

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCION PRIMERA

Bogotá, D.C., cinco (5) de febrero de dos mil quince (2015).

CONSEJERA PONENTE: DOCTORA MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ.

Expediente núm. 2010-00173-00.
Acción: Nulidad y restablecimiento del derecho.
Actora: C.A. CIGARRERA BIGOTT SUCS.

La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad **C.A. CIGARRERA BIGOTT SUCS**, contra la Superintendencia de Industria y Comercio, tendiente a que se declare la nulidad de las Resoluciones núms. 26442 de 28 de mayo de 2009, por medio de la cual se declaró infundada la oposición que presentó y se concedió el registro de la marca **“GREEN MINT SENSATIONS” (mixta)**, para distinguir “tabaco, cigarrillos, artículos para fumadores; cerillas”, productos comprendidos en la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza; 38300 de 30 de julio y 55596 de 29 de octubre, ambas de 2009, que en respuesta a los recursos de reposición y de apelación, respectivamente, confirmaron la primeramente mencionada.

REF: Expediente núm. 2010-00173-00. Actora: C.A. CIGARRERA BIGOTT SUCS.

I.- DEMANDA.

I.1- La sociedad, **C.A. CIGARRERA BIGOTT SUCS**, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrada en el artículo 85 del C.C.A., presentó demanda ante esta Corporación tendiente a obtener las siguientes declaraciones:

1ª. La nulidad de la Resolución núm. 26442 de 28 de mayo de 2009, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual se declaró infundada la oposición que presentó y se concedió el registro de la marca **"GREEN MINT SENSATIONS" (mixta)**, para distinguir *"tabaco, cigarrillos, artículos para fumadores; cerillas"*, productos comprendidos en la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad **COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TABACO S.A.**

2ª. La nulidad de la Resolución núm. 38300 de 30 de julio de 2009, expedida por la misma funcionaria, mediante la cual, al decidir el recurso de reposición, confirmó la decisión.

3ª. La nulidad de la Resolución núm. 55596 de 29 de octubre de 2009, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad

REF: Expediente núm. 2010-00173-00. Actora: C.A. CIGARRERA BIGOTT SUCS.

Industrial, en respuesta el recurso de apelación, confirmó la decisión contenida en la Resolución núm. 26442 de 28 de mayo de 2009.

4ª. A título de restablecimiento del derecho se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio, cancelar la inscripción del certificado de registro núm. 390.632 asignado a la marca **GREEN MINT SENSATIONS (mixta)**, para identificar productos de la Clase 34 Internacional de Niza; publicar la sentencia que se dicte en el proceso, en la Gaceta de Propiedad Industrial y dictar el acto mediante el cual se adopten las medidas necesarias para el cumplimiento del fallo, dentro de los 30 días siguientes a su comunicación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 176 del C.C.A.

I.2- FUNDAMENTOS DE HECHO.

La actora señaló, en síntesis, los siguientes hechos:

Que es titular en Colombia de las siguientes marcas:

. **"BELMONT SENSATIONS" (nominativa)**, registrada bajo el núm. 329.938 de 29 de marzo de 2007, vigente, para distinguir "*cigarrillos, tabaco, productos de tabaco, elementos para fumador, encendedores y fósforos*", productos comprendidos en la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza.

REF: Expediente núm. 2010-00173-00. Actora: C.A. CIGARRERA BIGOTT SUCS.

. **"BELMONT SENSACIONES" (nominativa)**, registrada bajo el núm. 329.939 de 29 de marzo de 2007, vigente, para distinguir "*cigarrillos, tabaco, productos de tabaco, elementos para fumador, encendedores y fósforos*", productos comprendidos en la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza.

. **"EXPERIENCE SENSATIONS" (nominativa)**, registrada bajo el núm. 368.497 de 24 de noviembre de 2008, vigente, para distinguir "*cigarrillos, tabaco, productos de tabaco, elementos para fumador, encendedores y fósforos*", productos comprendidos en la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza.

Señala que la sociedad **COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TABACO S.A.**, solicitó el 28 de agosto de 2008 el registro de la marca **"GREEN MINT SENSATIONS" (mixta)**, para distinguir "*tabacos, cigarrillos, artículos para fumadores; cerillas*", productos comprendidos en la Clase 34 de la Clasificación Internacional, solicitud que fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial el 31 de octubre de 2008.

