



CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., diez (10) de diciembre de dos mil veintiuno (2021)

CONSEJERO PONENTE: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Referencia: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho

Radicado: 11001032400020100042300

Actor: Philip Morris Products S.A.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

Tercero Interesado: British American Tobacco (Brands) Inc.

Tema: Registro Marcario – Examen de Registrabilidad – Causales de Irregistrabilidad – Reglas de Cotejo Marcario.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide, en única instancia, la demanda que, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, presentó la sociedad **Philip Morris Products S.A.** por medio de apoderado judicial, en contra de las Resoluciones Nos. 47705 de 23 de septiembre de 2009, 59948 de 25 de noviembre de 2009 y 23707 de 30 de abril de 2010 a través de las cuales la **Superintendencia de Industria y Comercio** negó el registro de la marca **Cool Menthol Stripe** para distinguir productos comprendidos en la clase 34 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza solicitada por el demandante.

I-. ANTECEDENTES

I.1. La demanda

1. Mediante escrito radicado ante la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, el apoderado judicial de la sociedad **Philip Morris Products S.A.**, presentó demanda en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, en contra de la Superintendencia de Industria y Comercio, con miras a obtener las siguientes declaraciones y condenas:

“[...] 2.1. Solicito al honorable Consejo de Estado que, mediante sentencia declare la nulidad de las siguientes Resoluciones:



Radicación: 11001032400020100042300
Demandante: PHILP MORRIS PRODUCTS S.A.
Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

(i) *Resolución No. 47705 de 23 de septiembre de 2009 de la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, la cual declaró fundada la oposición presentada por British American Tobacco (Brands) Inc. y negó el registro de la marca MIXTA solicitada por mi poderdante.*

(ii) *Resolución 59948 de 25 de noviembre de 2009 de 2009 (sic) de la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, que resolvió el recurso de reposición presentado por mi poderdante contra la Resolución 47705 de 23 de septiembre de 2009, confirmándola.*

(iii) *Resolución No. 23707 de 30 de abril de 2010, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, que resolvió el recurso de apelación presentado por mi poderdante contra la Resolución 47705 de 23 de septiembre de 2009, confirmándola.*

2.2. *Que, como consecuencia de la nulidad de los actos administrativos atacados, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio conceder el registro de la marca MIXTA solicitada por mi poderdante, cuya solicitud se tramitó en expediente 08 79423.*

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

2.4. *Que se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dictar dentro de los treinta (30) días siguientes a la comunicación del fallo, la resolución correspondiente, en la cual se adopten las medidas necesarias para el cumplimiento de la sentencia, tal como se establece en el artículo 176 del Código Contencioso Administrativo.” [...]”*

I.2. Los hechos

2. Manifestó que la sociedad **Philip Morris Products S.A.** solicitó el registro de la marca **Cool Menthol Stripe** (mixta) en clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza.

3. Señaló que la sociedad **British American Tobacco (BRANDS) INC.** presentó oposición a la solicitud de registro con base en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, pues a su juicio es confundible con las marcas **KOOL** que es titular en la clase 34.

4. Expresó que la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio mediante la Resolución No. 47705 de 23 de septiembre de 2009, declaró fundada la oposición presentada por la sociedad **British American Tobacco (BRANDS) INC.** Frente a este acto administrativo, la sociedad demandante presentó recurso de reposición y en subsidio apelación.

5. Recordó que mediante la Resolución No. 59948 de 25 de noviembre de 2009 proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de



Radicación: 11001032400020100042300
Demandante: PHILP MORRIS PRODUCTS S.A.
Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

Industria y Comercio resolvió el recurso de reposición confirmando la Resolución No. 47705 de 23 de septiembre de 2009 y concediendo el recurso de apelación.

6. Finalmente, aseveró que mediante la Resolución No. 23707 de 30 de abril de 2010, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación interpuesto por el demandante, confirmando la decisión contenida en la Resolución 47705 de 23 de septiembre de 2009.

I.3.- Los fundamentos de derecho y el concepto de violación

7. Manifestó que la Superintendencia de Industria y Comercio con las resoluciones demandadas violó el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina.

8. *Expresó que “(...) la Superintendencia incurre en varios errores, contraviniendo los criterios ampliamente aceptados por la doctrina y la jurisprudencia, lo que llevó a esa entidad a aplicar de manera indebida la causal de irregistrabilidad invocada razón por la cual es pertinente declarar su nulidad. (...)”.*

9. Adujo que, de haber realizado un análisis correcto desde el punto de vista ortográfico, la Superintendencia de Industria y Comercio habría llegado a la conclusión de que los signos en conflicto no son similarmente confundibles, pues es distinta la secuela de las vocales, tienen un número diferente de sílabas y terminaciones distintas.

10. Indicó que los signos en conflicto tienen pronunciaciones absolutamente diferentes, por lo cual queda demostrado que entre ellos no existen similitudes capaces de generar confusión en la mente del consumidor.

