor cierta relación con el producto o servicio que ampara, sin que ello se produzca de manera obvia⁴⁴. Es decir, las marcas evocativas no se refieren de manera directa a una característica o cualidad del producto o servicio, pues es necesario que el consumidor haga uso de la imaginación para llegar a relacionarlo con aquel a través de un proceso deductivo.

57. Los signos evocativos, al tener capacidad distintiva, son registrables. Sin embargo, es pertinente precisar que entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con el producto o servicio que pretende identificar, podrá ser considerado como un signo débil y, en consecuencia, su titular tendrá que soportar el registro de signos que en algún modo se asemejen a su signo distintivo⁴⁵.

Análisis de los supuestos normativos

Primer supuesto: Identidad o semejanza entre el signo y las marcas

⁴³ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 38-IP-2008, pág. 15.

⁴⁴ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 321-IP-2016 de 21 de septiembre de 2016, pág. 9

⁴⁵ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 530-IP-2016 de 5 de abril de 2018



58. La Sala considera que, en el signo mixto solicitado MARLBORO ICE BLAST y en las marcas mixta y nominativa KOOL MIDNIGHT BLAST y MIDNIGHT BLAST, no se encuentran palabras o partículas de uso común para la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza, lo anterior se evidenció al revisar el Sistema de Información para la Propiedad Industrial de la parte demandada⁴⁶.

59. Ahora bien, conforme se indicó en acápite *supra* de esta providencia, no podrán registrarse como marca los signos descriptivos, es decir, que consistan exclusivamente en expresiones que indiquen la calidad, cantidad, destino, valor, la procedencia geográfica, época de producción u otros datos, características o informaciones del producto que pretende distinguir en el mercado. Asimismo, tampoco podrán registrarse los signos que contengan exclusivamente el nombre genérico o técnico del producto.

60. En el caso *sub examine*, la Sala encuentra, que el signo mixto MARLBORO ICE BLAST, está compuesto por las expresiones ICE BLAST, las cuales no tienen significado alguno en el idioma castellano, razón por la cual se debe, en primer lugar, analizar si tales palabras son de conocimiento común del consumidor promedio en el Estado de la República de Colombia, y, en segundo lugar, determinar si dichas expresiones son genéricas o descriptivas respecto de los productos que el signo pretende identificar.

61. En relación con marcas compuestas por expresiones en idioma extranjero, la Interpretación Prejudicial allegada al presente proceso⁴⁷, se indicó:

[...] Signos en idioma extranjero

[...]

*4.14. Los signos formados por una o más palabras en idioma extranjero que no sean parte del conocimiento común, pueden **ser considerados signos de fantasía** y, en consecuencia, proceder su registro como marcas.*

*4.15. **Por el contrario, si el significado del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuarios y, si además se trata exclusivamente de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común en relación con los***

⁴⁶ La relación de los registros marcarios se hace conforme a lo determinado en el Artículo 177 de la Ley 1564 de 2012. <https://sipi.sic.gov.co/Consulta> realizada el 28 de noviembre de 2023.

⁴⁷ Cfr. Folio 144



productos o servicios que se pretende identificar, dichos signos no serán registrables. [...]

62. Al respecto la Sala advierte que, en el caso *sub examine*, las expresiones “ICE” y “BLAST” no corresponden al idioma castellano, sino que pertenecen al inglés, con los significados de “[...] *hielo* [...]” y “[...] *explosión* [...]”.

63. Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala considera que, el significado de las expresiones mencionadas *supra* no es de conocimiento generalizado para el consumidor promedio. Asimismo, las expresiones “ICE” y “BLAST” no son claras y fácilmente reconocibles para el consumidor de habla español, pues: i) no poseen una semejanza con su traducción; ii) no son expresiones que sirven de raíz equivalente en el castellano; y, iii) no poseen gran similitud fonética con la correspondiente traducción en español.

64. En ese sentido, la Sala considera que las expresiones ICE BLAST en el signo mixto MARLBORO ICE BLAST, no corresponden a expresiones descriptivas, genéricas o evocativas, del producto reivindicado, en la medida en que, al ser expresiones de fantasía, no informan al consumidor de las calidades y propiedades del producto que pretende identificar.