Que presentó oposición contra la solicitud la cual fundamentó en la confundibilidad existente entre la marca solicitada y las marcas **"BELMONT SENSATIONS"**, **"BELMONT SENSACIONES"**,

REF: Expediente núm. 2010-00173-00. Actora: C.A. CIGARRERA BIGOTT SUCS.

previamente registradas y la marca **"EXPERIENCE SENSATIONS"**, previamente solicitada por la sociedad.

Que mediante la Resolución núm. 26442 de 28 de mayo de 2009, la División de Signos Distintivos declaró infundada su oposición y concedió el registro solicitado a la marca **"GREEN MINT SENSATIONS" (mixta)**, para distinguir *"tabaco, cigarrillos, artículos para fumadores; cerillas"*, productos comprendidos en la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad **COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TABACO S.A.**

En respuesta a los recursos de reposición y de apelación que interpuso, se confirmó la anterior decisión.

Que el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial motivó su decisión en que desde el punto de vista ortográfico, fonético y conceptual, se observa que los signos confrontados no presentan semejanzas susceptibles de acarrear riesgo de confusión, por las palabras que los componen; porque la expresión **"SENSACIONES"** es una partícula descriptiva que resulta con frecuencia utilizada para distinguir diferentes clases de productos y servicios por su sentido evocador o descriptivo, toda vez que hace referencia a las sensaciones percibidas mediante

REF: Expediente núm. 2010-00173-00. Actora: C.A. CIGARRERA BIGOTT SUCS.

órganos de los sentidos, en este caso, el olfato, y que pueden ser generadas por productos de la Clase 34 internacional; que la estructura gráfica del signo solicitado refuerza la diferenciación entre los signos.

Que también sostuvo que las expresiones cotejadas combinan la expresión **SENSATIONS** con otros elementos denominativos y mixtos característicos y ya reconocidos por el público consumidor (**GREEN** y **BELMONT**), resultando en conjunto que tienen la capacidad para ser percibidos ideológicamente de manera individualizada, tal como lo ha hecho la opositora en otros registros marcarios que utilizan tal expresión con otros elementos que logran desdibujar las semejanzas que pudieran presentarse entre ellas, logrando despertar en el consumidor una idea diferente de la que ya se conoce, asociando el origen empresarial de cada signo, sin incurrir en error.

Que también motivó la Resolución núm. 55596 de 29 de octubre de 2009, en que el registro de la marca que impugna, no confiere el uso exclusivo de los términos genéricos y descriptivos incluidos en la marca, y ésta al evocar un producto y sus cualidades, será débil frente a otros que también los evoquen, lo que impide que el titular excluya a otros competidores o empresarios del uso de la palabra "**SENSATIONS**", pues

REF: Expediente núm. 2010-00173-00. Actora: C.A. CIGARRERA BIGOTT SUCS.

este elemento continúa siendo de libre disposición para informar las calidades y características de servicios o productos.

Que el acto administrativo en mención, indicó que el uso de la marca mixta en el mercado debe hacerse tal y como se conceda, pues la protección está dada en su integridad, al elemento gráfico y al nominativo, no siendo separables para su uso.

I.3- FUNDAMENTOS DE DERECHO.

En apoyo de sus pretensiones la actora adujo la violación del artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina. Explica el alcance del concepto de violación, en los siguientes términos:

Existe riesgo de confusión, porque los elementos denominativos de la marca a la cual se opone son los predominantes, dada la escasa caracterización que al conjunto le da su componente gráfico y la palabra **SENSATIONS** se utiliza en el conjunto a título de marca y dada la fuerza inherente del mensaje informativo que trasmite al consumidor, se fija con mayor intensidad en su memoria; que si bien es cierto que el signo mixto se debe usar en su integridad, en este caso el elemento denominativo es el que genera la impresión general de la marca, lo cual no se desvirtúa

REF: Expediente núm. 2010-00173-00. Actora: C.A. CIGARRERA BIGOTT SUCS.

por el hecho de que dicha expresión aparezca en la parte inferior del empaque ni que su tamaño sea menor que el de la palabra **GREEN**.

Menciona que igualmente la **COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TABACO S.A. – COLTABACO**, solicitó y obtuvo el registro de la marca **“GREEN MINT SENSATIONS” (nominativa)**, cuya nulidad también ha demandado.