11. Argumentó que, a lo largo de las resoluciones acusadas, se evidencia que la Superintendencia de Industria y Comercio centró su análisis en la palabra “COOL”, como si fuera el único elemento que conforma el signo solicitado, dejando por fuera los elementos gráficos y las demás palabras que lo integran.

12. Afirmó que la entidad demandada sin fundamento fáctico alguno y desconociendo evidencias que fueron presentadas oportunamente durante el proceso, acepta que la palabra COOL puede denotar fresca en varios productos de consumo masivo, pero concluye que no es así respecto de los productos de la clase 34.

13. Mencionó que COOL a pesar de ser una palabra que pertenece al idioma inglés y cuya traducción al español es “fresco”, es una denominación de uso común por parte de los empresarios que producen productos de consumo masivo, en especial,



Radicacion: 11001032400020100042300
Demandante: PHILP MORRIS PRODUCTS S.A.
Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

cuando estos productos contienen mentol, pues producen una sensación fresca al consumidor, como en las pastas dentales, enjuagues y mentas.

14. Precisó que en otras eventualidades al analizar la confundibilidad de las marcas **MARLBORO COOL MINT** (nominativa) y **KOOL**, esa Superintendencia encontró la ausencia de similitud entre tales signos y, en consecuencia, la posibilidad de su coexistencia pacífica.

15. Indicó que aun cuando los términos “COOL” y “MENTHOL” pueden ser débiles para los productos de la clase 34, dicha condición no es predicable de la expresión “STRIPE”, lo cual, al reunir los tres términos, redundante en la distintividad del conjunto marcario solicitado.

16. Concluyó que las marcas en conflicto tienen pronunciaciones absolutamente diferentes por lo cual queda demostrado que entre ellas no existen similitudes capaces de generar confusión en la mente del consumidor.

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

II.1. INTERVENCIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO-.

17. El apoderado de la Superintendencia de Industria y Comercio manifestó que el estudio de confundibilidad del signo solicitado se realizó conforme a los criterios jurisprudenciales, a los principios y reglas de la doctrina, y su estudio en todo caso se realizó de manera sucesiva y no simultánea.

18. Expresó que entre los signos en conflicto se presentan similitudes susceptibles de generar confusión o inducir en error al público consumidor, habida cuenta que el signo solicitado COOL no obstante de estar acompañado de otros elementos, es la parte de mayor relevancia, porque es lo realmente apropiable, por su recordación y porque genera el mayor impacto de identificación en los consumidores, siendo evidente que la expresión COOL está presente en la marca opositora KOOL, generando una evidente reproducción de la marca previamente registrada.

19. Adujo que: *“(…) De otra parte, si bien el signo solicitado está compuesto de otro elemento de tipo legislativo, este no aporta distintividad para permitir su registro y consecuencia no es un elemento que pueda generar diferencias sustanciales entre las marcas, siendo de destacar que la palabra COOL si bien se encuentra en el idioma inglés es ampliamente conocida como FRESCO, TRANQUILO, CALMADO es arbitraria y no hace referencia a los productos de la clase 34.”*



Radicacion: 11001032400020100042300
Demandante: PHILP MORRIS PRODUCTS S.A.
Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

20. De otro lado, indicó que los signos en debate no pueden coexistir en el mercado, pues en caso contrario, generarían riesgo de asociación o confusión con las marcas previamente registradas.

21. Concluyó que el signo solicitado COOL MENTHOL STRIPE no goza de suficiente distintividad frente a las marcas opositoras y de coexistir contra las mismas podrían inducir en error al adquirir los productos en el mercado, encontrándose incurso en la causal de irregistrabilidad contemplada en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486.

II.2. INTERVENCIÓN DE LA SOCIEDAD BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) INC.

22. El apoderado de la sociedad **British American Tobacco (Brands) Inc** tercero interviniente del proceso, se opuso a las pretensiones de la demanda manifestando que desestimen todas y cada una de las pretensiones por cuanto carecen de fundamento y porque las resoluciones atacadas no adolecen de vicio alguno.

23. Consideró que: *“En el caso bajo examen, es claro que el elemento predominante “que impregna la visión de conjunto de la marca denominativa compuesta solicitada”, lo constituye la expresión **COOL**, no solo su preeminencia, autonomía y disposición en el conjunto, sino porque es sustancialmente idéntico al signo **KOOL**, constitutivo de la marca anterior. Además, con ello se refuerza la protección de la marca anterior y se impide que un tercero se apropie de la misma mediante “la técnica de agregar al signo anterior uno o varios componentes adicionales”.*

24. Expresó que la solicitud, como se deriva del expediente administrativo, reivindica todos los elementos que componen el conjunto a título de marca y se pretende registrar y usar como un identificador comercial.