65. Asimismo, la Sala resalta que el signo mixto solicitado, también está compuesto por la palabra MARLBORO. Al respecto, la Sala encuentra que dicha expresión, tampoco posee un significado en la lengua castellana por lo que también debe considerarse como una expresión de fantasía.

66. Igualmente, la Sala resalta que la expresión MARLBORO, hace parte de varios registros marcarios de titularidad de la parte demandante, los cuales, al presentar un elemento distintivo común, permiten que el público establecer asociaciones entre las marcas individuales, reputándoles un mismo origen empresarial.

67. Lo anterior, tal y como se evidenció de la revisión de las pruebas obrantes en el expediente, consistentes en 4 certificados de registros marcarios, donde la Sala observa que la palabra MARLBORO está presente en las marcas registradas a nombre de la parte demandante, como se observa a continuación:



MARCA	CERTIFICADO NÚM.	TIPO	CLASE
MARLBORO	160512	MIXTO	34
MARLBORO LIGHTS	107890	MIXTO	34
MARLBORO MEGA ICE BLAST	562255	MIXTO	34
MARLBORO FUSION BLAST SELECTED PREMIUM TOBACCOS	548912	MIXTO	34

68. De lo anterior, la Sala considera que, el cotejo marcario debe hacerse, entre los signos MARLBORO ICE BLAST, solicitado por la parte demandante para identificar productos de la Clase 34 y las marcas KOOL MIDNIGHT BLAST y MIDNIGHT BLAST, para identificar servicios de la Clase 34, cuyo titular es el tercero con interés directo en el resultado del proceso.

Análisis de los supuestos normativos

Primer supuesto: Identidad o semejanza entre las marcas

Comparación Ortográfica

69. El aspecto ortográfico se refiere a la semejanza de las letras del signo solicitado concedida y las marcas registradas desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la palabra, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes del signo solicitado y las marcas registradas.

Cotejo entre el signo mixto y las marcas

70. La comparación ortográfica de los signos distintivos confrontados es como sigue:



SIGNO SOLICITADO

M	A	R	L	B	O	R	O		I	C	E		B	L	A	S	T
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11		10	11	12	13	14

MARCAS REGISTRADAS

K	O	O	L		M	I	D	N	I	G	H	T		B	L	A	S	T
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17

71. De la comparación de los elementos nominativos, la Sala encuentra que las marcas tienen diferente conformación. En efecto, la Sala considera que no existe similitud, pues, a pesar de que las dos marcas poseen tres palabras, estas no comparten una misma secuencia vocálica, difieren en las consonantes, y en el número de sílabas que las componen.

72. La Sala advierte que, si bien, al comparar los elementos nominativos en su conjunto, se evidencia que el signo solicitado contiene una reproducción parcial de parte de la marca registrada, ello comoquiera que reproduce la palabra BLAST, la introducción de las palabras MARLBORO ICE en el signo solicitado y KOOL MIDNIGHT en la marca mixta registrada, proveen suficiente distintividad a los conjuntos marcarios de manera que contribuye a diferenciarlos.

73. Lo anterior, nos permite determinar que entre las marcas en conflicto no existe semejanza ortográfica.

Cotejo entre el signo mixto y la marca nominativa

74. La comparación ortográfica de los signos distintivos confrontados es como sigue:



SIGNO SOLICITADO

M	A	R	L	B	O	R	O		I	C	E		B	L	A	S	T
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11		10	11	12	13	14

MARCA REGISTRADA

M	I	D	N	I	G	H	T		B	L	A	S	T
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13

75. De la comparación de los elementos nominativos, la Sala encuentra que las marcas tienen diferente conformación. Asimismo, tal como se expuso *supra*, la Sala aclara que, al comparar los elementos nominativos en su conjunto, se evidencia que el signo solicitado contiene una reproducción parcial de parte de la marca registrada, ello comoquiera que reproduce la palabra BLAST, la introducción de las expresiones MARLBORO ICE en el signo mixto solicitado y MIDNIGHT en la marca previamente registrada, proveen suficiente distintividad a los conjuntos marcarios de manera que contribuye a diferenciarlos.