Considera que es errónea la apreciación de la Administración, según la cual la palabra **SENSATIONS** o su equivalente en español **SENSACIONES**, es un partícula descriptiva de los productos de la Clase 34 Internacional, porque la Doctrina y la Jurisprudencia han señalado que la denominación descriptiva informa “directamente” acerca de las características del producto o servicio; que la doctrina ha dicho que si se responde a la pregunta ¿cómo es? se estará en presencia de un término descriptivo.

Que el diccionario define la palabra sensación como *“la impresión que las cosas producen por medio de los sentidos. / Efecto de sorpresa, generalmente agradable, producido por algo en un grupo de personas. / Corazonada o presentimiento de que algo va a suceder”*¹, por lo que ni

¹ Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española, Vigésima Segunda Edición, 2001, Tomo II, Editorial Espasa Calpe, S.A. Madrid, pág. 2046

REF: Expediente núm. 2010-00173-00. Actora: C.A. CIGARRERA BIGOTT SUCS.

gramatical ni etimológicamente puede considerarse que la expresión informa sobre las características o cualidades de un cigarrillo y menos aún de manera directa o inmediata y mucho menos la cualidad primaria o esencial de tal producto.

Que si **COLTABACO** pretende basar su defensa en el supuesto carácter descriptivo de la expresión **SENSATIONS**, se debe tener en cuenta que en el conjunto solicitado se utiliza a “título de marca” y no a manera de información al consumidor sobre las características o calidades del producto, lo que permite concluir que el verdadero objeto de su solicitud es apropiarse indebidamente de una denominación que está amparada por un derecho marcario exclusivo y excluyente, que se le confirió sin ninguna reserva.

En su criterio, las denominaciones evocativas e incluso las descriptivas o genéricas que hayan adquirido un significado secundario y que se encuentren registradas como marcas, gozan de plena protección, lo que se traduce en la potestad de su titular para impedir que un tercero las use o las registre a “título de marca”; la interpretación contraria conduciría a desconocerle su carácter de signo distintivo registrado y hacer inane la figura.

REF: Expediente núm. 2010-00173-00. Actora: C.A. CIGARRERA BIGOTT SUCS.

En cuanto a la prioridad, manifestó que las marcas que registró con anterioridad **"EXPERIENCE SENSATIONS"**, **"BELMONT SENSATIONS"** y **"BELMONT SENSACIONES"**, son prioritarias, por lo que se amerita un examen individual de cada una de ellas, sin perder de vista que la palabra **SENSATIONS** es un elemento que está dotado de fuerza distintiva inherente cuando se aplica a los productos de la Clase 34 Internacional y no coexiste en dicha clase con marcas de terceros.

Que en relación con la marca **"EXPERIENCE SENSATIONS"**, la denominación **SENSATIONS** es la caracterizante y es, por lo tanto, de la que se deriva la impresión general de la marca, por lo que la comparación debe centrarse en esta expresión; luego las denominaciones que se enfrentan son idénticas, **SENSATIONS – SENSATIONS**, por lo que su confundibilidad está en los aspectos ortográfico, fonético y conceptual.

Que lo mismo ocurre con las marcas prioritarias **"BELMONT SENSATIONS"** y **"BELMONT SENSACIONES"**, pues la Administración no puede pretender que por el hecho de que la palabra **SENSATIONS** se combine con otros elementos reconocidos por el público consumidor (**GREEN** y **BELMONT**), los conjuntos resultantes no ofrecen riesgo de confusión; que la presencia de la marca madre en el conjunto marcario no priva de trascendencia marcaria a ese nuevo elemento que se quiere

REF: Expediente núm. 2010-00173-00. Actora: C.A. CIGARRERA BIGOTT SUCS.

proteger, ni bajo este argumento puede patrocinar la apropiación indebida de ese elemento novedoso por parte de terceros; en otras palabras, no puede desconocerse, so pretexto que el tercero le adiciona elementos marcarios propios, pues de aceptarse tal mecanismo como un criterio válido de diferenciación de cualquier marca, por notoria que fuera, podría apropiarse ilícitamente por un tercero, en contra de la protección de la propiedad industrial.

En cuanto a la confundibilidad, considera que en la marca posterior se reproduce de manera servil la denominación **SENSATIONS**, y es evidente que dada su identidad, el riesgo de confusión se presume, por lo que se cumple el primer requisito exigido por el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, que dispone que no pueden ser registrados como marca los signos que sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero.