25. Sostuvo que la expresión COOL es arbitraria, en cuanto no tiene relación alguna con los productos de dicha clase o con sus características y calidades, y por ello debe calificarse con una marca fuerte, que amerita una protección de la misma naturaleza.

26. Indicó que es *“Contrario a los principios del derecho marcario el argumento del actor según el cual la denominación **COOL** es de uso común respecto de marcas que distinguen productos de la clase 34, por el hecho de que existen marcas que la contienen en clases distintas, en particular, en las clases 30 y 32 (según relación que se hace en la demanda). En derecho marcario es una condición indispensable para que una denominación o partícula se considere como un elemento de uso común, que la misma haga parte o la contengan un número considerable de marcas que distinguan los mismos productos o servicios y que estén incluidos en la misma clase del nomenclátor. Resulta a todas luces irrelevante que el actor cite en apoyo*



Radicacion: 11001032400020100042300
Demandante: PHILP MORRIS PRODUCTS S.A.
Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

de su argumento marcas que contienen la partícula para distinguir bebidas o alimentos, pero ni una sola distinguir productos de la clase 34.”.

27. Argumentó que entre las denominaciones COOL y KOOL existe una acentuada similitud desde el punto de vista ortográfico e identidad desde el punto de vista fonético. Así mismo, evocan ideas afines en el consumidor promedio (tranquilo, calmado), como lo señaló la Superintendencia de Industria y Comercio.

28. Informó que existe una relación competitiva entre los signos enfrentados, pues distinguen los mismos e idénticos productos, en particular, cigarrillos, tabaco, productos del tabaco, elementos para el fumador, encendedores y fósforos, productos comprendidos en la misma clase 34 internacional.

29. Concluyó, afirmando que la marca KOOL es asociada con una única fuente empresarial y con unas características de calidad y precio determinadas, y que dado su distintividad inherente, representa en el sector de cigarrillos un carácter único, que se perdería por la concurrencia en el mercado de productos competidores que se identifiquen con marcas idénticas o similares.

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

30. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial 291-IP-2014 de fecha 15 de julio de 2015, en la que se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación son aplicables al caso, en particular el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. Tras realizar una interpretación del alcance y contenido de dichas disposiciones, formuló las siguientes consideraciones:

“[...] PRIMERO: No son registrables los signos que según lo previsto en el artículo 136, literal a) de la referida Decisión 486, y en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión o de asociación.

Basta que exista el riesgo de confusión para que el signo solicitado sea irregistrable.

Para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

SEGUNDO: *Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en*



Radicacion: 11001032400020100042300
Demandante: PHILP MORRIS PRODUCTS S.A.
Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado.

La Corte consultante al realizar la comparación entre signos mixtos debe identificar, como se ha señalado, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor: si el denominativo o el gráfico

TERCERO: *Los signos formados por una o más palabras en idioma extranjero que no formen parte del conocimiento común, haciendo un análisis de los demás elementos que lo acompañen, podrían considerarse como signos de fantasía y, en consecuencia, procede registrarlos como marca.*

Sin embargo, 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 a la marca en su conjunto.

La jurisprudencia ha reconocido que los adjetivos calificativos suelen ser aceptados como marcas, siempre que no tengan una estrecha relación con los bienes o con los servicios que pretendan proteger o distinguir. En todo caso, cabe advertir que en la medida en que estos signos puedan servir de calificativos para distintos productos o servicios pertenecientes a diversas clases, se verá disminuida su capacidad distintiva, por ser factible su utilización en diversos productos o servicios.

CUARTO: *En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de signos que posean un rasgo distintivo común. Por lo general, el rasgo común y distintivo que figure al inicio de la denominación será el elemento dominante. Este elemento dominante hará que las marcas que lo incluyan produzcan una impresión general común, en el sentido de que inducirá a los consumidores a asociarlas entre sí y a pensar que los productos a que se refieren participan de un origen común.*

Para que el Juez consultante pueda definir que el signo KOOL, es parte integrante de una familia de marcas, éste deberá contener elementos o rasgos comunes respecto de otros signos de propiedad del mismo titular. [...]”.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

31. Mediante auto de 16 de febrero de 2016¹, se corrió traslado a las partes, intervinientes y al Ministerio Público para que en el término de diez (10) días presentaran sus alegatos de conclusión, vencido dicho plazo la partes reiteraron en esencia sus argumentos.

¹ Folio 188 cuaderno principal



Radicacion: 11001032400020100042300
Demandante: PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.
Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

Intervención del Ministerio Público.

32. El Procurador Delegado para la Conciliación Administrativa manifestó que existe similitud ortográfica y fonética en los signos analizados, no así en lo que se refiere a la similitud ideológica, toda vez que no evocan la misma o similar idea.

33. Expresó frente a la conexión competitiva se puede ver que los signos confrontados identifican o pretenden identificar productos que se encuentran en la misma clase internacional, que resultan ser los mismos productos de tabaco y sus elementos relacionados, tienen idénticos canales de comercialización y se promueven por los mismos medios de publicidad.