76. Lo anterior, nos permite determinar que entre las marcas en conflicto no existe semejanza ortográfica.

Comparación Fonética

77. Bajo el entendido que la similitud fonética se refiere a la semejanza de los sonidos en los signos distintivos, para lo cual debe tenerse en cuenta la sílaba tónica, la raíz y su terminación, para apreciar ese grado de similitud basta con pronunciarlos de viva voz y de manera sucesiva, como lo recomienda el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina:

Cotejo entre el signo mixto MARLBORO ICE BLAST y la marca mixta KOOL MIDNIGHT BLAST:



MARLBORO ICE BLAST- **KOOL MIDNIGHT BLAST**
MARLBORO ICE BLAST- **KOOL MIDNIGHT BLAST**
MARLBORO ICE BLAST- **KOOL MIDNIGHT BLAST**
MARLBORO ICE BLAST- **KOOL MIDNIGHT BLAST**

78. De lo anterior, esta Sala considera que comoquiera que las marcas son ortográficamente disimiles, es claro al ser pronunciadas en voz alta en forma sucesiva no tienen similitudes en este aspecto.

Cotejo entre el signo mixto MARLBORO ICE BLAST y la marca nominativa MIDNIGHT BLAST

MARLBORO ICE BLAST- **MIDNIGHT BLAST**
MARLBORO ICE BLAST- **MIDNIGHT BLAST**
MARLBORO ICE BLAST- **MIDNIGHT BLAST**
MARLBORO ICE BLAST- **MIDNIGHT BLAST**

79. Tal como se expuso *supra*, Sala considera que, al pronunciar las marcas de manera sucesiva, se observa que se escuchan de forma diferente.

Comparación Ideológica

80. Atendiendo a que la similitud ideológica o conceptual “[...] *se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra [...]*”⁴⁸, la Sala precisa, que tal comparación es relevante en aquellos eventos en los cuales las marcas tienen algún significado.

81. La Sala considera que, tal como se expuso en acápite *supra*, tomando en conjunto las marcas objeto de comparación, considera que son signos de fantasía porque no tienen un significado conceptual propio en el idioma castellano, por lo que no procede su análisis desde este punto de vista.

⁴⁸ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, interpretación Prejudicial 127-IP-2009



82. Respecto los signos de fantasía, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina los ha definido en los siguientes términos:

“[...] Los signos de fantasía son producto del ingenio e imaginación de sus autores; consisten en vocablos que no tienen significado propio pero que pueden despertar alguna idea o concepto, o que teniendo significado propio no evocan los productos que distinguen, ni ninguna de sus propiedades.

[...]

“Son palabras de fantasía los vocablos creados por el empresario que pueden no tener significado pero hacen referencia a una idea o concepto; también lo son las palabras con significado propio que distinguen un producto o servicio sin evocar ninguna de sus propiedades. Característica importante de esta clase de marcas es la de ser altamente distintivas (...) se pueden crear combinaciones originales con variantes infinitas y el resultado es el nacimiento de palabras nuevas que contribuyen a enriquecer el universo de las marcas”. (Proceso 72-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 04 de septiembre de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 989 de 29 de septiembre de 2003).

Los signos de fantasía tienen generalmente un alto grado de distintividad y, por lo tanto, si son registrados poseen una mayor fuerza de oposición en relación con marcas idénticas o semejantes [...]”⁴⁹. (Destacado fuera del texto)

83. Así, para la Sala no es posible comparar ideológicamente las palabras MARLBORO ICE BLAST con los términos KOOL MIDNIGHT BLAST y MIDNIGHT BLAST, por cuanto son expresiones de fantasía y no tienen un significado en el idioma en español.

84. En este sentido, la Sala considera que entre la marca concedida y las marcas registradas no existen similitudes ortográficas, visuales y fonéticas.

85. Aunado a lo expuesto, la Sala considera pertinente resaltar que el signo solicitado reproduce parcialmente la marca registrada al contener la expresión BLAST. Al respecto, en las sentencias de 12 de julio de 2018⁵⁰, 3 de diciembre de

⁴⁹ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 61-IP-2014 de 20 de julio de 2014

⁵⁰ Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 12 de julio de 2018, núm. único de radicación 11001032400020110002900, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.