Que de otro lado, las marcas que se enfrentan distinguen los mismos e idénticos productos, esto es, tabaco, cigarrillos, artículos para fumadores, cerillas, productos comprendidos en la Clase 34 de la Clasificación Internacional, que además son fabricados y comercializados por empresas que son competidoras directas en el mercado; que por lo

REF: Expediente núm. 2010-00173-00. Actora: C.A. CIGARRERA BIGOTT SUCS.

anterior se cumple el segundo requisito que establece el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de 2000.

Que la Doctrina ha señalado que cuando los signos sean idénticos o muy semejantes, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los productos o servicios a los que se aplica; y a la inversa, si los productos son idénticos o muy similares, mayor debe ser la diferenciación exigible entre signos enfrentados (Interpretación Prejudicial núm. 19-IP-2005).

Por último, señala que la presencia del elemento **SENSATIONS**, que tiene la virtualidad de caracterizar las marcas enfrentadas por la fuerza creativa del mensaje informativo que trasmite, como identificador comercial de un nuevo producto, genera riesgo de asociación en el mercado, en el sentido de que el consumidor puede llegar a pensar que los productos así identificados provienen de un mismo origen empresarial o que las empresas que los fabrican tienen un vínculo jurídico o económico.

II.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN.

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

REF: Expediente núm. 2010-00173-00. Actora: C.A. CIGARRERA BIGOTT SUCS.

II.1- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

II.1.1- La Nación - Superintendencia de Industria y Comercio, solicitó que se nieguen las pretensiones de la demanda, por cuanto carecen de apoyo jurídico. Adujo, en esencia, lo siguiente:

Para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión es necesario considerar los tipos de similitud ortográfica, fonética e ideológica; luego se procede a hacer el cotejo marcario donde se debe examinar i) la totalidad de los signos en conflicto en su conjunto sin descomponerlos, ii) debe realizarse el examen de fondo de registrabilidad, iii) debe realizarse en forma sucesiva y no simultánea, iv) se deben tener en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos y se debe verificar la naturaleza de los productos o servicios.

Señala que con respecto a la conexión competitiva, es necesario tener en cuenta los productos y servicios que distinguen dichos signos a efecto de establecerla; que el hecho de que los productos posean finalidades idénticas o afines podría constituir un indicio de conexión competitiva, pues se pueden hallar en el mismo mercado; que se debe analizar la intercambiabilidad de los productos y los canales de comercialización en los medios de difusión o publicidad.

REF: Expediente núm. 2010-00173-00. Actora: C.A. CIGARRERA BIGOTT SUCS.

Anota que también deberá tenerse en cuenta la clase de consumidor o usuario y su grado de atención al momento de diferenciar, identificar y seleccionar el producto.

Señala que para que un producto sea registrable como marca debe tener fuerza distintiva, requisito esencial que reviste un signo para ser registrable como marca y que para que se niegue una solicitud de registro de marca se requiere que concurren dos elementos, el primero hace relación a los signos, entre los cuales debe existir identidad o semejanza de tipo visual, conceptual o fonético; y el segundo a los productos o servicios que identifican la marca, de conformidad con el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina; que el principio de especialidad circunscribe la protección de una marca a los productos o servicios descritos en el registro.

Arguye que en el presente caso, la entidad realizó un análisis de los signos y de los productos a distinguir de las marcas en conflicto, para lo cual hizo una comparación en conjunto, sin dividir sus elementos, de manera sucesiva y no simultánea; observó que la marca mixta cuenta con una parte gráfica y otra denominativa y consideró que esta última era la predominante, ya que las palabras son una vía de comunicación y

REF: Expediente núm. 2010-00173-00. Actora: C.A. CIGARRERA BIGOTT SUCS.

poseen fuerza expresiva para que el consumidor solicite una marca en el mercado.

Que los signos encontrados no contienen elementos que confundan al consumidor, toda vez que su estructura gramatical, su definición en su escritura y pronunciación son disímiles y permiten al consumidor identificar el producto y comprender que cada una de las marcas enfrentadas contiene un origen empresarial diverso y disímil.

Frente a la expresión que comparten “**sensación**”, en inglés “**sensation**”, se evidencia que es una expresión evocativa, en el sentido de que se puede percibir por los sentidos, en especial, por el olfato.

