



CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., treinta y uno (31) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00626-00

Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho

Actora: COMERCIAL ECCSA III S.A.

TESIS: ENTRE EL SIGNO CUESTIONADO "MARQUIS" Y LA MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA "MARKIA" NO SE ADVIERTE SIMILITUD ORTOGRÁFICA NI FONÉTICA, TENIENDO EN CUENTA EL EMPLEO DE TERMINACIONES DISÍMILES, QUE LE APORTAN UNA FUERZA DISTINTIVA ESPECIAL. LA PARTÍCULA "MAR" ES DE USO COMÚN EN LA CLASE 35 DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad **COMERCIAL ECSSA III S.A.** mediante apoderado y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 del CPACA, tendiente a obtener las siguientes declaraciones:

1ª. Son nulas las **resoluciones núms. 12355 de 21 de marzo de 2013**, expedida por la Directora de Signos Distintivos de la



Superintendencia de Industria y Comercio¹; y **31846 de 16 de mayo de 2014**, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad.

2ª. Que como consecuencia de la declaración de nulidad de las resoluciones en mención, a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la SIC conceder la marca nominativa "**MARQUIS**" para distinguir servicios comprendidos en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.

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

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO

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

1º: Que el 16 de agosto de 2012, solicitó el registro como marca del signo nominativo "**MARQUIS**" para distinguir servicios de la Clase 35²

¹ En adelante SIC.

² El referido signo se solicitó para distinguir los siguientes servicios: "[...] abastecimiento para terceros (servicios de —) [abastecimiento de productos y servicios para otras empresas]; actualización de documentación publicitaria; agencias de colocación; agencias de importación-exportación; agencias de



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00626-00

Actora: COMERCIAL ECCSA III S.A.

información comercial; agencias de publicidad; alquiler de distribuidores automáticos; alquiler de espacios publicitarios; alquiler de fotocopiadoras; alquiler de máquinas y aparatos de oficina; alquiler de material publicitario; alquiler de tiempo publicitario en medios de comunicación; análisis del precio de costo; anuncios publicitarios (difusión de —); archivos informáticos (gestión de —); artistas del espectáculo (representación comercial de —); asesoramiento en dirección de empresas; asesoramiento (información y —) comerciales al consumidor; asistencia en la dirección de negocios; bases de datos informáticas (compilación de información en —); bases de datos informáticas (sistematización de datos en —); búsqueda de información en archivos informáticos para terceros; búsqueda de mercados; búsqueda de patrocinadores; búsquedas de negocios; colocación de carteles [anuncios]; comercial (agencias de información —); comercial (investigación —); comerciales (asistencia en la dirección de empresas industriales o —); comerciales (peritajes —); comparación de precios (servicios de —); compilación de información en bases de datos informáticas; composición de página con fines publicitarios (servicios de —); comunicación (presentación de productos en cualquier medio de —) para su venta al por menor; comunicaciones (transcripción de —); comunicados de prensa (servicios de —); consultoría en dirección de negocios; consultoría en materia de recursos humanos; consultoría en organización de negocios; consultoría en organización y dirección de negocios; consultoría profesional en negocios; consumidor (información y asesoramiento comerciales al —); contabilidad; contestador automático (servicios de —) para abonados ausentes; correo publicitario; dactilografía (servicios de —); declaraciones tributarias (elaboración de —); decoración de escaparates; demostración de productos; desfiles de moda con fines promocionales (organización de —); difusión de anuncios publicitarios; dirección de empresas (asesoramiento en —); dirección de empresas comerciales o industriales (asistencia en la —); dirección de negocios (asistencia en la —); dirección de negocios (consultoría en —); distribución de material publicitario [folletos, prospectos, impresos, muestras]; distribución de muestras; distribuidores automáticos (alquiler de —); documentación publicitaria (actualización de —); documentos (reproducción de —); empleo (oficinas de —); empresas comerciales o industriales (asistencia en la dirección de —); empresas (servicios de reubicación para —); escaparates (decoración de —); estadísticas (recopilación de —); estados de cuenta (elaboración de —); estenografía (servicios de —); estudio de mercados; expendedoras (alquiler de máquinas —); expertos en rendimiento; exportación (agencias de importación—); exposiciones (organización de —) con fines comerciales o publicitarios; externalización (servicios de —) [asistencia comercial]; facturación; ferias (organización de —) (con fines comerciales o publicitarios fotocopia (servicios de —)); gerencia administrativa de hoteles; gestión comercial de licencias de productos y servicios para terceros; gestión de archivos informáticos; gestión profesional de negocios artísticos; hoteles (gerencia administrativa de —); importación-exportación (agencias de —); indagaciones sobre negocios; industriales (asistencia en la dirección de empresas comerciales o —); información comercial (agencias de —); información en archivos informáticos (búsqueda de —) para terceros; información sobre negocios; información y asesoramiento comerciales al consumidor; investigación comercial; libros (teneduría de —); licencias de productos y servicios (gestión comercial de —) para terceros; marketing; mecanografía (servicios de —); mercados (búsqueda de —); mercados (estudio de —); mercadotecnia; modelos (servicios de —) para publicidad o promoción de ventas; muestras (distribución de —); negocios artísticos (dirección profesional de —); negocios (asistencia en la dirección de —); negocios comerciales (valoración de —); negocios (consultoría en dirección de —); negocios (consultoría en organización y dirección de —); negocios (consultoría profesional en —); negocios (indagaciones sobre —); negocios (información sobre —); nóminas (preparación de —); oficina (alquiler de máquinas y aparatos de —); oficinas de empleo; opinión (sondeos de —); organización de desfiles de moda con fines promocionales; organización de exposiciones con fines comerciales o publicitarios; organización de negocios (consultoría en —); patrocinadores (búsqueda de —); pedidos de compra (tramitación administrativa de —); películas publicitarias (producción de —); periódicos (servicios de abono a —) para terceros; peritajes comerciales; personal (selección de —); personal (tests psicotécnicos para la selección de —); precio de costo (análisis del —); precios (servicios de comparación de —); presentación de productos en cualquier medio de comunicación para su venta al por menor; previsiones económicas; producción de películas publicitarias; promoción de ventas para terceros; proyectos [asistencia en la dirección de negocios]; psicotécnicos (tests —) para la selección de personal; pública subasta (ventas en —); publicación de textos publicitarios; públicas (relaciones —); publicidad; publicidad a través de una red informática; publicidad callejera; publicidad exterior; publicidad por correo directo; publicidad por correspondencia; publicidad radiofónica; publicidad televisada; publicitaria (actualización de documentación —); publicitario (alquiler de material —); publicitario (correo —); publicitario (difusión de material —) [folletos, prospectos, impresos, muestras]; publicitarios (alquiler de espacios —); publicitarios (difusión de anuncios —); publicitarios (publicación de textos —); radiofónica (publicidad —); recopilación de estadísticas; recursos humanos (consultoría en materia de —); redacción de textos publicitarios; negocios comerciales (valoración de —); negocios (consultoría en dirección de —); negocios (consultoría en organización y dirección de —); negocios (consultoría profesional en —); negocios (indagaciones sobre —); negocios (información sobre —); nóminas (preparación de —); oficina (alquiler de máquinas y aparatos de —); oficinas de empleo; opinión (sondeos de —); organización de desfiles de moda con fines promocionales; organización de exposiciones con fines comerciales o publicitarios; organización de negocios (consultoría en —); patrocinadores (búsqueda de —); pedidos de compra (tramitación administrativa de —); películas



