



CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00043-00

Referencia. Medio de control de nulidad relativa

Actora: HOTELES ROYAL S.A.

TESIS: ENTRE LOS SIGNOS MIXTOS CUESTIONADOS "ROYAL DECAMERON", "ROYAL DECAMERON ISLEÑO" Y LAS MARCAS PREVIAMENTE REGISTRADAS DE LA ACTORA, QUE COMPARTEN LA EXPRESIÓN "ROYAL" EXISTEN SEMEJANZAS ORTOGRÁFICAS Y FONÉTICAS SIGNIFICATIVAS, ASÍ COMO CONEXIDAD COMPETITIVA ENTRE LOS SERVICIOS QUE DISTINGUEN EN LAS CLASES 35, 39, 41 Y 43 DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA. REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad **HOTELES ROYAL S.A.** mediante apoderado y en ejercicio del medio de control de nulidad relativa, de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 1o. de diciembre de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina¹, tendiente a obtener la nulidad de las siguientes resoluciones:

¹ En adelante Decisión 486.



.- 72238 de 29 de noviembre de 2013, "**Por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario**", expedida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio²; y 73267 de 4 de diciembre de 2014, "**Por la cual se resuelve un recurso de apelación**", dictada por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad.

.- 72235 de 29 de noviembre de 2013, "**Por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario**", expedida por la Directora de Signos Distintivos de la SIC; y 73265 de 4 de diciembre de 2014, "**Por la cual se resuelve un recurso de apelación**", dictada por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad.

.- 72243 de 29 de noviembre de 2013, "**Por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario**", expedida por la Directora de Signos Distintivos de la SIC; y 7326 de 4 de diciembre de 2014, "**Por la cual se resuelve un recurso de apelación**",

² En adelante SIC.



dictada por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad.

.- 72245 de 29 de noviembre de 2013, **"Por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario"**, expedida por la Directora de Signos Distintivos de la SIC; y 73264 de 4 de diciembre de 2014, **"Por la cual se resuelve un recurso de apelación"**, dictada por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad.

.- 72914 de 2 de diciembre de 2014, **"Por la cual se resuelve un recurso de apelación"**, dictada por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC.

.- 32038 de 16 de mayo de 2014, **"Por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario"**, expedida por la Directora de Signos Distintivos de la SIC; y 72913 de 2 de diciembre de 2014, **"Por la cual se resuelve un recurso de apelación"**, dictada por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad.

.- 32037 de 16 de mayo de 2014, **"Por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario"**, expedida por la Directora



de Signos Distintivos de la SIC; y 72915 de 2 de diciembre de 2014, **“Por la cual se resuelve un recurso de apelación”**, dictada por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad.

.- 72916 de 2 de diciembre de 2014, **“Por la cual se resuelve un recurso de apelación”**, dictada por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO

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

1º: Que el 24 de mayo de 2013 la sociedad **HOTELES DECAMERON COLOMBIA S.A.S.-HODECOL S.A.S.**³ presentó solicitudes de registro como marcas de los signos mixtos **“ROYAL DECAMERON”** y **“ROYAL DECAMERON ISLEÑO”**, para identificar servicios comprendidos en las

³ En adelante **HODECOL S.A.S.**



clases 35⁴, 39⁵, 41⁶ y 43⁷ de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas⁸.

2º: Que publicadas las solicitudes en la Gaceta de la Propiedad Industrial, presentó oposición contra los registros solicitados con fundamento en el alto riesgo de confundibilidad con sus marcas mixtas y nominativas previamente registradas que comparten la expresión, "**ROYAL**", entre ellas, "**HOTEL BOGOTÁ ROYAL**", "**HOTEL HACIENDA ROYAL**",

⁴ Los signos fueron solicitados con la expresión "**ROYAL DECAMERON**" y "**ROYAL DECAMERON ISLEÑO**" para identificar los mismos servicios: "[...] Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; organización, administración, manejo y explotación de hoteles, hostales, paradores turísticos, pensiones u otros establecimientos que aseguren el hospedaje y la comida; trabajos de oficina; organización de ferias o exposiciones con fines comerciales o publicitarios; comercialización de todo tipo de productos y servicios y en especial los relacionados con la industria turística y hotelera; reagrupamiento, en beneficio de terceros, de productos diversos (excepto su transporte), para que los consumidores puedan examinarlos y comprarlos a su conveniencia; este servicio puede ser prestado por comercios minoristas o mayoristas, o mediante catálogos de venta por correo o medios de comunicación electrónicos, por ejemplo, sitios web o programas de televenta; promoción de ventas para terceros; servicios relacionados con todo tipo de asesoría orientada a los viajeros o relacionada con la organización de viajes, la actividad turística y hotelera; compra y venta de unidades incorporales, las cuales pueden ser redimidas en noches de alojamiento en hoteles, pensiones, hostales u otros establecimientos que aseguren un hospedaje temporal a través del sistema todo incluido; desarrollo y comercialización de programas turísticos de tiempo compartido [...]".

⁵ Los signos fueron solicitados con la expresión "**ROYAL DECAMERON**" y "**ROYAL DECAMERON ISLEÑO**" para identificar los mismos servicios: "[...] Relacionados con el transporte de personas o mercancías de un lugar a otro por vía terrestre férrea, aérea o marítima y los servicios afines; servicios relacionados con el alquiler de vehículos de transporte; los servicios que consisten en informaciones referentes a los viajes y reservas de pasajes prestados por intermediarios y agencias de turismo; informaciones relativas a las tarifas, los horarios y los medios de transporte, organización de excursiones, viajes, cruceros y visitas turísticas: acompañamiento de viajeros; reservas para los viajes; transporte de viajeros [...]".