34. Por último, concluyó que, en atención a la similitud fonética, así como la existencia de una conexión competitiva entre los productos identificados con los signos distintivos, por lo que considera que el signo COOL MENTHOL STRIPE, no puede coexistir en el mercado con la marca registrada KOOL.

V-. CONSIDERACIONES DE LA SALA

V.1.- El problema jurídico

35. Corresponde a la Sala examinar los argumentos expuestos por la sociedad **PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.** por medio de apoderado judicial, en contra de las Resoluciones Nos. 47705 de 23 de septiembre de 2009; 59948 de 25 de noviembre de 2009 y 23707 de 30 de abril de 2010, a través de las cuales la **SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO** negó el registro de la marca **COOL MENTHOL STRIPE** para distinguir productos comprendidos en la clase 34 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza solicitada por el demandante.

36. La parte actora señaló que los actos administrativos acusados son nulos, en tanto que el signo COOL MENTHOL STRIPE (mixta), clase 34, es distintivo, no es confundible, no tiene conexidad competitiva y tampoco genera riesgo de asociación con las marcas previamente registradas KOOL (nominativas y mixtas), clase 34, cuya titularidad les fue concedida a la sociedad **British American Tobacco (Brands) Inc.**

V.2.- Las causales de irregistrabilidad en estudio

37. El apoderado de la parte actora invoca que la administración al no registrar la marca desconoció el artículo 136, literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina., cuyo tenor es el siguiente:



Radicación: 11001032400020100042300
Demandante: PHILP MORRIS PRODUCTS S.A.
Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

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

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. [...]”.

V.3.- El examen de registrabilidad

38. De la lectura detallada de las normas antes transcritas, la Sala encuentra que no pueden registrarse aquellos signos que, de una parte, sean idénticos a uno previamente solicitado o registrado por un tercero y, de otra, cuando exista una relación entre los productos o servicios identificados por la marca que se solicita y la previamente registrada.

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

40. Sobre el particular, el Tribunal Andino de Justicia ha sostenido que *“la confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”*².

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

42. En este sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la **directa**, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la **indirecta**, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común³.

² Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 85-IP-2004. 1 de septiembre de 2004, marca: “*DIUSED JEANS*”.

³ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 109-IP-2002. 1 de abril de 2003. Marca: “*CHILIS Y DISEÑO*”.



Radicacion: 11001032400020100042300
Demandante: PHILP MORRIS PRODUCTS S.A.
Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

43. Sobre el riesgo de asociación, el mismo Tribunal ha precisado que *“el riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”*⁴.

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

V.4.- Las reglas de cotejo marcario

45. Para determinar la identidad o grado de semejanza entre los signos, en la interpretación prejudicial allegada a este proceso, se mencionaron las reglas de comparación aplicables a todo tipo de signos, tal y como se observa a continuación:

“25. La doctrina y la jurisprudencia han establecido criterios generales, que faciliten al funcionario o al juez, la comparación y apreciación de la posible similitud entre las marcas en conflicto.

26. Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas originadas en la doctrina de Breuer Moreno para realizar el cotejo entre marcas:

“Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente.

Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas.

*Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos”*⁵.

27. El Tribunal ha precisado en sus sentencias la utilidad y aplicación de los parámetros indicados, los cuales pueden orientar a quien los aplica en la solución del caso concreto. Dichos criterios se han resumido en cuatro reglas básicas que se estiman de gran utilidad en el proceso de comparación entre signos distintivos, así:

a) La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. Esta primera regla es la que se ha considerado de mayor importancia, exige el cotejo en conjunto de la marca, criterio válido para la comparación de marcas de todo tipo o clase. Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarlo a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio.

⁴ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 70-IP-2008. 21 de agosto de 2008. Marca: “SHERATON”.

⁵ BREUER MORENO, Pedro C. “TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, Buenos Aires. 1946. Pg. 351 y ss.



Radicación: 11001032400020100042300
Demandante: PHILP MORRIS PRODUCTS S.A.
Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

b) *Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. En la comparación de marcas debe emplearse el método de cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente las marcas, sino que lo hace en forma individualizada.*

c) *Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza del producto. Comoquiera que quien, en último término, puede ser objeto de la confusión es la persona que compra el producto o recibe el servicio, el juez o administrador, al momento de realizar el cotejo debe situarse frente a los productos designados por las marcas en conflicto como si fuera un consumidor o un usuario, para poder evaluar con el mayor acierto si se presentan entre ellas similitudes tan notorias que induzcan al error en la escogencia.*

d) *Deben tenerse en cuenta, así mismo, más las semejanzas que las diferencias que existan entre las marcas que se comparan. La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos.*

28. El juez consultante tendrá en cuenta lo establecido en esta interpretación prejudicial acerca de la confusión que pudiera existir entre los signos en conflicto.”.