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00626-00
Actora: COMERCIAL ECCSA III S.A.

de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas³.

2º: Que publicada la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial, no se presentó oposición alguna.

3º: Que mediante la Resolución núm. 12355 de 21 de marzo de 2013, la Directora de Signos Distintivos de la SIC denegó el registro como marca del signo nominativo "**MARQUIS**", para identificar servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, por cuanto, de oficio, lo encontró similarmente confundible con la marca mixta "**MARKIA**", previamente registrada en la misma Clase a favor de la sociedad **MARCALI S.A.**

4º: Que contra la citada decisión interpuso recurso de apelación, siendo resuelto de manera confirmatoria mediante la Resolución núm. 31846

publicitarias (producción de —); periódicos (servicios de abono a —) para terceros; peritajes comerciales; personal (selección de —); personal (tests psicotécnicos para la selección de —); precio de costo (análisis del —); precios (servicios de comparación de —); presentación de productos en cualquier medio de comunicación para su venta al por menor; previsiones económicas; producción de películas publicitarias; promoción de ventas para terceros; proyectos [asistencia en la dirección de negocios]; psicotécnicos (tests —) para la selección de personal; pública subasta (ventas en —); publicación de textos publicitarios; públicas (relaciones —); publicidad; publicidad a través de una red informática; publicidad callejera; publicidad exterior; publicidad por correo directo; publicidad por correspondencia; publicidad radiofónica; publicidad televisada; publicitaria (actualización de documentación —); publicitario (alquiler de material —); publicitario (correo —); publicitario (difusión de material —); [folletos, prospectos, impresos, muestras]; publicitarios (alquiler de espacios —); publicitarios (difusión de anuncios —); publicitarios (publicación de textos —); radiofónica (publicidad —); recopilación de estadísticas; recursos humanos redacción de textos publicitarios. [...]".

³ En adelante Clasificación Internacional de Niza.



de 16 de mayo de 2014, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la citada entidad.