⁶ Los signos fueron solicitados con la expresión "**ROYAL DECAMERON**" y "**ROYAL DECAMERON ISLEÑO**" para identificar los mismos servicios: "[...] Cuyo fin esencial es el entretenimiento, la diversión, el esparcimiento, el recreo, la educación y la formación de los individuos; actividades deportivas y culturales; servicios de discotecas; organización y dirección de conferencias, congresos, seminarios y simposios; organización y realización de ferias, eventos o exposiciones con fines culturales o educativos; juegos de suerte y azar; servicios de casino; explotación de casinos y salas de juego; servicios de juegos disponibles en línea a través de una red informática; parques de atracciones y diversiones, servicios de jardines y parques zoológicos, organización de fiestas y recepciones [...]".

⁷ Los signos fueron solicitados con la expresión "**ROYAL DECAMERON**" y "**ROYAL DECAMERON ISLEÑO**" para identificar los mismos servicios: "[...] prestados por personas o por establecimientos cuyo fin esencial es preparar y procurar alimentos y bebidas para el consumo; servicios de restauración (alimentación); servicios de restaurantes, cafés, cafeterías, bares, restaurantes de autoservicios, así como los servicios prestados procurando el alojamiento, el albergue, el hospedaje y la comida en hoteles, pensiones, hostales u otros establecimientos que aseguren un hospedaje temporal; servicios de hotelería, servicios de reserva de alojamiento para viajeros, prestados principalmente por agencias de viaje o corredores [...]".

⁸ En adelante Clasificación Internacional de Niza.



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00043-00
Actora: HOTELES ROYAL S.A.

"HOTEL CALI ROYAL", "HOTEL CARTAGENA ROYAL", "HOTEL MEDELLÍN ROYAL", "CASA ROYAL", "ANDINO ROYAL" y "HOTEL PACÍFICO ROYAL" en la Clase 42⁹ de la Clasificación Internacional de Niza, así como con los nombres comerciales **"HOTEL PACÍFICO ROYAL LTDA", "HOTEL PAVILLON ROYAL LTDA", "HOTEL ANDINO ROYAL LTDA" y "HOTEL HACIENDA REAL LTDA"**.

3º: Que mediante las resoluciones núms. 72238, 72235, 72243 y 72245 de 2013 la Directora de Signos Distintivos de la SIC declaró infundadas sus oposiciones y, en consecuencia, concedió respectivamente el registro de las marcas mixtas **"ROYAL DECAMERON"**, para identificar servicios en las clases 35, 39, 41 y 43 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad **HODECOL S.A.S.**

4º: Que mediante las resoluciones núms. 32033 y 32035 de 16 de mayo de 2014 la Directora de Signos Distintivos de la SIC declaró fundadas sus oposiciones y, en consecuencia, denegó el registro de las marcas mixtas **"ROYAL DECAMERON ISLEÑO"**, para identificar servicios solamente en las clases 35 y 43 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad **HODECOL S.A.S.**

⁹ Esta Clase corresponde a la Séptima Edición de la Clasificación Internacional de Niza, en la cual se encontraban incluidos los servicios de hotelería y restauración.



5º: Que a través de las resoluciones núms. 32038 y 32037 de 2014 la Directora de Signos Distintivos de la SIC declaró infundadas sus oposiciones y, en consecuencia, concedió el registro de las marcas mixtas "**ROYAL DECAMERON ISLEÑO**", para identificar servicios en las clases 39 y 41 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad **HODECOL S.A.S.**

5º: Que contra las citadas resoluciones interpuso recursos de apelación, siendo resueltos de manera confirmatoria mediante las resoluciones núms. 73267, 73265, 73266, 73264; 72913 y 72915 de 2014, emanadas del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial.

6º: Que frente a las resoluciones núms. 32033 y 32035 de 2014, la sociedad **HODECOL S.A.S.** interpuso recursos de apelación, siendo resueltos a través de las resoluciones núms. 72914 y 72916 de ese año, expedidas por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, que revocó las decisiones iniciales y, en su lugar, concedió el registro de las marcas mixtas "**ROYAL DECAMERON ISLEÑO**", para identificar servicios en las clases 35 y 43 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la citada sociedad.

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



Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas vulneró los artículos 134 y 136, literales a), b) y h), de la Decisión 486, por indebida aplicación, por cuanto concedió el registro de los signos objeto de controversia pasando por alto que son similarmente confundibles con sus marcas, cuyo elemento distintivo es la expresión "**ROYAL**", lo cual genera un alto riesgo de confusión en el mercado; y, que, además, aquella no se asocia desde hace varias décadas con características de un servicio particular, sino como el identificador notorio y propio de su fuente empresarial en servicios hoteleros.

Indicó que adquirió derechos sobre la expresión "**ROYAL**" desde 1989, haciendo uso de la misma de manera continua y regular para identificarse como comerciante hasta la fecha.

Sostuvo que la SIC desde el momento que decidió sobre la concesión de los registros de las marcas mixtas "**ROYAL DECAMERON**" y "**ROYAL DECAMERON ISLEÑO**" generó confusión entre los consumidores y, con ello, vulneró sus derechos adquiridos, toda vez que son similarmente confundibles con sus marcas destinadas a identificar los mismos servicios.



Agregó que los signos enfrentados amparan iguales servicios, esto es, de hotelería, los cuales se ofrecen mediante similares canales de comercialización y están dirigidos al mismo consumidor.

Indicó que las marcas en conflicto presentan un inminente riesgo de confusión y/o asociación en el mercado, generando con ello un aprovechamiento indebido del prestigio, calidad y reputación de que gozan sus marcas por parte de la sociedad **HODECOL S.A.**

Adujo que los servicios que identifican las expresiones en conflicto tienen conexidad competitiva, por lo que de seguir permitiéndose el registro por parte de terceros le ocasionarían un perjuicio publicitario y comercial.