46. De lo anterior se tiene que, para determinar la identidad o el grado de semejanza entre los signos, siguiendo las referidas reglas, debe tenerse en cuenta aspectos de orden visual, fonético, conceptual.

V.4.2- Comparación entre marcas mixtas y denominativas

47. Otro aspecto para analizar en el presente proceso, es el relacionado con la comparación entre las marcas mixtas y las llamadas denominativas, para el efecto en la interpretación prejudicial allegada a este proceso, se señaló lo siguiente:

32. En cuanto a la comparación entre los signos COOL MENTHOL STRIPE (mixto) solicitado y la marca registrada KOOL (denominativa) la Corte consultante deberá realizar el análisis que se analiza a continuación.

33 Respecto a la comparación entre signos denominativos y mixtos, dentro del Proceso 15-IP-2013, marca: “KOLKANA” (mixta), publicado en la Gaceta Oficial 2194 de 15 de mayo de 2013, este Tribunal respecto a este tema señala lo siguiente:

“(…)

Las marcas denominativas, llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Este tipo de marcas se subdividen en: sugestivas que son las que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por la marca; y, arbitrarias que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.



Radicación: 11001032400020100042300
 Demandante: PHILP MORRIS PRODUCTS S.A.
 Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. La jurisprudencia indica: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”.

De acuerdo con la doctrina especializada, “en el análisis de una marca mixta hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores”.

En consecuencia, si en la marca comparada predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la misma predomina el elemento gráfico frente al denominativo, en principio, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

Fernández Novoa ofrece los siguientes criterios en torno a la comparación de marcas denominativas. Ellos han sido recogidos en varios pronunciamientos del Tribunal, como en el emitido en el Proceso 1-IP-005: Marca: “LOREX”.

“(…) ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora”.

“(…) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir”.

“(…) la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación”.

“(…) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores”.

(…)

34. *La Corte consultante deberá verificar cuál es elemento que predomina en el signo solicitado COOL MENTHOL STRIPE (mixto) respecto de la marca registrada KOOL (denominativa) y si cotejados ambos signos crea o no riesgo de confusión el signo solicitado, respecto del registrado previamente.”.*



Radicación: 11001032400020100042300
Demandante: PHILP MORRIS PRODUCTS S.A.
Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

V.5.- El caso concreto

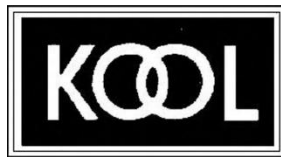
V.5.1. Comparación de los signos

48. Con la finalidad de aplicar la regla comparativa, resulta pertinente corroborar la naturaleza de los signos enfrentados, como se observa a continuación:

Signo solicitado



Marcas previamente registradas



(Mixta)

Certificado 226631



(Mixta)

Certificado 344951



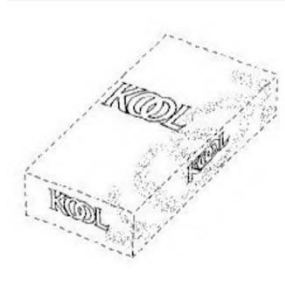
KOOL

(Mixta – según modelo adjunto)

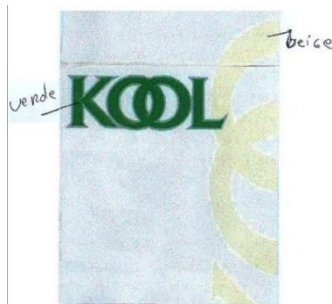


Radicacion: 11001032400020100042300
Demandante: PHILP MORRIS PRODUCTS S.A.
Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

Certificado 148904



KOOL
(Mixta)
Certificado 266982

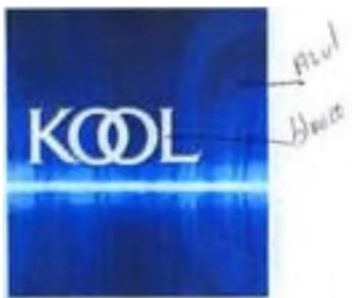


KOOL
(Mixta)
Certificado 315470



KOOL
(Mixta)
Certificado 313095

Radicación: 11001032400020100042300
Demandante: PHILP MORRIS PRODUCTS S.A.
Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio



KOOL
(Mixta)
Certificado 315444

KOOL
(Nominativa)
Certificado 378076

49. Una vez verificados los signos en conflicto, inicialmente encontramos que uno de ellos es carácter mixto y los otros nominativos y mixtos, por ello la Sala recuerda que el análisis de confundibilidad se debe realizar, de manera principal, atendiendo los elementos nominativos de cada una de ellos, toda vez que son las palabras las que generan impacto y recordación frente a los consumidores.

50. En efecto, de la revisión de los signos distintivos se desprende que el elemento nominativo y no el gráfico es el que produce la mayor impresión y recordación en los consumidores, razón por la que es procedente la aplicación de las reglas de cotejo marcario elaboradas por la doctrina y jurisprudencia comunitaria, las cuales han sido acogidas por esta Corporación.

