

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 8986

Ref. Expediente N° SD2025/0033936

Por la cual se niega un registro

EL DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS
en ejercicio de sus facultades legales y,

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que por escrito presentado el día 11 de abril de 2025, BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) INC., solicitó el registro de la Marca PALL MALL (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1065, no se presentaron oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que atendiendo las disposiciones establecidas en la Decisión 486 de la Comunidad Andina, encuentra la Dirección que de conformidad con el artículo 150 de aquella, es deber de la oficina realizar el estudio de registrabilidad de un signo teniendo en cuenta todas y cada una de las causales de irreregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la Decisión. Sobre este particular, ha expuesto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina lo siguiente:

“...a la Oficina Nacional Competente le corresponde realizar el examen de registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no hubiesen sido presentadas oposiciones; en consecuencia, la Autoridad Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro. En el caso de que sean presentadas oposiciones, la Oficina Nacional Competente se pronunciará acerca de ellas así como acerca de la concesión o de la denegación del registro solicitado.”

Causales de irreregistrabilidad en estudio

Literal a) del artículo 136 de la Decisión 486

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.

Concepto de la norma

De acuerdo con la disposición andina citada, para que el registro de una marca sea negado se necesita que ella cumpla con varios supuestos de hecho. En primer lugar, que

¹ 34: Cigarrillos; tabaco en bruto o manufacturado; tabaco de liar; tabaco de pipa; productos de tabaco; sucedáneos del tabaco (no destinados a usos médicos); cigarros puros; cigarrillos; encendedores para fumadores; mecheros para fumadores; cerillas; artículos de fumador; papel de fumar; tubos de cigarrillos; filtros de cigarrillos; equipos de bolsillo para liar cigarrillos; máquinas de mano para inyectar tabaco en tubos de papel; cigarrillos electrónicos; líquidos para cigarrillos electrónicos; artículos de tabaco para calentar; dispositivos electrónicos y sus partes para calentar tabaco.

Ref. Expediente N° SD2025/0033936

el signo solicitado sea idéntico a uno previamente solicitado o registrado por un tercero², esto es, que sea una reproducción exacta de éste y no permita ninguna clase de diferenciación entre los dos, o que existan semejanzas entre los signos a estudiar. El segundo supuesto de hecho es la identidad o relación existente entre los productos o servicios identificados por la marca solicitada a registro y la previamente solicitada o registrada³.

Finalmente, la norma exige que dicha identidad o semejanza y relación de los signos y de los productos o servicios identificados por los signos, sea suficiente para generar un riesgo de confusión o de asociación, que se entiende debe recaer en los destinatarios de los productos o servicios, esto es el público consumidor.

De acuerdo con lo anterior, el no cumplimiento de uno de los supuestos de hecho hace que la marca sea registrable.

Estudio de registrabilidad del signo solicitado

Confundibilidad con marcas previamente registradas

Visto el Registro Nacional de Propiedad Industrial, se encontró la siguiente información relevante para el presente examen de registrabilidad:

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado	Vigencia
Mixta	Marlboro PM	Philip Morris Brands Sàrl	SD2022/0014393	11	34	Marca	Registrada	13/12/2031
Mixta	Marlboro PM	Philip Morris Brands Sàrl	SD2022/0017199	11	34	Marca	Registrada	13/12/2031
Mixta	Marlboro ice fusion	Philip Morris Brands Sàrl	15264812	10	34	Marca	Registrada	26 abr. 2036
Mixta	MARLBORO FUSION	Philip Morris Brands Sàrl	SD2017/0084645	11	34	Marca	Registrada	28 ago. 2028

Los signos a comparar son los siguientes:

² •La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica.

•En la comparación, se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos.

•Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de asociación.

•Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor. (...)."

³ A tal efecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha recogido a través de la interpretación Prejudicial proferida en el Proceso 100-IP-2018, los siguientes criterios que acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios:

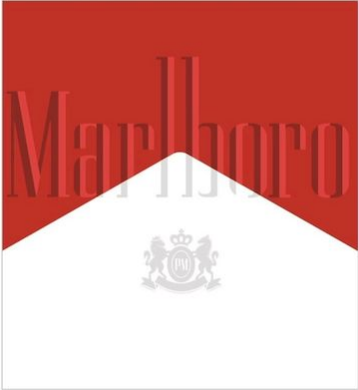
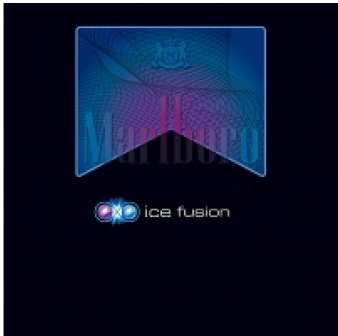
a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos y servicios. Existe conexión cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. 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 una relativa facilidad. A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí.

b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios. Existe conexión 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 y con el hilo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza.

c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad). Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario. Así, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua embotellada.