Reiteró que existen similitudes entre las marcas cotejadas, lo que genera un inminente riesgo de confusión y asociación para el público consumidor, toda vez que los servicios confrontados utilizan los mismos canales de comercialización y medios de publicidad.

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

II.-1. La **SIC** solicitó desestimar las súplicas incoadas, por cuanto, a su juicio, la actora no expuso argumento alguno que desvirtuara la presunción de legalidad de los actos administrativos demandados.



Aseguró que las marcas cotejadas no presentan similitud alguna que genere riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor, máxime si se tiene en cuenta que las solicitadas tienen un nivel alto de distintividad y recordación, esto en cuanto a sus elementos denominativos y/o verbales y las gráficas.

Indicó que los signos previamente registrados cuentan con vocablos de contenido conceptual conocidos y por un vocablo en idioma inglés, esto es, "**ROYAL**", el cual cumple una función de atribuir superioridad. Así también, se tornan evocativos al tener la capacidad de evocar en la mente del consumidor una idea respecto de los servicios que identifica en el mercado.

II.-2. La sociedad **HODECOL S.A.S.**, tercero con interés directo en las resultas del proceso, guardó silencio.

III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN

De conformidad con lo ordenado por el artículo 180 de la Ley 1437 de 2011¹⁰, el 18 de junio de 2016 se llevó a cabo la Audiencia Inicial, a la cual asistieron la sociedad **HOTELES ROYAL S.A.**, en su calidad de actora, así como el apoderado de parte demandada.

¹⁰ En adelante CPACA.



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, de conformidad con el artículo 137 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.

Habida cuenta que no se propusieron excepciones previas ni mixtas por la parte demandada, no se adoptó decisión al respecto.

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

Que el objeto del presente litigio consiste en determinar si las **resoluciones núms. 72238 de 29 de noviembre de 2013 y 73267 de 4 de diciembre de 2014; 72235 de 29 de noviembre de 2013 y 73265 de 4 de diciembre de 2014; 72243 de 29 de noviembre de 2013 y 73266 de 4 de diciembre de 2014; 72245 de 29 de noviembre de 2013 y 73264 de 4 de diciembre de 2014; 72914 de 2 de diciembre de 2014; 32038 de 16 de mayo de 2014 y**



72913 de 2 de diciembre de 2014; 32037 de 16 de mayo de 2014 y 72915 de 2 de diciembre de 2014; y 72916 de 2 de diciembre de 2014, mediante las cuales la SIC concedió el registro de las marcas mixtas "**ROYAL DECAMERON**", para distinguir servicios comprendidos en las clases 35, 39, 41 y 43; y "**ROYAL DECAMERON ISLEÑO**", para amparar servicios comprendidos 35, 39, 41 y 43, a la sociedad **HOTELES DECAMERON COLOMBIA S.A.S -HODECOL S.A.S-**, tercero con interés directo en las resultas del proceso, vulneran lo dispuesto en el artículo 136, literales a), b) y h), de la Decisión 486 de 2000.

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.

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 actora insistió en que los registros marcarios, cuya nulidad se solicita, reproducen el elemento distintivo, esencial y característico “**ROYAL**” que hace parte de sus marcas; y, que, además, ésta no es débil ni irrelevante, teniendo en cuenta su amplio uso y trayectoria en el mercado hotelero.

Señaló que los signos enfrentados y para efectos del análisis comparativo, deben observarse los criterios establecidos por la jurisprudencia del Tribunal Andino y del Consejo de Estado, según los cuales deben cotejarse bajo un análisis en conjunto de todos sus elementos, de forma sucesiva y no simultánea, estándose más a sus semejanzas que a sus diferencias, y teniendo en cuenta la percepción que de ellas tendría un consumidor medio.

Sostuvo que existe una reproducción inminente del concepto comercial que ha desarrollado bajo su marca notoria. Indudablemente el consumidor, al encontrar en el mercado las expresiones “**ROYAL**” y “**ROYAL DECAMERON**” o “**ROYAL DECAMERON ISLEÑO**”, evocaría en su mente su tradicional nombre y marca, hecho que lo induciría en error de considerar



que se trata del mismo origen empresarial o, cuando menos, que existe una asociación o relación empresarial entre los mismos.

IV.-2. En esta etapa procesal, tanto la parte demandada, el tercero con interés directo en las resultas del proceso y el Agente del Ministerio público, guardaron silencio.

V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, concluyó¹¹:

"[...] 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;

b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre

¹¹ Proceso 417-IP-2019.



que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar 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, 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

[...]

2.3. Al realizar el cotejo entre signos mixtos, se debe tomar en cuenta lo siguiente:

- 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. Comparación entre signos mixtos y denominativos

[...]



3.5. En consecuencia, al realizar la comparación 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 las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas 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 de conformidad con las reglas para el cotejo de signos denominativo desarrollados en el párrafo 2.3 del presente acápite.

[...]

4. Familia de marcas

[...]

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.

[...]

5. Conexión entre los servicios de la Clasificación Internacional de Niza

[...]

5.4. Para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre productos y/o servicios corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y cualquiera de los siguientes tres criterios sustanciales:

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

[...]

b) La complementariedad de los productos o servicios

[...]



c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad)

[...]

5.5 Los siguientes criterios, en cambio, por sí mismos son insuficientes para acreditar relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios, pues estos necesariamente tienen que ser analizados a la luz de cualquiera de los tres criterios sustanciales antes referidos:

- **La pertenencia a una misma clase de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza**

[...]

- **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**

[...]

6. El nombre comercial. Características y su protección

[...]

6.3. El artículo 190 de la Decisión 486 entiende al nombre comercial como "... cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil".

[...]

Características del nombre comercial

[...]

Protección del nombre comercial

[...]

7. La marca notoriamente conocida. Su protección y su prueba. La notoriedad del signo solicitado a registro.

Definición

7.2. La decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina le dedica al tema de los signos notoriamente conocidos un acápite



especial distinguido en el título XII, bajo el cual los artículos 224 a 236 establecen la regulación de los signos notoriamente conocidos.