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

Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas violó el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de 1o. de diciembre de 2000⁴ de la Comisión de la Comunidad Andina, por cuanto pasó por alto que los signos confrontados son absolutamente disímiles desde los puntos de vista visual, ortográfico y fonético, por lo que no se presenta riesgo de confusión alguno para los consumidores.

Señaló que la marca mixta "**MARKIA**" está compuesta por un elemento gráfico que la dota de distintividad y la diferencia totalmente de la expresión solicitada "**MARQUIS**"; y que, además, está escrita en cursiva y en dos colores: la partícula "**MAR**" en negro mientras que "**KIA**" en gris.

Que, adicionalmente, se encuentra un diseño en punta que inicia desde la letra "**M**" y se inclina gradualmente hacia la derecha, el cual está en color gris y termina en un bosquejo circular que parece representar el

⁴ En adelante Decisión 486.



punto encima de la letra "I", mientras que el signo solicitado no cuenta con elementos gráficos.

Aseguró que los signos en controversia únicamente comparten la palabra "MAR" y que las partículas "KIA" y "QUIS", no tienen ninguna relación, pues incluso se pronuncian de manera diferente.

Respecto a la comparación **ortográfica**, indicó que los signos cotejados difieren en su longitud y en el número de sílabas que los componen, lo cual resulta significativo teniendo en cuenta que se trata de expresiones cortas; y que el cambio de dos a tres sílabas entre éstos es sustancial, dado que tiene un efecto en su pronunciación.

Sostuvo que frente a la comparación **fonética** las expresiones enfrentadas solamente comparten el elemento "MAR", el cual puede estar presente igualmente en una infinidad de marcas, lo que lo convierte en una expresión débil.

Añadió que el signo solicitado dentro de sus elementos adicionales incorpora la partícula "QUIS", mientras que la marca registrada



incorpora las letras "**KIA**", compuesta por dos vocales y corresponde a un hiato.

Que, además, el signo solicitado solamente se compone de una vocal que es la "**I**" y finaliza con una consonante que es la "**S**", lo que implica una pronunciación totalmente diferente e impactos fonéticos disímiles.

Señaló que la SIC ya le había concedido el registro de tres marcas nominativas y mixta, que contienen el elemento "**MARQUIS**", esto es, "**MARQUIS HOME**", "**MARQUIS HOME**" y "**MQS BY MARQUIS**", en las clases 20 y 21 de la Clasificación Internacional de Niza.

Adujo que es inentendible que le hayan negado el registro de la expresión solicitada, cuando el mismo ya había sido incluido en otras marcas previamente registradas; y que por su carácter distintivo, ya goza de un reconocimiento en el mercado y hace parte de una misma familia de marcas.

Aseveró que no es dable señalar un posible riesgo de confusión respecto de la expresión "**MARKIA**", pues se estaría "desafiando" la legalidad que revisten los actos administrativos a través de los cuales



se concedieron los registros antes mencionados, amparados por una presunción de legalidad.

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

II.-1. La **SIC** se opuso a las pretensiones solicitadas por la parte actora por carecer de apoyo jurídico. Para el efecto, adujo que el fundamento legal de los actos administrativos acusados se ajustaba plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria.

Señaló que el signo solicitado es una expresión compuesta que incorpora el elemento sobre el cual pesa la distintividad de la marca previamente registrada; y que tal coincidencia generaría confusión indirecta, pues sin duda alguna la presencia de los términos "**MARQUIS**" y "**MARKIA**", en los signos enfrentados, los cuales ocupan un lugar determinante dentro del conjunto, causa irremediablemente en la mente del usuario una idea de asociación entre los servicios que distinguen cada una de éstas.

II.-2. La sociedad **MARCALI S.A.**, tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó denegar las pretensiones de la demanda.



Señaló que las sílabas "**QUIS**" y "**KIA**", al ser pronunciadas por el consumidor en complementación de la sílaba "**MAR**", no distinguen entre una "**Q**" o una "**K**" y sólo hasta que se percibe visualmente el elemento, podría el consumidor determinar si corresponde o no a su elección, denominándose lo anterior como la "*percepción sensorial*" del elemento.

Aseguró que la impresión en el consumidor no solo es visual sino también fonética y, en ese sentido, las expresiones "**MARKIA**" y "**MARQUIS**" no son disimiles en su pronunciación.

III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN

De conformidad con lo ordenado por el artículo 180 de la Ley 1437 de 2011⁵, el 8 de agosto de 2016 se llevó a cabo la Audiencia Inicial, a la cual asistieron, la sociedad **COMERCIAL ECCSA III S.A.**, en su calidad de actora del proceso, así como la SIC, en su condición de entidad demandada y el Agente del Ministerio Público.

En la audiencia se hizo un recuento de las actuaciones procesales surtidas, en el que se expuso que la demanda se admitió como de nulidad y restablecimiento del derecho, de conformidad con el artículo

⁵ En adelante CPACA.