51. Sobre el particular, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso 26-IP-1998, señaló: “[...] La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico [...]”.

52. Sobre este asunto, esta misma Sala en decisión de fecha 21 de abril de 2016, señaló lo siguiente:

“[...] La prevalencia de los elementos que conforman el signo distintivo se determina por la percepción, de manera que debe analizarse el elemento predominante que imprime fuerza visual o auditiva, esto es, si predomina lo gráfico-visual o el nominativo-auditivo [...]”⁶.

⁶ Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 21 de abril de 2016. Rad.: 2010 – 00471. Consejero Ponente: Doctor Guillermo Vargas Ayala.



Radicación: 11001032400020100042300
 Demandante: PHILP MORRIS PRODUCTS S.A.
 Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

53. Teniendo en cuenta lo anterior y siguiendo los parámetros antes enunciados, la Sala procede al cotejo de los signos en conflicto con miras a determinar si entre ellos existen similitudes ortográficas, visuales, fonéticas o conceptuales que determinen la existencia de un riesgo de confusión y/o asociación para el público consumidor, sin embargo, previamente se analizará si las expresiones COOL y MENTHOL son de uso común en la clase 34 y deben ser excluidas del cotejo marcario.

54. Inicialmente, respecto de la expresión COOL, revisado el sistema de información de propiedad industrial de la entidad demandada – SIPI⁷, se encuentra que dicha expresión no es de uso común en la clase 34 del nomenclátor internacional, razón por la cual la misma no será excluída del cotejo marcario; aunado a ello la Sala estima necesario resaltar que es sobre la palabra COOL frente a la cual debe analizarse los argumentos expuestos por la parte actora.

55. De otro lado, revisado el mencionado sistema, la Sala encuentra que la expresión MENTHOL es de uso común en la referida clase 34, como lo podemos ver a continuación⁸:

NOMBRE	CLASE	FECHA DE REGISTRO
HOUSE OF MENTHOL	34	11 de enero de 2001
BRONCO (MENTHOL)	34	17 de abril de 2001
THE MENTHOL AUTHORITY	34	12 de enero de 2000
MARINE MENTHOL	34	15 de mayo de 2002
GREEN MENTHOL	34	10 de diciembre de 2002
VICEROY LIGHTS MENTHOL	34	26 de noviembre de 2003
DELTA MENTHOL	34	29 de enero de 2004
FLY NATURAL MENTHOL	34	25 de febrero de 2004
MENTHOL DONE RIGHT	34	4 de agosto de 2005

56. En este sentido, la Sala advierte que el término **MENTHOL**, al momento de la expedición de los actos acusados, era una expresión de uso común, ya que, además de la marca registrada en favor del tercero interesado en las resultados del proceso, se encontraban registradas nueve (9) marcas que contenían la misma palabra y que fueron adjudicadas sociedades distintas.

⁷ 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> y en cumplimiento del el Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2021, respecto de los registros a la fecha de la expedición de los actos acusados.

⁸ 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> y en cumplimiento del el Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2021, respecto de los registros a la fecha de la expedición de los actos acusados.



Radicación: 11001032400020100042300
Demandante: PHILP MORRIS PRODUCTS S.A.
Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

57. Por lo anterior, en aplicación de las consideraciones expuestas por el Tribunal Andino en diferentes interpretaciones prejudiciales⁹, se excluirá la palabra MENTHOL del correspondiente cotejo marcario, toda vez que es de uso común en la Clase 34, por lo que no debe ser considerada a efecto de determinar si existe o no confusión entre los signos enfrentados.

58. A partir de la exclusión del análisis de la palabra MENTHOL, se advierte que el análisis de confundibilidad debería adelantarse entre los términos COOL STRIPE y KOOL. La estructura de cada uno de los signos es la siguiente:

Signo solicitado

C	O	O	L		S	T	R	I	P	E
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10

Marcas previamente registradas

K	O	O	L
1	2	3	4

59. Frente a lo anterior, la Sala encuentra que desde el punto de vista ortográfico los signos en conflicto guardan similitud en la medida que el signo solicitado reproduce la marca previamente registrada y la variación en la consonante K y la inclusión de la expresión Stripe no le otorgan la suficiente distintividad al conjunto marcario.

60. En efecto, se advierte que, si bien es cierto que el signo COOL STRIPE, está conformado por dos palabras y la marca opositora esta compuesta por una sola (KOOL), también lo es que desde el punto de vista ortográfico los signos tienen similitud en la medida que el elemento dominante del signo solicitado es el que figura al principio, esto es, la expresión COOL.

61. Cabe resaltar que tanto la jurisprudencia de esta Corporación como la del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina han sido claros en señalar que el rasgo común y distintivo de los signos generalmente figura al inicio de la denominación.