[...]

7.4. de la anterior definición se pueden desprender las siguientes características:

- a) Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por el sector pertinente.***
- b) Debe haber ganado notoriedad en cualquier de los Países miembros.***
- c) La notoriedad se puede haber ganado por cualquier medio.***

[...]

7.12. Sin perjuicio de lo expuesto, debe tenerse presente en que ningún caso se otorgará el registro marcario de un signo distintivo si el solicitante actúa de mala fe, si el propósito de dicho registro es restringir la libre competencia o si subyace a su solicitud un acto de competencia desleal, situaciones que deberán estar debidamente probadas.

En relación con los diferentes riesgos en el mercado

[...]

Prueba de la notoriedad

[...]

La notoriedad del signo solicitado a registro

[...]

La cancelación por falta de uso y la prueba del uso tratándose de marcas renombradas y notorias

[...]”.

VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

La SIC mediante los actos administrativos acusados, esto es, las **resoluciones núms. 72238 de 29 de noviembre de 2013, 72235**



de 29 de noviembre de 2013, 72243 de 29 de noviembre de 2013, 72245 de 29 de noviembre de 2013; 72914 de 2 de diciembre de 2014, 32038 de 16 de mayo de 2014, 32037 de 16 de mayo de 2014 y 72916 de 2 de diciembre de 2014, concedió el registro como marca de los signos mixtos **"ROYAL DECAMERON"** y **"ROYAL DECAMERON ISLEÑO"**, a la sociedad **HODECOL S.A.S.**, para amparar los mismos servicios de las clases 35, 39, 41 y 43 de la Clasificación Internacional de Niza, esto es: *"[...] Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; organización, administración, manejo y explotación de hoteles, hostales, paradores turísticos, pensiones u otros establecimientos que aseguren el hospedaje y la comida; trabajos de oficina; organización de ferias o exposiciones con fines comerciales o publicitarios; comercialización de todo tipo de productos y servicios y en especial los relacionados con la industria turística y hotelera; reagrupamiento, en beneficio de terceros, de productos diversos (excepto su transporte), para que los consumidores puedan examinarlos y comprarlos a su conveniencia; este servicio puede ser prestado por comercios minoristas o mayoristas, o mediante catálogos de venta por correo o medios de comunicación electrónicos, por ejemplo, sitios web o programas de televenta; promoción de ventas para terceros; servicios relacionados con todo tipo de asesoría orientada a los viajeros o relacionada con la organización de viajes, la actividad turística y hotelera; compra y venta de unidades incorpóreas, las cuales*



pueden ser redimidas en noches de alojamiento en hoteles, pensiones, hostales u otros establecimientos que aseguren un hospedaje temporal a través del sistema todo incluido; desarrollo y comercialización de programas turísticos de tiempo compartido [...]", "[...] Relacionados con el transporte de personas o mercancías de un lugar a otro por vía terrestre férrea, aérea o marítima y los servicios afines; servicios relacionados con el alquiler de vehículos de transporte; los servicios que consisten en informaciones referentes a los viajes y reservas de pasajes prestados por intermediarios y agencias de turismo; informaciones relativas a las tarifas, los horarios y los medios de transporte, organización de excursiones, viajes, cruceros y visitas turísticas: acompañamiento de viajeros; reservas para los viajes; transporte de viajeros [...]", "[...] Cuyo fin esencial es el entretenimiento, la diversión, el esparcimiento, el recreo, la educación y la formación de los individuos; actividades deportivas y culturales; servicios de discotecas; organización y dirección de conferencias, congresos, seminarios y simposios; organización y realización de ferias, eventos o exposiciones con fines culturales o educativos; juegos de suerte y azar; servicios de casino; explotación de casinos y salas de juego; servicios de juegos disponibles en línea a través de una red informática; parques de atracciones y diversiones, servicios de jardines y parques zoológicos, organización de fiestas y recepciones [...]" y "[...] prestados por personas o por establecimientos cuyo fin esencial es preparar y procurar alimentos y



bebidas para el consumo; servicios de restauración (alimentación); servicios de restaurantes, cafés, cafeterías, bares, restaurantes de autoservicios, así como los servicios prestados procurando el alojamiento, el albergue, el hospedaje y la comida en hoteles, pensiones, hostales u otros establecimientos que aseguren un hospedaje temporal; servicios de hotelería, servicios de reserva de alojamiento para viajeros, prestados principalmente por agencias de viaje o corredores [...]”.

A juicio de la demandante, los signos objeto de controversia son similarmente confundibles con sus marcas, cuyo elemento distintivo es la expresión “**ROYAL**”, lo cual genera un alto riesgo de confusión en el mercado.

El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, estimó que para el caso *sub examine* era viable la interpretación de los artículos 136, literales a), b) y h), 151, 190, 191, 193, 224, 228 y 230¹² “[...] *por ser pertinentes y con el fin de tratar los temas de conexión entre los servicios de la Clasificación Internacional de Niza, el signo distintivo notoriamente conocido y el nombre comercial [...]”.*

¹² Los referidos artículos 151, 190, 191, 193, 224, 228 y 230, fueron interpretados de oficio por el Tribunal.



El texto de las normas aludidas 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;

b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;

[...]

h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario [...]

Artículo 151.- *Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.*

Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente.

[...]

Artículo 190.- *Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil. Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su*



denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles. Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir.

Artículo 191.- *El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa.*

[...]

Artículo 193.- *Conforme a la legislación interna de cada País Miembro, el titular de un nombre comercial podrá registrarlo o depositarlo ante la oficina nacional competente. El registro o depósito tendrá carácter declarativo. El derecho a su uso exclusivo solamente se adquirirá en los términos previstos en el artículo 191.*
[...]

Artículo 224.- *Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.*
[...]