138 del CPACA; enseguida se procedió al saneamiento del proceso, sobre el cual las partes intervinientes no observaron ningún vicio que pudiera acarrear nulidad procesal, por lo que el Despacho sustanciador declaró debidamente saneados los vicios de nulidad relativa de que pudiere adolecer el proceso.

Posteriormente, el Despacho Sustanciador se pronunció respecto de las excepciones de mérito propuestas por el tercero con interés directo en las resultas del proceso y la parte demandada, denominadas, respectivamente, *“Imposibilidad de uso de la marca “MARQUIS” por parte de la demandante por confusión con la razón social “MAKRIA S.A” y la marca “MARKIA”, “La publicidad y la posible inducción en error al consumidor por el uso de la marca “MARQUIS” y la coexistencia de “MARKIA”; y “Legalidad de los actos administrativos demandados” e “Inexistencia de la alegada violación del artículo 136, literal a), de la Decisión 486”*, frente a las cuales se decidió que éstas no prosperaban, toda vez que sus fundamentos envolvían la defensa de los actos acusados, lo cual significaba que no constituían excepciones propiamente dichas.

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



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00626-00
Actora: COMERCIAL ECCSA III S.A.

Que el objeto del presente litigio consiste en determinar si las **resoluciones núms. 12355 de 21 de marzo de 2013 y 31846 de 16 de mayo de 2014**, mediante las cuales la SIC denegó a la actora el registro como marca del signo nominativo "**MARQUIS**", para distinguir servicios comprendidos en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, con fundamento en la marca mixta "**MARKIA**" previamente registrada a nombre de la sociedad **MARCALI S.A.**, tercero con interés directo en las resultas del proceso, vulneran lo dispuesto en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486.

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

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

Se señaló que una vez finalizada la audiencia, se suspendería el proceso para efectos de elaborar y remitir vía electrónica, por la Secretaría de la Sección Primera, la solicitud de interpretación prejudicial.



Finalmente, las partes manifestaron no encontrar irregularidad alguna en la audiencia que pudiere viciar de nulidad las actuaciones surtidas. Teniendo en cuenta lo anterior, se declaró saneado el proceso hasta ese momento.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

IV.-1. La sociedad **MARCALI S.A.**, tercero con interés directo en las resultas del proceso, reiteró los argumentos expuestos en el escrito de la contestación de la demanda, para lo cual señaló que el signo cuestionado es similarmente confundible con el de su propiedad.

IV.-2. El Agente del Ministerio Público, mediante Concepto núm. 00133 de 30 de noviembre de 2018, solicitó denegar las pretensiones de la demanda. Al respecto, sostuvo que la marca objeto de controversia no puede coexistir en el mercado con la marca mixta "**MARKIA**", por cuanto se vulnerarían derechos exclusivos de propiedad intelectual concedidos con anterioridad y se generaría riesgo de confusión en el consumidor.

IV.-4. En esta etapa procesal, la parte actora y la SIC guardaron silencio.

V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL



El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de la norma comunitaria invocada como violada en la demanda, concluyó⁶:

"[...] 1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos.

[...]

"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;

[...]

1.3. Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:

a) **Ortográfica:** Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio.

b) **Fonética:** Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo,

⁶ Proceso 238-IP-2017.



también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

c) **Conceptual o ideológica:** *Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante.*

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

[...]

2. Comparación entre signos mixtos y denominativos

[...]

2.5. *En consecuencia, al realizar el cotejo entre marcas denominativas y mixtas, se deberá identificar, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico.*

a) *Si al realizar la comparación se determina que en los signos mixtos predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a confusión entre los signos, pudiendo estos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión.*

b) *Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos:*

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

(ii) *Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema **deport** en: **deport-e**, **deport-ivo**, **deport-istas**, **deport-ólogo**.*



Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición.

Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:

. Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.

. Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.

. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto.

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

(iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación.

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

[...]

3. Familia de marcas

[...]

3.2 Una familia de marcas es un conjunto de signos distintivos que pertenecen a un mismo titular y que poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las asocia entre sí y las relaciona con un mismo origen empresarial [...]"



VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

La SIC mediante los actos administrativos acusados, esto es, las **resoluciones núms. 12355 de 21 de marzo de 2013 y 31846 de 16 de mayo de 2014**, denegó el registro como marca del signo nominativo **"MARQUIS"** a la actora, para amparar servicios comprendidos en la Clases 35 de la Clasificación Internacional de Niza, al estimar que resultaba similarmente confundible con la marca previamente registrada **"MARKIA"**, que también ampara servicios de la citada Clase 35.

A juicio de la demandante, los signos enfrentados **"MARKIA"** y **"MARQUIS"** son absolutamente disímiles desde los puntos de vista visual, ortográfico y fonético, por lo que no se presenta riesgo de confusión alguno para los consumidores.