⁹ Interpretación Prejudicial 29-IP-2014 del 11 de julio de 2014,



Radicación: 11001032400020100042300
 Demandante: PHILP MORRIS PRODUCTS S.A.
 Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

62. Se trata, entonces, del elemento dominante y el que permite evidenciar que las marcas que lo incluyan produzcan una impresión general común, en el sentido de que inducirá a los consumidores a confundirlas y asociarlas entre sí y a pensar que los productos a que se refieren participan de un origen común.

63. En la interpretación allegada al presente proceso se abordó lo relacionado con la pluralidad de signos que posean un rasgo distintivo común, donde se indicó:

*“En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de signos que posean un rasgo distintivo común. **Por lo general, el rasgo común y distintivo que figure al inicio de la denominación será el elemento dominante.** Este elemento dominante hará que las marcas que lo incluyan produzcan una impresión general común, en el sentido de que inducirá a los consumidores a asociarlas entre sí y a pensar que los productos a que se refieren participan de un origen común.*

64. Así pues, a pesar de que el signo solicitado se encuentra acompañado de la expresión Stripe, la misma no le resta la similitud que tiene las expresiones analizadas, en la medida que la palabra COOL es la que le imprime la distintividad al mismo, términos que guardan similitud entre sí, tal y como se observa a continuación:

KOOL (Mixta)		COOL (Mixta)	
Consonantes:	K-L	Consonantes:	C-L
Vocales:	O-O	Vocales:	O-O

65. Bien lo consideró la Superintendencia de Industria y Comercio en el acto administrativo que negó el registro, cuando señaló que *“en efecto, se evidencia que el signo solicitado consiste en una reproducción parcial de las marcas registradas, cuyo aspecto predominante resulta ser la expresión KOOL, arbitraria para identificar artículos de la clase 34ª internacional, si bien dicha expresión como lo señala el recurrente es utilizada en diferentes marcas ya sea escrita en forma correcta COOL o como KOOL, para lo cual se adjunta fotografía de varios ejemplos, no resulta ser la misma situación, dado que se trata de productos de consumo masivo, que ofrecen frescura relacionado con su significado razón por la cual es frecuentemente utilizada por diferentes empresarios del sector de comidas, no sucediendo los mismo en el caso concreto, donde la expresión KOOL, identifica una familia de marcas de la sociedad opositora, y que su significado no guarda relación con los productos ofrecidos, esto es, tabaco y sus productos relacionados”.*

66. Esta configuración de los signos permite concluir que gramatical, fonética y visualmente presentan un grado de similitud sustancial y evidente que puede ocasionar un riesgo de confusión o de asociación para el público consumidor. Lo anterior se puede confirmar del análisis sucesivo de las marcas en cuestión:



Radicacion: 11001032400020100042300
Demandante: PHILP MORRIS PRODUCTS S.A.
Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

KOOL – **COOL**– KOOL – **COOL**
KOOL – **COOL**– KOOL – **COOL**
KOOL – **COOL**– KOOL – **COOL**
KOOL – **COOL**– KOOL – **COOL**

KOOL – **COOL STRIPE** – KOOL – **COOL STRIPE**
KOOL – **COOL STRIPE** – KOOL – **COOL STRIPE**
KOOL – **COOL STRIPE** – KOOL – **COOL STRIPE**
KOOL – **COOL STRIPE** – KOOL – **COOL STRIPE**

67. Lo anteriormente constatado es indicativo que desde el punto de vista fonético existen similitudes sustanciales entre los signos confrontados. En efecto, al pronunciar los signos de manera sucesiva y alternativa, se observa que ellos se escuchan de forma similar, conforme se puede apreciar del análisis de las marcas en cuestión realizado líneas atrás, en tanto que la inclusión de la expresión STRIPE no le resta a la similitud evidenciada.

68. La Sala recuerda que, en las sentencias de 12 de julio de 2018¹⁰, 3 de diciembre de 2018¹¹, 29 de mayo de 2020¹², 11 de junio de 2020¹³, 26 de junio de 2020¹⁴ y 9 de julio de 2020¹⁵, se precisó que en aquellos eventos en los cuales un signo reproduce elementos de otra marca, el registro del mismo sería procedente, pero siempre y cuando se acompañe de una o varias partículas que le otorgue un matiz diferenciador y, por ende, distintividad.

69. En efecto, 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, lo cual no ocurre en el caso de autos.

70. En cuanto al aspecto ideológico, resulta necesario indicar que la expresión COOL STRIPE es un término del idioma inglés cuyo significado no es de conocimiento generalizado, y de otro lado, KOOL no tiene significado en nuestro

¹⁰ Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 12 de julio de 2018, núm. único de radicación 11001032400020110002900, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.

¹¹ 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.

¹² 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.

¹³ 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.

¹⁴ 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.

¹⁵ 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.



Radicacion: 11001032400020100042300
Demandante: PHILP MORRIS PRODUCTS S.A.
Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

idioma, por lo que la Sala considera que no es posible realizar dicha comparación en la medida que ambos son signos de fantasía.