Que el signo cuyo registro se demanda contiene la palabra **MINT**, expresión que hace relación al sabor de menta, lo cual da más descriptividad al producto.

Arguye que dentro de las marcas enfrentadas existen términos genéricos, por lo cual la marca es débil.

Frente a la parte gráfica, se observa en el diseño del signo cuyo registro fue concedido por los actos acusados, que sobresale la palabra **GREEN**, y

REF: Expediente núm. 2010-00173-00. Actora: C.A. CIGARRERA BIGOTT SUCS.

en la parte inferior está ubicada la expresión **MINT SENSATION** con letras pequeñas que hace que la marca sea distintiva.

Concluye que el signo registrado **"GREEN MINT SENSATIONS"** (**mixta**) goza de suficiente distintividad, frente a las marcas registradas por la actora, al no presentar semejanzas en sus elementos conceptuales, ortográficos y fonéticos, más aún si se observa el elemento gráfico.

II.1.2- Por su parte, la sociedad **COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TRABACO S.A.**, tercero con interés directo en las resultas del proceso, manifiesta que en la misma demanda se dice que dentro del conjunto marcario **"GREEN MINT SENSATIONS" (MIXTA)**, la palabra **SENSATIONS** se encuentra colocada en la parte inferior del empaque, en caracteres de menos tamaño y sobre todo, cumpliendo una función eminentemente accesorio con respecto al signo **"GREEN"** en el cual recae la fuerza distintiva del conjunto por su colocación central y realce visual dentro del elemento gráfico; que es el conjunto que se percibe por el consumidor en el mercado.

Por lo anterior, la inferencia que se hace en la demanda en el sentido de que la marca **SENSATIONS**, por si misma se usa a título de marca, no es cierta y tergiversa las consideraciones que la Superintendencia hizo en

REF: Expediente núm. 2010-00173-00. Actora: C.A. CIGARRERA BIGOTT SUCS.

las Resoluciones demandadas, pues en ella se reconoció el carácter distintivo al conjunto y no únicamente a dicha expresión.

Alude a que no es cierta la afirmación de la actora en cuanto a que el solo uso de la expresión **SENSATIONS** o **SENSACIONES** en español, evoca reconocimiento y entendimiento en el consumidor de su naturaleza marcaria; por el contrario, la demandante pretende que se le reconozca un derecho exclusivo sobre elementos que pertenecen al dominio público y monopolizarlos sin justificación legal.

Que por lo anterior, la Superintendencia de Industria y Comercio, consideró que no existen elementos que confundan al consumidor, en tanto que la composición gramatical de los signos, traducida en su escritura y pronunciación hace que el consumidor las individualice y logre darle en cada caso un origen empresarial diverso, sin relación alguna; la similitud encontrada en los términos **SENSATIONS** y **SENSACIONES** no es suficiente para que el consumidor incurra en error alguno y que se debe resaltar que en su etiqueta predomina la expresión **GREEN**, en la parte central del mismo, mientras que el resto del signo nominativo **"MINT SENSATIONS"** está ubicado en la parte inferior izquierda, con un tipo de letra de menor tamaño y diferente en su estructura, elementos que añaden distintividad respecto de los signos opositores.

REF: Expediente núm. 2010-00173-00. Actora: C.A. CIGARRERA BIGOTT SUCS.

Que, asimismo, la Entidad consideró que las expresiones cotejadas combinan la expresión **SENSATIONS** con otros elementos denominativos y mixtos característicos y ya reconocidos por el público consumidor (**GREEN** y **BELMONT**), resultando en conjuntos que tienen la capacidad de ser percibidos ideológicamente de manera individualizada, tal como lo ha hecho la marca opositora con otros registros marcarios, que utilizan tal expresión.

Señala que las palabras **SENSACIONES** o **SENSATIONS**, que según la demandante se usan a título de marca, carecen de poder distintivo porque constituyen elementos usualmente utilizados en el campo de las marcas de cigarrillos, por ello la Administración ha descalificado la pretensión de la demandante de ejercer exclusividad sobre palabras que son descriptivas en la conformación de marcas evocativas.

Que por lo anterior, el artículo 135 de la Decisión 486 de 2000, señala que no podrán registrarse como marca los signos *“que consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para **describir** la calidad, ... u otros **datos, características o informaciones de los productos** o de los servicios **para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación**”* (resalta la sociedad).