Artículo 228.- *Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores:*

- a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro;*
- b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro;*
- c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique;*
- d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique;*
- e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección;*



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00043-00

Actora: HOTELES ROYAL S.A.

f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial;

h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o,

i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección;

j) los aspectos del comercio internacional; o,

k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.

Artículo 230.- *Se considerarán como sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, los siguientes:*

a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique;

b) las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o,

c) los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique. Para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido dentro de cualquiera de los sectores referidos en los literales anteriores”.

Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las marcas 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,



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00043-00
Actora: HOTELES ROYAL S.A.

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 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 [...]”.

Para efectos de realizar el cotejo, a continuación se presentan las marcas en conflicto así:



MARCAS MIXTAS CUESTIONADAS¹³



¹³ Folio 237 del cuaderno núm .2



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00043-00
Actora: HOTELES ROYAL S.A.



Hotel Hacienda Royal

HOTEL CALI ROYAL

HOTEL CARTAGENA ROYAL

HOTEL MEDELLÍN ROYAL

CASA ROYAL

HOTEL ANDINO ROYAL

ROYAL EXPRESS

MARCAS MIXTAS Y NOMINATIVAS PREVIAMENTE

REGISTRADAS¹⁴

HOTEL PACÍFICO ROYAL

HOTEL PAVILLON ROYAL LTDA

HOTEL ANDINO ROYAL LTDA

¹⁴ Folio 38 del cuaderno núm. 1



HOTEL HACIENDA REAL LTDA

NOMBRES COMERCIALES PREVIAMENTE DEPOSITADOS

Ahora bien, como en el presente caso se van a cotejar unas marcas mixtas, como son las cuestionadas, concedidas a favor del tercero con interés directo en los resultados del proceso¹⁵, con otras marcas mixtas y nominativas, previamente registradas, a favor de la actora, es necesario establecer el elemento que predomina en las mixtas, 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 ambas marcas, no así las gráficas que las acompañan, pues su sola lectura es la que trae en la mente del consumidor las palabras que distinguen, sin que la parte gráfica sea de relevancia, amén de que los servicios amparados bajo las mismas son solicitados por su denominación y no por la descripción de aquellas.

Ahora, es menester precisar que la Interpretación Prejudicial enfatiza en que si el elemento determinante es el denominativo el cotejo se

¹⁵ La sociedad **HODECOL S.A.S.**



deberá realizar de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre marcas denominativas:

"[...]"

- 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 [...]*”.

Siendo ello así, la Sala procederá a analizar las características propias de las marcas 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 el riesgo de 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 debe 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.*

[...]”.



Ahora, es del caso señalar tal como se indicó en la interpretación prejudicial rendida en el proceso núm. 398-IP-2019, el artículo 135 de la Decisión 486 prohíbe el registro de los *signos descriptivos, genéricos o conformados por palabras o partículas de uso común*.

Así, lo expresó:

"[...] 4. Signos conformados por denominaciones descriptivas, genéricas y de uso común.

[...]

4.2. *Los signos descriptivos son aquellos que informan exclusivamente sobre las características o propiedades de los productos, cuales como calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc. La denominación descriptiva responde a la formulación de la pregunta ¿cómo es? en relación con el producto o servicio por el cual se indaga, pues la misma específicamente se contesta con la expresión adecuada a sus características, cualidades o propiedades según se trate.*

[...]

4.4. *La expresión genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es? en relación con el producto o servicio seleccionado se responde empleando la denominación genérica. Desde el punto de vista de las marcas, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger o cuando por sí solo pueda servir para identificarlo.*

[...]

4.8. *No obstante, si la exclusión de los componentes descriptivos, genéricos o de uso común llegare a reducir el signo de tal manera que resulte imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerado 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 circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto.*



[...]

4.11. *En tal sentido, se debe determinar si los signos presentan elementos descriptivos, genéricos o de uso común en la clase correspondiente de la Clasificación Internacional de Niza y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo los elementos descriptivos, genéricos o de uso común, siendo que su presencia no impida el registro de la denominación en caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente [...]*”.

Dicha interpretación también indicó que si la exclusión de los componentes descriptivos, genéricos o 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, en cuyo caso se deberá analizar los signos en su conjunto.

Al efecto, el Tribunal precisó:

[...] No obstante, si la exclusión de los componentes descriptivos o 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 circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto [...]” (Las negrillas y subrayas fuera de texto).

Sobre este asunto la Sala debe puntualizar, además, que *las expresiones de uso común, genéricas y descriptivas* no pueden ser



utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario y, por lo tanto, un titular de un signo con dichas expresiones no puede impedir su inclusión y debe soportar el registro de otras marcas que se formen con esas palabras, **siempre y cuando la combinación resultante no ocasione confusión.**

En ese sentido, para fijar la *genericidad* de los signos, el Tribunal, como esta Corporación, han establecido que es necesario plantear la pregunta: ¿qué es? frente al producto o servicio de que se trata.

Al respecto, la Sala observa que los signos opositores poseen una partícula genérica, esto es, "**HOTEL**", respecto de los servicios de la Clase 42 (hoy 43) de la Clasificación Internacional de Niza, debido a que la misma señala directamente el servicio que se pretende ofrecer, es decir, servicios de hotelería.

Igualmente, la Sala advierte que las palabras "**PACÍFICO**", "**BOGOTÁ**", "**CARTAGENA**", "**MEDELLÍN**", "**CALI**" y "**ANDINO**", que hacen parte de las marcas opositoras, describen la procedencia geográfica de los servicios de hotelería que amparan, habida cuenta que aluden a indicaciones de procedencia o los lugares de origen de éstos.