71. Por las razones anteriores, la Sala considera que existe similitud ortográfica, visual y fonética entre las marcas objeto de análisis.

V.5.2 Riesgo de confusión y/o asociación

72. En relación con la conexión competitiva, la Sala recuerda que ella se refiere a un bien inmaterial consistente en un signo que puede ser denominativo, gráfico o mixto, que se relaciona **con determinados productos o servicios**, y que lo que busca es evitar que con un solo signo se pretenda monopolizar todos los productos, y en virtud del mismo se puedan proteger marcas idénticas o similares para productos diferentes.

73. Es necesario advertir que, salvo respecto de la protección especial de que goza la marca notoria, la sola semejanza visual y fonética de dos signos considerados en sí mismos, no es suficiente para deducir la confundibilidad de ambos en el mercado, por cuanto en la comparación también debe atender los productos que se busca distinguir con cada uno de ellos como lo ha advertido el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al decir que “[...] *al no existir conexión entre los productos o servicios que protegen las marcas, la similitud de los signos no impediría el registro de la marca que se solicite [...]*”¹⁶, por ello han de considerarse, igualmente, los criterios que permiten establecer la posible conexión competitiva existente entre los productos amparados por las mismas, los cuales han sido enunciados por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la siguiente forma:

“[...] a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios.

Existe conexión competitiva cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro. Para apreciar la sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc.

La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio), de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con relativa facilidad.

A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes,

¹⁶Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 141-IP-2005. 6 de octubre de 2005.



Radicación: 11001032400020100042300
Demandante: PHILP MORRIS PRODUCTS S.A.
Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí.

b) La complementariedad de los productos o servicios Existe conexión competitiva cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro. Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios.

Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentífrico) se complementa con el cepillo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza.

c) La pertenencia a una misma clase de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza. La inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la conexión competitiva entre los productos o servicios objeto de análisis. En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. Por tanto, para determinar la existencia de conexión competitiva, este criterio deberá complementarse con otros criterios.

d) Los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización; los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicios.

Estos criterios considerados aisladamente no acreditan la existencia de conexión competitiva. Así, por ejemplo, dos productos pueden tener la misma naturaleza o género, pero si los consumidores comprenden con relativa facilidad que los productores de uno no son los productores del otro, no habrá conexión competitiva entre ellos. De lo contrario, sí habrá conexión competitiva.

Dos productos completamente disímiles (v.g., candados e insecticidas) pueden tener el mismo canal de comercialización (v.g., ferreterías) y compartir el mismo medio de publicidad (v.g., un panel publicitario rotativo), sin que ello evidencie la existencia de conexión competitiva entre ambos. De allí que estos criterios deben analizarse conjuntamente con otros criterios para observar la existencia de conexión competitiva.

Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva”¹⁷

74. En relación con los servicios que pretenden identificar los signos en conflicto, cabe indicar que «COOL MENTHOL STRIPE» busca amparar productos de la clase 34, esto es, “*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*

¹⁷ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 549-IP-2016. Marca: “CEVIT”.



Radicación: 11001032400020100042300
Demandante: PHILP MORRIS PRODUCTS S.A.
Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

preciosos, sus aleaciones o recubiertos con los mismos, pipas, aparatos de bolsillo para enrollar cigarrillos, encendedores; fósforos”.

75. A su turno, las marcas KOOL comprende igualmente productos identificados en la clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza: «*Cigarrillos, tabaco, productos de tabaco, elementos para fumado, encendedores y fósforos.*».

76. Conforme a lo anterior, se encuentra que los signos en conflicto pertenecen a la misma clase internacional, buscan amparar iguales productos, esto es, los relacionados con el tabaco, presentan idénticos canales de comercialización, se promueven mediante los mismos medios de publicidad y, por último, comparten el mismo género y cumplen la misma finalidad.

77. En este orden de ideas, la Sala encuentra que existe conexidad competitiva entre la clase y productos que pretenden amparar lo signos en conflicto, por lo que no pueden coexistir pacíficamente en el mercado, al generar asociación con el origen empresarial.

V. 5.3. Conclusión

78. El anterior examen, permite concluir a la Sala que existen similitudes sustanciales que pueden generar en los consumidores riesgo de confusión o asociación y que determinen la imposibilidad de la coexistencia pacífica, razón por lo cual se denegarán las pretensiones de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutive de este proveído.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

F A L L A :

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

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

TERCERO: En firme esta providencia, **ARCHIVAR** el expediente, previas las anotaciones de rigor.



Radicacion: 11001032400020100042300
Demandante: PHILP MORRIS PRODUCTS S.A.
Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

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

(Firmado electrónicamente)
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado
Presidente

(Firmado electrónicamente)
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado

(Firmado electrónicamente)
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejera de Estado

(Firmado electrónicamente)
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Consejero de Estado