El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, estimó que para el caso *sub examine* era viable la interpretación del artículo 136, literal a), de la Decisión 486 "[...] *por ser pertinente [...]*".

El texto de la norma aludida es la siguiente:

Decisión 486.



"[...]

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; [...]"

Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de los signos en controversia es preciso adoptar las reglas para efectuar el cotejo marcario, que señaló el Tribunal en este proceso, así:

"[...] 1.4. Igualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:

a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica.

b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes.

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

d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate [...]"



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00626-00
Actora: COMERCIAL ECCSA III S.A.

Para efectos de realizar el cotejo a continuación se presentan los signos en conflicto, así:

MARQUIS

SIGNO NOMINATIVO CUESTIONADO⁷



MARCA MIXTA PREVIAMENTE REGISTRADA⁸

Ahora, como en el presente caso se va a cotejar una marca mixta "MARKIA", como lo es la previamente registrada, con otro signo nominativo, "MARQUIS", solicitado por la actora, es necesario establecer el elemento que predomina, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que capta con mayor facilidad y recuerda en el mercado.

La Sala observa que el elemento denominativo es el predominante en la marca mixta, no así las gráficas que la acompañan, pues su sola lectura es la que trae en la mente del consumidor las palabras que

⁷ Folio 13 del cuaderno principal.

⁸ Folio 13 del cuaderno principal.



distinguen, sin que la parte gráfica sea de relevancia, amén de que los servicios amparados bajo la misma son solicitados a su prestador por su denominación y no por la descripción de aquella.

En ese sentido, es menester precisar que la Interpretación Prejudicial enfatiza en que si el elemento determinante es el denominativo el cotejo se deberá realizar de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos mixtos:

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

*ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema **deport** en: **deport-e**, **deport-ivo**, **deport-istas**, **deport-ólogo**.*

Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición.

Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:

. Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.

. Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.

. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00626-00
Actora: COMERCIAL ECCSA III S.A.

a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto.

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

iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación.

v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado [...]”.

Ahora, es evidente para la Sala que la causal de irregistrabilidad, prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, exige que se consideren probados dos requisitos. De una parte, la semejanza determinante de error en el público consumidor; y, de otra, la identidad o similitud entre los servicios que se pretenden proteger con el signo, al punto de poder causar confusión en aquél.

Siendo ello así, la Sala procederá a analizar las características propias de los signos en controversia, respecto a sus semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas, con el fin de determinar el grado de confusión que pueda existir entre los mismos.

A efectos de evaluar la similitud marcaria, es necesario considerar los siguientes conceptos aludidos en la precitada Interpretación Prejudicial:



"[...] a) **Ortográfica:** Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio.

b) **Fonética:** Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

c) **Conceptual o ideológica:** Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante [...]"

Antes de ello, cabe señalar que el Tribunal ha reiterado que el Juez Consultante no debe tener en cuenta las expresiones de uso común que forman parte de los signos al realizar el examen comparativo de los mismos.

Frente a dicho aspecto, la Sala en sentencia de 23 de enero de 2014⁹ dijo lo siguiente:

"[...] es del caso señalar que la interpretación prejudicial sugiere que **el Juez Consultante no debe tener en cuenta las palabras de uso común, al realizar el examen comparativo de las marcas.**

Al efecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina dijo:

⁹ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 23 de enero de 2014, expediente identificado con el número único de radicación 2007-00230-00, C.P. María Elizabeth García González.



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

*En el caso de denominaciones conformadas por palabras de uso común, **la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo**, ya que dichas expresiones son marcarriamente débiles.*

El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca descarta que palabras necesarias o usuales pertenecientes al dominio público puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario, ya que al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando [...]". (Resaltado fuera de texto).

Sin embargo, debe advertirse que si la exclusión de los componentes de esas características llega a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación puede hacerse el cotejo analizando los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor y cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto, conforme lo señaló el Tribunal, en la Interpretación Prejudicial 318-IP-2019:

"[...]

3.8. No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características (de uso común) llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los 'signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00626-00
Actora: COMERCIAL ECCSA III S.A.

circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto.

[...]”.

En el caso *sub examine*, se encontró que en la página web de la entidad demandada¹⁰ figuran las siguientes marcas, que a la fecha de la expedición de los actos administrativos acusados se encontraban registradas en la citada Clase 35, que contienen la expresión “**MAR**”:

SIGNO	TITULAR
MARKETING STUDIO INVESTIGACIONES (Mixta)	CÁMARA DE COMERCIO DE IBAGUÉ
MARQUARDT (Mixta)	PAUL RAMIRO LEÓN CARDENAS
MARKETING COMUNICACIONES (Mixta)	ESTRATEGIA MARKETING COMUNICACIONES LTDA
MEDIMARKET PHARMACEUTICAL (Nominativa)	ALEXANDER CASTRO BARRETO
FULL MARKET (Mixta)	COLOMBIANA DE GAS VEHÍCULAR S.A.