REF: Expediente núm. 2010-00173-00. Actora: C.A. CIGARRERA BIGOTT SUCS.

Que la protección jurídica que otorga el registro de una marca es para todo el conjunto, no para sus elementos individualmente considerados, porque ello equivale al fraccionamiento, lo cual es una práctica vedada en el ámbito marcario.

Anota que en Colombia existen marcas registradas en la Clase 34 de la Clasificación Internacional, vigentes a favor de diferentes titulares que poseen las expresiones descriptivas **SENSATION, SENSATIONS**, tales como **"VAPIT – THE SMOKING SENSATION"** (mixta), **"20 ICY TASTE SENSATIONS"** (nominativa) y **"MARLBORO ICE XPRESS 20 ICE SENSATION CIGARRETTES"** (mixta), expedidas con posterioridad a la del tercero interesado en este proceso.

III.- ALEGATO DEL MINISTERIO PÚBLICO.

El Procurador Primero Delegado en lo Contencioso Administrativo ante el Consejo de Estado, no se pronunció en esta oportunidad.

IV. - INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la Interpretación Prejudicial núm. 164-IP-2012, rendida en este proceso, concluyó:

"PRIMERO: Un signo puede ser registrado como marca si reúne los requisitos de distintividad y suceptibilidad de representación gráfica y,

REF: Expediente núm. 2010-00173-00. Actora: C.A. CIGARRERA BIGOTT SUCS.

además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irreregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La distintividad del signo presupone la perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.

SEGUNDO: Para establecer la similitud entre dos signos distintivos, la autoridad nacional que corresponda deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión y/o de asociación, acorde con las reglas establecidas en la presente providencia.

Se debe tener en cuenta, que basta con la posibilidad de riesgo de confusión y/o de asociación para que opere la prohibición de registro.

La similitud ortográfica se da por la semejanza de las letras entre signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión.

TERCERO: La corte consultante, debe establecer el riesgo de confusión y/o de asociación que pudiera existir entre el signo mixto **GREEN MINT SENSATIONS** con las marcas denominativas **BELMONT SENSATIONS**, **BELMONT SENSACIONES** y **EXPERIENCE SENSATIONS**, utilizando los criterios establecidos en la presente providencia para el cotejo de esta clase de signos.

CUARTO: La corte consultante debe determinar si las palabras **MINT** y **SENSATIONS** son de uso común, genéricas o descriptivas en la clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza, así como en las clases conexas competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia y, posteriormente, deberá realizar la comparación excluyendo la palabra de uso común, genérica o descriptiva.

QUINTO: La Corte consultante deberá establecer el grado evocativo de los signos en conflicto y, posteriormente, realizar el respectivo análisis de registrabilidad.

SEXTO: Los signos formados por una o más palabras en idioma extranjero, que no forman parte del conocimiento común, cabe considerarlos como signos de fantasía y, en consecuencia, procede registrarlos como marca.

No serán registrables dichos signos, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero que los integran se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, habiéndose generalizado su uso, y si se trata de vocablos genéricos o descriptivos que mezclados con otras palabras o elementos no le otorguen distintividad al conjunto marcario.

REF: Expediente núm. 2010-00173-00. Actora: C.A. CIGARRERA BIGOTT SUCS.

SÉPTIMO: Los requisitos que se deben cumplir para insertar elementos explicativos en el registro marcario, son los siguientes:

. Que se haga de buena fe. La buena fe es un principio general del derecho que debe gobernar todas las actuaciones en el marco de cualquier ordenamiento jurídico. En el campo del derecho de propiedad industrial, los actores del mercado deben actuar sin afectar a los titulares de los derechos intelectuales, al público consumidor y al comercio como tal; la utilización de cualquier signo distintivo, expresión, palabra o frase, no debe hacerse con el objeto de causar daño o perjuicio. De lo que se trata, entonces, es que el mercado sea transparente y se desenvuelva de manera leal.

. Que no se inserten para ser usados a título de marca. Los elementos explicativos no pueden ser registrados ni utilizados como marca, es decir, como distintivos de productos o servicios; de lo contrario, se estaría aprovechando de elementos no apropiables por el solicitante. En consecuencia, al solicitar un signo acompañado con estos elementos, el peticionario deberá advertir a la oficina de registro marcario que no se está reivindicando propiedad sobre dichos elementos, diferenciado claramente en su solicitud el signo a registrarse como marca de los aditamentos explicativos. A su vez, la oficina de registro marcario deberá publicar el signo diferenciando claramente los elementos explicativos, ya que de lo contrario no existiría la información suficiente para los terceros interesados.