Lo anterior, por cuanto las expresiones “**PACÍFICO**”, “**BOGOTÁ**”, “**CARTAGENA**”, “**MEDELLÍN**”, “**CALI**” y “**ANDINO**”, en el caso bajo examen, responden a la pregunta ¿cómo es el servicio?, dado que describen el lugar de procedencia de los servicios¹⁶ de hotelería, pues los mismos son ofrecidos en ciudades o zonas del territorio colombiano.

Ahora, la Sala advierte que dicho análisis también resulta aplicable para la expresión “**ISLEÑO**”, que hace parte de las marcas cuestionadas, toda vez que según el Diccionario de la Real Academia Española significa: “[...]1. *adj. Natural de una isla. [...]*”¹⁷.

En ese orden de ideas, la partícula “**ISLEÑO**” también describe el lugar de procedencia de los servicios que identifican las marcas cuestionadas, esto es, publicidad, gestión de negocios comerciales, transporte de personas o mercancías, de diversión, entretenimiento o esparcimiento y de hotelería y restauración.

¹⁶ Dicho criterio fue señalado por esta Sección en sentencia de 28 de febrero de 2019, pues al analizar un caso similar, señaló lo siguiente:

“[...]61. La Sala advierte que la expresión COLOMBIANA que integra el elemento denominativo de la marca mixta bajo estudio, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, significa lo siguiente: “[...] Colombiano, na

1. *adj. Natural de Colombia, país de América. U. t. c. s.*

2. *adj. Perteneciente o relativo a Colombia o a los colombianos [...]*” (Destacados de la Sala).

62. **La Sala evidencia que la expresión COLOMBIANA, en el caso sub examine, responde la pregunta ¿cómo es el producto? al describir el lugar de procedencia de los productos que se cosechan y producen en el territorio colombiano, sin que en ningún momento se identifique una variedad específica de palma de aceite ni constituya una denominación de origen, como se analizará más adelante la presente sentencia. [...]**” (Destacado fuera de texto).

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, expediente identificado con el núm. único de radicación 2009-00201-00, C.P. Hernando Sánchez Sánchez. Reiterado en sentencia de 1º de julio de 2021, núm. Único de radicación 2012-0055-00. C.P. Nubia Margoth Peña Garzón.

¹⁷ <https://dle.rae.es/isle%C3%B1o> Consultado el 16 de marzo de 2023.



Lo anterior, por cuanto el consumidor haría la relación directa en su mente de que dichos servicios son ofrecidos en una isla.

Así las cosas, las expresiones "**HOTEL**", "**PACÍFICO**", "**BOGOTÁ**", "**CARTAGENA**", "**MEDELLÍN**", "**CALI**", "**ANDINO**" e "**ISLEÑO**", que hacen parte de las marcas enfrentadas, son expresiones, respectivamente, genéricas y descriptivas que deben ser excluidas del cotejo marcario, teniendo en cuenta que la interpretación prejudicial traída a colación sugiere que el Juez Consultante no las debe tener en cuenta al realizar el examen comparativo de las marcas.

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

En cuanto a la **similitud ortográfica**, entre los signos cuestionados, "**ROYAL DECAMERON**", y las marcas previamente registradas "**ROYAL**", "**CASA ROYAL**", "**HACIENDA ROYAL**", "**PARQUE ROYAL**" y "**ROYAL EXPRESS**", la Sala advierte significativas similitudes que pueden inducir a mayor grado de confusión, teniendo en cuenta que los solicitados reproducen totalmente la expresión "**ROYAL**", contenida en las marcas previamente registradas, en las cuales se encuentra toda la fuerza distintiva de la expresión; y que la única



diferencia radica en la inclusión de la partícula **"DECAMERON"** en los signos cuestionados, la cual no goza de la suficiente distintividad y no contribuye a diferenciarlo de las marca previamente registradas.

Al respecto, se precisa que si bien es cierto que los signos cuestionados están compuestos por dos palabras **"ROYAL"** y **"DECAMERON"**, ello no desvirtúa el riesgo de confusión, en el presente caso, teniendo en cuenta que la carga distintiva recae sobre la expresión que reproduce por completo a una de las marcas previamente registradas, esto es, en **"ROYAL"**, lo que lleva a que el signo solicitado **"ROYAL DECAMERON"** no sea suficientemente distintivo y diferente al previamente registrado.

Además, debe tenerse en cuenta que en las marcas compuestas la primera palabra es la que tiene mayor poder de recordación en la mente del consumidor, por lo que la expresión **"ROYAL"** de los signos cuestionados, **"ROYAL DECAMERON"**, es la que el consumidor va a recordar con mayor preponderancia.

Vale la pena señalar que la expresión **"DECAMERON"**, que hace parte de las marcas cuestionadas, no aporta criterios ni elementos de diferenciación entre los signos enfrentados, ya que no tiene la potencialidad de eliminar el riesgo de confusión que se presenta dado



que poseen la misma denominación "**ROYAL**", en la cual se encuentra toda la fuerza distintiva de la expresión.

Referente a la **similitud fonética**, es del caso indicar que la pronunciación de las expresiones cotejadas es similar, porque coinciden en la denominación "**ROYAL**", siendo este el elemento principal del signo cuestionado "**ROYAL DECAMERON**"; y aunque el signo solicitado tiene otra expresión ("**DECAMERON**"), la palabra de mayor fuerza en el conjunto marcario es "**ROYAL**".