Lo anterior pone de manifiesto que es una expresión de uso común y débil respecto de los servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.

¹⁰ www.sipi.gov.co. Consultadas las resoluciones expedidas por la SIC que concedieron los registros de las marcas “MARKETING STUDIO INVESTIGACIONES”, “MARQUARDT”, “MARKETING COMUNICACIONES”, “MEDIMARKET PHARMACEUTICAL” y “FULL MARKET” el 24 de marzo de 2023, en el aplicativo SIPI, de conformidad con el artículo 177 del CGP y del memorando de entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020 (prorrogado el 24 de agosto de 2022).



Y al tratarse de una partícula de uso común no puede ser utilizada o apropiada únicamente por un titular marcario, es decir, que como es un vocablo usual, puede ser utilizado por cualquier persona para conformar sus marcas, siempre y cuando las mismas contengan palabras o elementos adicionales que posean fuerza distintiva.

Sobre el particular, el Tribunal ha precisado lo siguiente¹¹:

*"[...] 3.7. Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. **En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca [...]**". (Resaltado fuera de texto)*

Por lo tanto, el tercero con interés directo en las resultas del proceso como titular de una marca con un elemento de uso común, esto es, "**MAR**", no puede impedir la inclusión de dicha partícula o palabra en marcas de terceros y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que se le estaría otorgando un privilegio sobre un elemento de uso general¹².

¹¹ Interpretación Prejudicial 318-IP-2019.

¹² Análisis este efectuado por la Sala en sentencia de 6 de abril de 2017, expediente identificado con el número único de radicación 2010-00023-00, M.P. María Elizabeth García González, que ahora se prohíja.



Sobre el particular, la Sala puntualiza que si bien es cierto que, en principio, la expresión de uso común "**MAR**", que forma parte de los signos cotejados, no debe ser tomada en cuenta al realizar el examen comparativo de las mismas, también lo es que al excluir dicha partícula de uso común se reducen los signos de tal manera que resulta imposible hacer una comparación, razón por la cual, en este caso, el Juez debe hacer el cotejo analizando los signos en su conjunto.

Teniendo en cuenta lo anterior y siguiendo los parámetros antes enunciados, la Sala procede al cotejo de los signos en conflicto.

Respecto a la **similitud ortográfica**, es preciso indicar que los signos en conflicto cuentan con diferente extensión, así como distinta secuencia vocálica y consonántica, pues el signo cuestionado, "**MARQUIS**", se conforma por una (1) palabra, dos sílabas (2) (**MAR-QUIS**), cuatro (4) consonantes (**M-R-Q-S**) y tres (3) vocales (**A-U-I**), mientras que la marca previamente registrada, "**MARKIA**", está compuesta por una (1) palabra, dos (2) sílabas (**MAR-KIA**), tres (3) consonantes (**M-R-K**) y tres vocales (**A-I-A**).

Cabe mencionar que el signo solicitado, al estar acompañado de otro vocablo en su final, como lo es la partícula "**QUIS**", genera un signo



completamente distintivo, que lo hace registrable y permite concluir que no hay similitud ortográfica.

En efecto, si bien es cierto que los signos enfrentados comparten la partícula de uso común, "**MAR**", la cual, como ya se dijo, puede ser utilizada por cualquier persona para formar sus marcas, también lo es que este vocablo en el signo cuestionado se encuentra combinado con una expresión diferente, "**QUIS**".

En virtud de lo expuesto, de la comparación entre los signos enfrentados no se evidencia que exista similitud ortográfica alguna, en la medida que corresponden a expresiones totalmente diferentes.

En cuanto a la **similitud fonética**, la Sala estima que la pronunciación de los signos cotejados es diferente, debido a que, como se dijo, son expresiones totalmente diferentes, máxime si se tiene en cuenta que presentan terminaciones distintas.

En efecto, basta hacer el siguiente ejercicio, para apreciar tal diferencia:

MARQUIS - MARKIA - MARQUIS - MARKIA - MARQUIS - MARKIA
MARQUIS - MARKIA - MARQUIS - MARKIA - MARQUIS - MARKIA
MARQUIS - MARKIA - MARQUIS - MARKIA - MARQUIS - MARKIA



MARQUIS - MARKIA - MARQUIS - MARKIA – MARQUIS - MARKIA

Al respecto, la Sala advierte que el hecho de que los signos cotejados tengan terminaciones diferentes hace que su pronunciación y fonética sean distintas, por cuanto al acudir al método de cotejo sucesivo se puede apreciar que el empleo de terminaciones distintas le aporta una fuerza distintiva especial a los signos, lo que los hace registrables, sin que se lleve al consumidor a pensar que se trata de un mismo servicio o se genere algún riesgo de confusión o asociación.¹³

En efecto, la Sala observa que al pronunciar el signo solicitado **“MARQUIS”** que cuenta con una letra **“S”** en su final, hace que se genere un fonema consonántico fricativo dentoalveolar sordo, mientras la previamente registrada **“MARKIA”** al terminar con la letra **“A”**, forma un fonema vocálico abierto central.