2018⁵¹, 29 de mayo de 2020⁵², 11 de junio de 2020⁵³, 26 de junio de 2020⁵⁴ y 9 de julio de 2020⁵⁵, esta Sala ha adoptado unos criterios para los eventos en los cuales una marca o signo reproduce elementos de otra marca, precisando que procede el registro, siempre y cuando se acompañe de una partícula que sea diferente de las otras marcas y que le otorga un matiz diferenciador.

86. En este orden, la Sala reitera que en los casos en los cuales una marca o signo reproduzca elementos de otra marca, para que esta sea registrable, debe tener una partícula que sea lo suficientemente distintiva y diferente de las marcas opositoras, a tal grado que le otorgue un matiz diferenciador y contundente, que la dote, por sí misma, de la suficiente carga semántica, y de una eficacia particularizadora que conduzca a identificar su origen empresarial, lo que descarta cualquier riesgo de confusión y de asociación en el público consumidor.

87. En el caso *sub examine*, la Sala considera que las palabras MARLBORO ICE cumplen con el supuesto indicado anteriormente, esto es, otorga a la marca MARLBORO ICE BLAST un matiz diferenciador y contundente, que la dota de la suficiente carga semántica, para identificar su origen empresarial, lo que descarta cualquier riesgo de confusión y de asociación en el público consumidor acerca de su origen empresarial determinado⁵⁶ por lo que, se concluye que dicha marca no genera riesgo de confusión o asociación con las marcas KOOL MIDNIGHT BLAST y MIDNIGHT BLAST.

Segundo supuesto: Conexidad de los productos que pretende identificar cada una de las marcas en conflicto

⁵¹ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 3 de diciembre de 2018, núm. único de radicación 11001032400020110002900, C.P. Hernando Sánchez Sánchez.

⁵² Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 29 de mayo de 2020, núm. único de radicación 11001032400020090012400, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón.

⁵³ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de junio de 2020, núm. único de radicación 11001032400020080016100, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón.

⁵⁴ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 26 de junio de 2020, núm. único de radicación 11001032400020100020700, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón.

⁵⁵ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 9 de julio de 2020, núm. único de radicación 11001032400020110027800, C.P. Hernando Sánchez Sánchez.

⁵⁶ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia proferida el 29 de marzo de 2019, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 11001032400020060007500.



88. La Sala considera que, debido a que no se cumple el primer supuesto de la causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, es decir, que no existan similitudes o semejanzas entre las marcas confrontadas; es innecesario analizar el segundo supuesto, relativo a la conexidad de los productos que identifica cada una de las marcas.

Conclusión

89. La Sala⁵⁷ considera que, en el caso *sub examine*, el signo mixto MARLBORO ICE BLAST, que pretende identificar servicios de la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza, no se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, comoquiera que no se cumplen con los supuestos fácticos previstos en la normativa indicada, al no existir identidad o semejanza con las marcas mixta y nominativa KOOL MIDNIGHT BLAST y MIDNIGHT BLAST, que identifican productos de la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es la parte demandante.

90. En este orden de ideas, ante la vocación de prosperidad de los cargos formulados en la demanda, la Sala declarará la nulidad del acto administrativo acusado.

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,

III. RESUELVE

⁵⁷ Este Despacho, mediante auto de 30 de enero de 2018, declaró fundado el impedimento manifestado por el Consejero de Estado, Doctor Oswaldo Giraldo López.



Núm. único de radicación: 11001032400020130000900

PRIMERO: DECLARAR la nulidad de la Resolución núm. 37559 de 22 de junio de 2012, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual se negó el registro del signo mixto MARLBORO ICE BLAST para identificar productos de la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ORDENAR a la Superintendencia de Industria y Comercio, conceder el registro de la marca mixta MARLBORO ICE BLAST para identificar productos de la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

CUARTO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente, previas las anotaciones a que haya lugar.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

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

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejera de Estado

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado

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.