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

ROYAL DECAMERON - ROYAL, ROYAL DECAMERON - ROYAL, ROYAL DECAMERON - ROYAL
ROYAL DECAMERON - ROYAL, ROYAL DECAMERON - ROYAL, ROYAL DECAMERON - ROYAL
ROYAL DECAMERON - ROYAL, ROYAL DECAMERON - ROYAL, ROYAL DECAMERON - ROYAL
ROYAL DECAMERON - ROYAL, ROYAL DECAMERON - ROYAL, ROYAL DECAMERON - ROYAL

ROYAL DECAMERON - CASA ROYAL, ROYAL DECAMERON - CASA ROYAL
ROYAL DECAMERON - CASA ROYAL, ROYAL DECAMERON - CASA ROYAL
ROYAL DECAMERON - CASA ROYAL, ROYAL DECAMERON - CASA ROYAL
ROYAL DECAMERON - CASA ROYAL, ROYAL DECAMERON - CASA ROYAL

ROYAL DECAMERON - HACIENDA ROYAL, ROYAL DECAMERON - HACIENDA ROYAL
ROYAL DECAMERON - HACIENDA ROYAL, ROYAL DECAMERON - HACIENDA ROYAL
ROYAL DECAMERON - HACIENDA ROYAL, ROYAL DECAMERON - HACIENDA ROYAL
ROYAL DECAMERON - HACIENDA ROYAL, ROYAL DECAMERON - HACIENDA ROYAL



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00043-00
Actora: HOTELES ROYAL S.A.

ROYAL DECAMERON - PARQUE **ROYAL**, **ROYAL** DECAMERON - PARQUE **ROYAL**
ROYAL DECAMERON - PARQUE **ROYAL**, **ROYAL** DECAMERON - PARQUE **ROYAL**
ROYAL DECAMERON - PARQUE **ROYAL**, **ROYAL** DECAMERON - PARQUE **ROYAL**
ROYAL DECAMERON - PARQUE **ROYAL**, **ROYAL** DECAMERON - PARQUE **ROYAL**

ROYAL DECAMERON - **ROYAL** EXPRESS, **ROYAL** DECAMERON - **ROYAL** EXPRESS
ROYAL DECAMERON - **ROYAL** EXPRESS, **ROYAL** DECAMERON - **ROYAL** EXPRESS
ROYAL DECAMERON - **ROYAL** EXPRESS, **ROYAL** DECAMERON - **ROYAL** EXPRESS
ROYAL DECAMERON - **ROYAL** EXPRESS, **ROYAL** DECAMERON - **ROYAL** EXPRESS

Ahora, en cuanto a la **similitud ideológica o conceptual**, la Sala observa que la expresión "**ROYAL**" que hace parte tanto de los signos cuestionados como de las marcas previamente registradas, proviene del idioma inglés, que traduce *realeza*¹⁸, significado que no es del conocimiento común o de uso generalizado, vale decir, no es fácilmente identificable por el *consumidor promedio colombiano*, por lo que los signos confrontados se consideran como signos de fantasía.

Por lo tanto, desde el punto de vista ideológico o conceptual, por ser de fantasía los signos en controversia, como ya se dijo, no pueden cotejarse desde este aspecto.

¹⁸ <https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/royal> consultado el 16 de marzo de 2023.



Así las cosas, la Sala concluye que al encontrarse semejanzas significativas ortográficas y fonéticas entre los signos cuestionados y las marcas previamente registradas existe riesgo de confusión directa.

Sobre este punto en particular, vale la pena traer a colación la sentencia de 5 de marzo de 2015¹⁹, en la que la Sección Primera de esta Corporación, en un escenario similar en el que se enfrentaron las mismas marcas conformadas por la expresión “**ROYAL**” y “**ROYAL DECAMERON**”, en clases 39, 41 y 43 de la Clasificación Internacional de Niza, que ahora se prohija, concluyó que existía riesgo de confundibilidad. En efecto, se dijo en esa oportunidad:

“[...] 5.2.8.- De acuerdo con las reglas anteriormente enunciadas y teniendo en cuenta que la contienda se concentra en la posible similitud que existe entre los signos ROYAL DECAMERON y el nombre comercial HOTELES ROYAL S.A. y las marcas registradas a favor de este HOTEL BOGOTÁ ROYAL, HOTEL CALI ROYAL, HOTEL CARTAGENA ROYAL, HOTEL MEDELLÍN ROYAL, CASA ROYAL, HOTEL ANDINO ROYAL, HOTEL HACIENDA ROYAL, HOTEL PARQUE ROYAL, ROYAL EXPRESS y HOTEL PACÍFICO ROYAL, se debe precisar si la denominación DECAMERON imprime la suficiente fuerza distintiva que permita diferenciar las marcas amparadas de aquellas que se buscan proteger.

5.2.9.- Esta regla de cotejo marcario encuentra asidero en que los signos denominativos compuestos que se confrontan comparten la denominación ROYAL, lo que indica que se debe determinar si la denominación diferente presente en la marca cuestionada le otorga la suficiente fuerza distintiva.

5.2.10.- La fuerza distintiva en este tipo de marcas radica en que el elemento diferenciador otorga particularidad a la denominación

¹⁹ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 5 de marzo de 2015, expediente identificado con el número único de radicación 2009-00231-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala.



de suerte que al ser apreciada en su conjunto permite distinguirla de otra. Sobre este particular la Sala ya ha tenido la oportunidad de pronunciarse en los siguientes términos:

“La marca cuyo registro fue negado es una denominación compuesta ya que está formada por las palabras “TELCEL MOVIL”, en cuanto el análisis que se desprende de cotejar las denominaciones “TELCEL” y “TENCEL” la Sala se remite a lo concluido en líneas anteriores. Ahora bien, en lo que tiene que ver con el vocablo “MOVIL” se tiene que este no conduce a particularizar cual es el origen empresarial del producto, esto es, no otorga al signo la suficiente carga semántica que permita reconocer que se trata de un producto que pertenece a una persona y no a otra.

En ese sentido la interpretación prejudicial dada para este asunto sostuvo lo siguiente:

“En el caso concreto, cuando el Juez Consultante realice el correspondiente examen de registrabilidad del signo mixto y del signo denominativo que cuenten, en su parte denominativa, con elementos compuestos, solicitados como marcas habrá de examinar especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que la conforman, esto es, si el signo solicitado a registro tiene capacidad distintiva por sí mismo, existiendo uno o más vocablos que doten al signo de “la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial”. (Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. N° 677, de 13 de junio de 2001, marca: “BOLIN BOLA”).”