Ref. Expediente N° SD2025/0033936

El signo solicitado	Las marcas registradas	
		
		

Jurisprudencia

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso: 0170-IP-2013, ha señalado que:

“En la comparación entre marcas mixtas, el elemento predominante en el conjunto marcario será el denominativo, como norma general; aunque en algunos casos pueda ser más importante el elemento gráfico; en todo caso, en la comparación entre los signos mixtos deberá examinarse todo el conjunto, tanto el elemento gráfico como el elemento denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto. Si al realizar la comparación se determina que en la marca mixta predomina el elemento denominativo, 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 marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial”.

Análisis comparativo

En el análisis comparativo de los signos **PALL MALL** y **MARLBORO / Marlboro ice fusión / MARLBORO FUSION**, centrado específicamente en las figuras heráldicas representadas, se observa que los signos analizados incluyen **leones rampantes similar**, lo que refuerza su función distintiva en el sector tabacalero. En el signo **PALL MALL**, los leones aparecen flanqueando un escudo central con espada y estrella, en una composición heráldica compleja que transmite una imagen clásica y aristocrática; por su parte, en las marcas **MARLBORO** incorporan igualmente un escudo de corte heráldico, acompañado de figuras animales estilizadas (leones) que cumplen una función ornamental y simbólica equivalente. Si bien existen diferencias gráficas en el trazo, color y nivel de estilización, **la coincidencia en el uso de leones heráldicos como eje figurativo dominante genera una fuerte proximidad visual y conceptual**, susceptible de ser percibida por el consumidor medio como proveniente de un mismo origen



Ref. Expediente N° SD2025/0033936

empresarial o de líneas relacionadas. En este contexto, **la reiteración de símbolos heráldicos similares, especialmente leones en actitud rampante asociados a escudos**, reduce la capacidad diferenciadora del signo solicitado frente a los previamente registrados, contribuyendo al riesgo de confusión o asociación indebida en el mercado.

De esta forma, y ante la presencia del primer presupuesto, esto es, que los signos presenten similitudes susceptibles de generar confusión, resulta relevante que la administración se pronuncie sobre la eventual relación que pueda existir entre los productos que distinguen los signos en conflicto, para lo cual deberán tenerse en cuenta las pautas o criterios que permiten conducir a establecer o fijar la similitud o la conexión competitiva entre los productos⁴.

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

34: Cigarrillos; tabaco en bruto o manufacturado; tabaco de liar; tabaco de pipa; productos de tabaco; sucedáneos del tabaco (no destinados a usos médicos); cigarros puros; cigarritos; encendedores para fumadores; mecheros para fumadores; cerillas; artículos de fumador; papel de fumar; tubos de cigarrillos; filtros de cigarrillos; equipos de bolsillo para liar cigarrillos; máquinas de mano para inyectar tabaco en tubos de papel; cigarrillos electrónicos; líquidos para cigarrillos electrónicos; artículos de tabaco para calentar; dispositivos electrónicos y sus partes para calentar tabaco.

Los signos previamente registrados o solicitados identifican:

Expedientes

Productos

SD2022/0014393 **(34):** Tabaco en bruto o manufacturado; productos de tabaco; puros, cigarrillos, puritos, tabaco para liar, tabaco para pipa, tabaco de mascar, tabaco rapé, kretek; snus; sucedáneos del tabaco (que no sean para uso médico); cigarrillos electrónicos; productos de tabaco para ser calentados; aparatos electrónicos para calentar cigarrillos o tabaco a fin de liberar aerosoles que contienen nicotina, para ser inhalada; soluciones líquidas de nicotina para cigarrillos electrónicos; artículos para fumadores, papel para cigarrillos, tubos para cigarrillos, filtros para cigarrillos, cajas para tabaco, estuches de cigarrillos, ceniceros, pipas, aparatos de bolsillo para liar cigarrillos, encendedores, cerillas.

⁴ A tal efecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha recogido a través de la interpretación Prejudicial proferida en el Proceso 100-IP-2018, los siguientes criterios que acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios:

a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos y servicios. Existe conexión 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 una relativa facilidad. A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí.

b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios. Existe conexión 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 y con el hilo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza.

c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad). Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario. Así, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua embotellada.