. Que se limite el propósito de identificación o información. Esta característica tiene que ver con la anterior. El propósito de utilizar elementos explicativos es para generar información cierta sobre los productos y servicios que se ofertan en el mercado. Es una manera de generar en el público consumidor información transparente que le ayude en su libre elección.

. Que no induzca al público consumidor en error. Lo que se quiere salvaguardar es que en el público consumidor no se genere riesgo de confusión o asociación. La normativa de marcas quiere que el comercio de bienes y servicios sea transparente, de buena fe y fluido. Por tal razón, se pretende cuidar que la elección en el consumidor sea libre y consciente. La oficina nacional competente, al enfrentarse al registro de un signo acompañado de elementos explicativos, debe cuidar que dicho elemento no genere riesgo de confusión o asociación en relación con otros signos distintivos.

Si se cumplen los requisitos mencionados, la oficina nacional competente procederá al registro del signo diferenciando, como ya se dijo, los elementos explicativos. Se advierte que como dichos elementos son simplemente informativos y no hacen parte de la marca, no deben

REF: Expediente núm. 2010-00173-00. Actora: C.A. CIGARRERA BIGOTT SUCS.

tenerse en cuenta al realizar el análisis de registrabilidad y, por tanto, no serán relevantes al efectuar el cotejo marcario”.

V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA:

La Superintendencia de Industria y Comercio por medio de la Resolución acusada núm. 26442 de 28 de mayo de 2009, declaró infundada la oposición presentada por la sociedad **C.A. CIGARRERA BIGOTT SUCS** y concedió el registro de la marca **“GREEN MINT SENSATIONS” (mixta)**, para distinguir “tabaco, cigarrillos, artículos para fumadores; cerillas”, productos comprendidos en la Clase 34 de la Novena Edición de la Clasificación Internacional de Niza” a la **COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TABACO S.A.** Las Resoluciones núms. 38300 de 30 de julio y 55596 de 29 de octubre, ambas de 2009, respectivamente, en respuesta a los recursos de reposición y apelación, confirmaron la decisión.

La parte actora considera que las mencionadas Resoluciones violaron el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, que dispone:

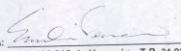
“Artículo 136. No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios

REF: Expediente núm. 2010-00173-00. Actora: C.A. CIGARRERA BIGOTT SUCS.

respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”.

En el presente caso, se trata de comparar las marcas enfrentadas, las cuales se expresan así:

MARCA CUESTIONADA (mixta) Clase 34 de la Clasificación Internacional	MARCAS REGISTRADAS POR EL OPOSITOR (denominativas) Clase 34 de la Clasificación Internacional
REPRODUCCION DEL SIGNO A REGISTRAR:  NOMBRE: EMILIO FERRERO FIRMA:  C.C. 438.019 de Usaquén T.P. 31.929 JVP/arc.- ID-AF133306/WPCL0576	EXPERIENCE SENSATIONS BELMONT SENSATIONS BELMONT SENSACIONES

La controversia se circunscribe a establecer si la marca registrada **“GREEN MINT SENSATIONS” (mixta)**, para distinguir productos de la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza, incurre en causal de irreregistrabilidad, como lo considera la actora, frente a sus marcas registradas, **“EXPERIENCE SENSATIONS”**, **“BELMONT**

REF: Expediente núm. 2010-00173-00. Actora: C.A. CIGARRERA BIGOTT SUCS.

“SENSATIONS” y **“BELMONT SENSACIONES”**, porque en la marca cuya nulidad solicita, partícula **SENSATIONS**, se usa a “título de marca” y porque no es descriptiva de los productos de la Clase 34 Internacional y en este caso contribuye de manera precisa al reconocimiento del conjunto marcario.

Lo primero que se observa es que en la marca **“GREEN MINT SENSATIONS” (mixta)**, predomina el elemento denominativo, no solo por las palabras que la componen, sino por cuanto los elementos visuales no añaden algún concepto diferente de los que se extraen de la lectura del componente verbal; en consecuencia, como lo consideró la Superintendencia de Industria y Comercio, se considerará como marca denominativa para efectos de su comparación con la marcas denominativas registradas a nombre de la actora.