Respecto a la **similitud ideológica**, la Sala estima que los signos objeto de controversia son de *fantasía* porque no tiene un significado conceptual propio en el idioma castellano que sea identificable por el

¹³ Así lo ha sostenido esta Sección. Ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de agosto de 2017, C.P. María Elizabeth García González, número único de radicación 11001032400020120027500. Reiterado en sentencia de 31 de enero de 2019, C.P. Hernando Sánchez Sánchez (E), número único de radicación 11001-03-24-000-2014-00121-00. Reiterado en sentencia de 11 de junio de 2020, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, número único de radicación 11001-03-24-000-2011-00061-00.



*consumidor promedio colombiano*¹⁴, razón por la que no se pueden cotejar desde este aspecto¹⁵.

Así las cosas, del análisis de los conceptos reseñados y de los signos confrontados, la Sala no advierte similitud ortográfica ni fonética, que lleve a considerar que se configura riesgo de confusión, dado que el signo solicitado cuestionado, "**MARQUIS**", es lo suficientemente distintivo y diferente de la previamente registrada.

Comoquiera que no se cumple el primer supuesto de la causal de irregistrabilidad analizada (artículo 136, literal a), de la Decisión 486), es decir, que existan similitudes entre los signos cotejados de las que se pueda derivar un riesgo de confusión o asociación para el consumidor, resulta innecesario entrar a analizar el segundo supuesto del artículo en mención, relativo a la conexidad de los servicios que identifican dichos signos, debido a que la causal en mención exige del cumplimiento de los dos supuestos para su aplicación.

¹⁴ No obra en el plenario medio probatorio que determine que la traducción de las palabras "**MARQUIS**", y "**MARKIA**" sean de conocimiento generalizado. Criterio señalado por la Sala en sentencia de 18 de marzo de 2021, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 2011-00321-00.

¹⁵ Criterio señalado en sentencia de 1o de julio de 2021. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 20212-00055-00.



Ahora, la actora indicó que la SIC pasó por alto que es titular de una familia de marcas, las cuales contienen la palabra "**MARQUIS**", entre estos, los siguientes registros marcarios:

MARCA	CLASE	CERTIFICADO
MARQUIS HOME (NOMINATIVA)	20	310983
MARQUIS HOME (NOMINATIVA)	21	309107
MQS BY MARQUIS (MIXTA)	21	459220

Sobre el particular, el Tribunal precisó que la *familia de marcas* debe ser entendida como el conjunto de marcas que pertenecen a un mismo titular y poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las asocia entre sí y las relaciona con un mismo origen empresarial, de la siguiente manera:

"[...] 4.2. Una familia de marcas es un conjunto de signos distintivos que pertenecen a un mismo titular y que poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las asocia entre sí y las relaciona con un mismo origen empresarial.

4.3. En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo común. Si este elemento común figura en la denominación, será, por lo general, el elemento dominante. El elemento dominante común hará que todas las marcas que lo incluyan produzcan una impresión general común, toda vez que inducirá a los consumidores a asociarlas entre sí y a pensar que los productos a que se refieren participan de un origen común. Dada que el elemento dominante común obra como un indicador de pertenencia de la marca a una familia de marcas, es probable que



el consumidor medio considere que el producto o servicio donde figura el citado elemento común constituye objeto de una marca que pertenece a determinada familia de marcas, por lo que el registro de aquélla, en caso de corresponder a distinto titular, podría inducir a confusión.

4.4. El fenómeno de la familia de marcas se diferencia claramente de las marcas conformadas por una partícula de uso común, ya que estas poseen un elemento de uso general, muchas veces necesario para identificar cierta clase de productos. Por tal razón, el titular de una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir que otros la usen en la conformación de otro signo distintivo; caso contrario sucede con la familia de marcas, cuyo titular sí puede impedir que el rasgo distintivo común, que no es genérico, descriptivo o de uso común, pueda ser utilizado por otra persona. ya que este elemento distintivo identifica plenamente los productos que comercializa el titular del conjunto de marcas y, además, genera en el consumidor la impresión de que tienen un origen común [...]. (Resaltado fuera de texto).

De acuerdo con lo anterior, la Sala estima que las marcas traídas a colación por la actora no pertenecen a una **familia marcaria**, habida cuenta que la partícula **"MAR"**, que forma parte de los signos cotejados, como ya se dijo, es una expresión que es comúnmente utilizada en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, en la medida en que existen muchas otras personas que han registrado sus marcas en la misma Clase utilizando la citada partícula; y, por ello, dicho vocablo no lograría identificar de manera exclusiva los servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.