Ref. Expediente N° SD2025/0033936

SD2022/0017199 (34): Tabaco en bruto o manufacturado; productos de tabaco; puros, cigarrillos, puritos, tabaco para liar, tabaco para pipa, tabaco de mascar, tabaco rapé, kretek; snus; sucedáneos del tabaco (que no sean para uso médico); cigarrillos electrónicos; productos de tabaco para ser calentados; aparatos electrónicos para calentar cigarrillos o tabaco a fin de liberar aerosoles que contienen nicotina, para ser inhalada; soluciones líquidas de nicotina para cigarrillos electrónicos; artículos para fumadores, papel para cigarrillos, tubos para cigarrillos, filtros para cigarrillos, cajas para tabaco, estuches de cigarrillos, ceniceros, pipas, aparatos de bolsillo para liar cigarrillos, encendedores, cerillas.

15264812 (34): Tabaco, crudo o fabricado; productos del tabaco; cigarros, cigarrillos, cigarritos, tabaco para enrollar sus propios cigarrillos, tabaco para pipa, tabaco para mascar, tabaco para inhalar, kretek; snus; sustitutos del tabaco (no para fines médicos); cigarrillos electrónicos; productos para calentar el tabaco; dispositivos electrónicos y sus partes que calientan el cigarrillo o tabaco para liberar la nicotina contenida en el aerosol para inhalación; artículos para fumadores, papel para cigarrillo, tubos para cigarrillos, filtros para cigarrillo, latas para tabaco, estuches para cigarrillos, ceniceros, pipas, aparatos de bolsillo para enrollar cigarrillos, encendedores, cerillos.

SD2017/0084645 (34). Tabaco, crudo o elaborado; productos del tabaco; puros, cigarrillos, cigarros, tabaco para enrollar sus propios cigarrillos, tabaco para pipa, tabaco para mascar, tabaco para oler, kretek; snus; sustitutos del tabaco (no para fines médicos); cigarrillos electrónicos; productos del tabaco para ser calentados; dispositivos electrónicos y sus partes para fines de calentar cigarrillos o tabaco para liberar aerosol que contiene nicotina para inhalación; soluciones de nicotina líquida para uso en cigarrillos electrónicos; artículos para fumadores, papel para cigarrillo, tubos para cigarrillo, filtros para cigarrillo, latas de tabaco, estuches para cigarrillo, ceniceros, pipas, aparatos de bolsillo para enrollar cigarrillos, encendedores, cerillos.

Conexión competitiva con productos de la misma clase

De acuerdo a los factores de conexidad competitiva es posible concluir que existe una relación de conexidad entre los productos que pretende distinguir el signo solicitado y los distinguidos por la marca registrada, no solo en razón a que se encuentran en la misma sección de la clasificación internacional (clase 34), sino también en virtud a la identidad de productos: “cigarrillos y tabaco de liar”.

Igualmente, existe riesgo de confusión, en cuanto a sus canales de distribución, divulgación o comercialización de los productos cotejados, pues estos pueden llegar a coincidir en tiendas de conveniencia, supermercados y establecimientos de artículos para fumadores, situación que podría generar en los consumidores falsas asociaciones derivadas de las prácticas habituales en el mercado, generándose la idea errónea de que se trata de productos que tienen el mismo origen empresarial.

En este sentido, aunado a la similitud visual ya evidenciada, se genera riesgo de confusión entre los consumidores, pudiendo asumir equivocadamente que ambos signos poseen un mismo origen empresarial sin ser esto real.

Ref. Expediente N° SD2025/0033936

Así, un signo susceptible de acarrear riesgo de confusión frente a un signo previamente registrado o solicitado en registro estará incurso en la causal analizada siendo imposible por tanto acceder a su registro, toda vez que el ordenamiento protege tanto los derechos del titular del signo previamente registrado como los derechos de los usuarios y consumidores a escoger libremente y sin distorsiones los productos y servicios ofrecidos en el mercado.

En consecuencia, el signo objeto de la solicitud está comprendido en la causal de irreregistrabilidad establecida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

En mérito de lo expuesto esta Dirección,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Negar el registro de la Marca PALL MALL (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza⁵, solicitada por BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) INC., por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar de esta resolución a BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) INC., solicitante del registro marcario, entregándole copia de la misma y advirtiéndole que contra ella procede el recurso de apelación ante la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial, el cual deberá interponerse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación.

ARTÍCULO TERCERO: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 11 de febrero de 2026



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

⁵ **34:** Cigarrillos; tabaco en bruto o manufacturado; tabaco de liar; tabaco de pipa; productos de tabaco; sucedáneos del tabaco (no destinados a usos médicos); cigarros puros; cigarritos; encendedores para fumadores; mecheros para fumadores; cerillas; artículos de fumador; papel de fumar; tubos de cigarrillos; filtros de cigarrillos; equipos de bolsillo para liar cigarrillos; máquinas de mano para inyectar tabaco en tubos de papel; cigarrillos electrónicos; líquidos para cigarrillos electrónicos; artículos de tabaco para calentar; dispositivos electrónicos y sus partes para calentar tabaco.