Ahora bien, es claro para la Sala que la causal de irreregistrabilidad consagrada en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, exige que se consideren probados dos requisitos: de una parte la semejanza determinante de error en el público común; y de otra, la identidad o relación entre los productos que se pretenden proteger con el signo, a punto de poder causar confusión en el consumidor.

REF: Expediente núm. 2010-00173-00. Actora: C.A. CIGARRERA BIGOTT SUCS.

Los productos que ambas marcas pretenden proteger son de la Clase 34 Internacional 9ª Edición, correspondiente a "Tabaco; artículos para fumadores; cerillas". En el presente caso, los productos que protegen las marcas en conflicto se encuentran dentro de esta clase, pues en el caso de la actora sus marcas protegen "cigarrillos, tabaco; productos del tabaco; encendedores y fósforos; elementos para fumador", y en el caso de COLTABACO, protegen "tabaco, cigarrillos, artículos para fumadores; cerillas".

Por lo anterior, en principio se cumpliría uno de los requisitos para que la marca **"GREEN MINT SENSATIONS" (mixta)** pudiera considerarse irregistrable, porque se comparten los mismos canales de comercialización y se trata de productos publicitados por los mismos medios y dirigidos a un mismo sector de consumidores: los fumadores; sin embargo, por no ser un producto de consumo masivo y estar dirigido a la población adulta, los consumidores de estos productos pueden considerarse como **especializados** o exclusivos de las personas que fuman, quienes distinguen el producto que compran.

El otro requisito, es que el signo cuestionado se asemeje de tal forma al anteriormente registrado, de manera que cree confusión en el

REF: Expediente núm. 2010-00173-00. Actora: C.A. CIGARRERA BIGOTT SUCS.

público consumidor, esto es, a la persona que va a adquirir el producto a quien también se protege a través de la marca.

Como la marca cuyo registro se pretende declarar nulo, "**GREEN MINT SENSATION**" contiene expresión o partícula **MINT**, que se entiende como descriptiva del sabor del producto y, además, una palabra descriptiva **SENSATION**, que no puede considerarse de fantasía pues fácilmente se traduce o es conocida como "sensación", que es de uso común para referirse a algo que se percibe a través de los sentidos, en este caso, el olfato y el gusto, más aún tratándose de tabaco y cigarrillos, se tiene que, de conformidad con la Interpretación Prejudicial, rendida en este proceso, estas expresiones que son simplemente informativas, no se tendrán en cuenta para hacer la comparación entre los signos; de manera que el cotejo se hará entre las expresiones restantes, para ver si entre ellas existe suficiente distintividad.

Además, las expresiones **MINT** y **SENSATION**, en la gráfica cumplen una función accesorio y lo que se destaca es la expresión **GREEN** en la cual recae la fuerza distintiva con su colocación central y en el tamaño de la letra; en todo caso, el carácter distintivo de la

REF: Expediente núm. 2010-00173-00. Actora: C.A. CIGARRERA BIGOTT SUCS.

marca recae sobre el conjunto **“GREEN MINT SENSATION”**, y no solo sobre la partícula **SENSATIONS**, como lo considera la actora.

Procede entonces la comparación entre los vocablos:

MARCA CUESTIONADA	MARCAS REGISTRADAS POR EL OPOSITOR
GREEN	EXPERIENCE BELMONT BELMONT

Advierte la Sala que de la comparación visual, auditiva, ortográfica, fonética y conceptual o ideológica, entre la marca cuestionada y las registradas por la actora, se puede, sin lugar a duda, determinar que no existe ningún tipo de confundibilidad entre ellas.

De tal manera que deben denegarse las pretensiones de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutive de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

REF: Expediente núm. 2010-00173-00. Actora: C.A. CIGARRERA BIGOTT SUCS.

F A L L A :

PRIMERO: DENIEGANSE las pretensiones de la demanda.

SEGUNDO: REMÍTASE copia de la presente 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.

En firme esta providencia, archívese el expediente, previas las anotaciones de rigor.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 5 de febrero de 2015.

GUILLERMO VARGAS AYALA
Presidente

MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ

MARÍA CLAUDIA ROJAS LASSO

MARCO ANTONIO VELILLA MORENO
Ausente