En tal escenario, mal podría impedirse que otras personas utilicen el término **"MAR"**, para identificar sus servicios, pues el elemento distintivo no identifica plenamente los servicios que comercializa su titular en la citada Clase 35.

Sobre la familia de marcas y las expresiones de uso común, esta Sección en sentencia de 9 de julio de 2020, que ahora se prohija, sostuvo:

"[...] De la familia de marcas

65. Aunado a lo anterior el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina también recomendó abordar el tema de familia de marcas para entenderla como el conjunto de marcas que pertenecen a un mismo titular y poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las asocia entre sí y las relaciona con un mismo origen empresarial. Esta Sección¹⁶ se pronunció sobre la familia de marcas en los siguientes términos:

"[...] La Sala recuerda que una familia de marcas es un conjunto de signos que pertenecen a un mismo titular y poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las asocia entre sí y las relaciona con un mismo origen empresarial. [...] Asimismo, el Tribunal ha precisado que "[...] el fenómeno de la familia de marcas se diferencia claramente de las marcas conformadas por una partícula de uso común, ya que éstas poseen un elemento de uso general, muchas veces necesario para identificar cierta clase de productos. Por tal razón, el titular de una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir que otros la usen en la conformación de otro signo distintivo; caso contrario sucede con la familia de marcas, cuyo titular sí puede impedir que el rasgo distintivo común pueda ser utilizado por otra persona, ya que este elemento distintivo identifica plenamente los productos que

¹⁶ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 10 de mayo de 2018; C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; número único de radicación 11001032400020100038600.



comercializa el titular del conjunto de marcas y, además, genera en el consumidor la impresión de que tienen un origen común [...]”.

66. A juicio de la Sala, en el caso *sub examine* no se presenta una familia marcara, habida cuenta de que la partícula GRI que forma parte de la marca concedida, no logra identificar de manera exclusiva los productos de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza respecto de los cuales el tercero con interés directo en las resultas del proceso solicitó su registro, en la medida en que existen muchas otras personas que han registrado productos similares, incluso en la misma clase utilizando la citada partícula¹⁷. De ello da cuenta el cuadro a que se aludió al momento de realizar el estudio de las palabras o expresiones de uso común en esta providencia.

67. En tal escenario, mal podría impedirse que otras personas utilicen esa partícula para identificar sus productos, ya que, se insiste, la partícula GRI no identifica plenamente los productos que comercializa la parte demandante. Además, dentro del expediente no se encuentra probado que el consumidor medio considere que el producto donde figura el citado elemento común constituye objeto de una marca que pertenezca a determinada familia de marcas, en particular, a aquellas que es titular la parte demandante [...]”.¹⁸

En este orden de ideas, al poseer el signo solicitado “**MARQUIS**” la condición de “distintividad” necesaria y no existir entre los signos confrontados semejanzas significativas que puedan inducir a error al consumidor, la Sala considera que en el presente caso no se configuró la causal de irregistrabilidad señalada en el artículo 136, literal a), de

¹⁷ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 23 de octubre de 2014; C.P. Guillermo Vargas Ayala; número único de radicación 11001032400020090000400.

¹⁸ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 9 de julio de 2020; C.P. Hernando Sánchez Sánchez; número único de radicación 11001032400020090050000.



la Decisión 486 de 2000, lo que impone declarar la nulidad de los actos acusados, como en efecto se dispondrá en la parte resolutive de esta providencia.

Finalmente, se le reconocerá personería a la doctora **MARÍA CRISTINA RINCÓN GIRALDO**, como apoderada de la **SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**, de conformidad con el poder y los documentos anexos obrantes en el índice 76 del expediente digital agregado al sistema SAMAI.

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

F A L L A

PRIMERO: DECLARAR la nulidad de los actos administrativos acusados.

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, **ORDENAR** a la SIC conceder el registro de la marca nominativa **"MARQUIS"** para distinguir servicios comprendidos en la Clase 35 de la Clasificación



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00626-00
Actora: COMERCIAL ECCSA III S.A.

Internacional de Niza, en favor de la actora; y publicar la parte resolutive de esta providencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

TERCERO: ENVÍESE copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la CAN.

CUARTO: TENER a la doctora **MARÍA CRISTINA RINCÓN GIRALDO**, como apoderada de la **SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**, de conformidad con el poder y los documentos anexos obrantes en el índice 76 del expediente digital agregado al sistema SAMAI.

QUINTO: En firme esta providencia archivar el expediente, previas las anotaciones de rigor.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala, en la sesión del día 31 de marzo de 2023.

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Presidente (E)

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Ausente con permiso



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00626-00
Actora: COMERCIAL ECCSA III S.A.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.