La expresión MOVIL no aporta criterios ni elementos de diferenciación entre los signos en cuestión ya que no tiene la potencialidad de eliminar el riesgo de confusión que se presenta dada la marcada similitud entre las denominaciones “TELCEL” y “TENCEL”. A esto se debe agregar que el riesgo se aumenta teniendo en cuenta que las marcas en disputa buscan amparar los mismos productos presentes en la clase 25 de la clasificación internacional.”²⁰

²⁰ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Primera. Fallo de 19 de septiembre de 2013 proferido en proceso con radicación núm.: 11001 03 24 000 **2005 00303** 00. Actor: ADMINISTRADORA DE MARCAS RD, S. DEL RL DE C.V. - C.P. Guillermo Vargas Ayala.



5.2.11.- Se debe entonces determinar, luego del estudio en conjunto de los signos enfrentados, si existe similitud entre ellos de suerte que, de ser así, se pasaría a establecer si la denominación DECAMERON otorga la suficiente fuerza distintiva a la marca cuestionada diluyendo el riesgo de confusión o de asociación.

5.2.12.- Para efectos de realizar el cotejo se impone aplicar las reglas que trae la interpretación prejudicial dada para este proceso, que pueden sintetizarse de la siguiente manera:

“Las reglas recomendadas por la doctrina para el cotejo de todo tipo de signos sugieren que la comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, que se debe hacer una visión de conjunto de los signos en conflicto con la finalidad de no destruir su unidad ortográfica, auditiva e ideológica.

En la comparación entre signos debe emplearse el método del cotejo sucesivo, ya que no es procedente realizar un análisis simultáneo dado que el consumidor no observa al mismo tiempo los signos, sino que lo hace en una forma individualizada. A efectos de determinar la similitud general entre dos signos no se observan los elementos diferentes existentes en ellos, sino que se debe enfatizar en señalar cuáles son sus semejanzas, pues es allí donde mayormente se percibe el riesgo de que se genere confusión.”

5.2.13.- Siguiendo las anteriores reglas se observa que la similitud entre los signos radica esencialmente en que comparten la denominación ROYAL, veamos:

[...]

5.2.14.- En criterio de la Sala, la coincidencia en las denominaciones las hace similares generándose un riesgo de confusión indirecto toda vez que el consumidor medio asociaría los signos en cuanto a su origen empresarial. Vale recordar que este tipo de confusión, también conocida como riesgo de asociación, se presenta cuando “el consumidor o usuario medio no distinga en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo, de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00043-00

Actora: HOTELES ROYAL S.A.

para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado".²¹

Así las cosas, le asiste razón a la parte actora en cuanto que la similitud entre las marcas existe y ello puede causar riesgo de confusión el consumidor.

5.2.15.- Visto lo anterior ha de analizarse el argumento expuesto por la entidad demanda que apunta a sostener que si bien los signos comparten la denominación ROYAL la fuerza distintiva de la expresión DECAMERON permite diferenciar la marca cuestionada de las marcas opositoras. La Sala no comparte dicha tesis como quiera que la presencia de la expresión DECAMERON en el signo cuyo registro se cuestiona no tiene la entidad de particularizar el origen empresarial de los productos y servicios. A lo anterior se suma el que las marcas opositoras se encuentran unas registradas para distinguir la misma clase de productos y servicios (clase 43) y otras para amparar productos y servicios que tienen íntima relación toda vez que se ofrecen en el sector hotelero al cual pertenecen tanto la actora como el tercero titular de la marca cuestionada. **En tal sentido es forzoso concluir que la similitud que genera el riesgo de asociación no se ve menguada ante la existencia de la expresión DECAMERON ya que se ha podido ver que ésta no tiene la suficiente fuerza gramatical para diferenciar una y otra marca.**

[...]

5.2.21.- En el presente asunto resulta evidente que la marca ROYAL DECAMERON reproduce parcialmente las marcas notorias a las que se ha hecho referencia ut supra, así como el nombre comercial notoriamente conocido HOTELES ROYAL S.A., reproducción que genera similitud capaz de causar un riesgo de asociación y un aprovechamiento injusto de las marcas notoriamente reconocidas y del nombre comercial, imponiéndose la consecuencia de anular los actos acusados [...]". (Destacado fuera de texto).

²¹ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 103-IP-2005, marca. "DEIMAN" (mixta), publicado en la Gaceta Oficial N° 1308, de 16 de marzo de 2006.



Por lo tanto, se cumple el primer supuesto del artículo 136, literal a), de la Decisión 486, en cuanto a la semejanza a una marca registrada por un tercero.

Ahora, para aplicar la causal antes enunciada, es necesario abordar el segundo supuesto, esto es, el tema de la conexión competitiva.

Tratándose de esta materia, esta Sección en sentencia de 26 de noviembre de 2018²² trajo a colación los criterios expuestos por el Tribunal, así:

"[...] a) Si los productos o servicios pertenecen a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza.

Sin embargo, es preciso recordar que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la similitud 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 Clasificación Internacional de Niza.

b) Los canales de aprovisionamiento, distribución y de comercialización, así como los medios de publicidad empleados para tales fines, la tecnología empleada, la finalidad o función, el mismo género, la misma naturaleza de los productos o servicios, la utilización de estos, entre otros indicios o criterios.

Respecto del criterio relativo a los mismos canales de distribución, los grandes distribuidores no pueden ser tomados

²² Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 28 de noviembre de 2018, M.P. Hernando Sánchez Sánchez, expediente identificado con el número único de radicación 2009-00314-00.



como referencia por cuanto disponen de una oferta muy variada. Es posible considerar la venta de productos dentro de tiendas especializadas en combinación con otros criterios.

Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva. De igual manera, los canales de distribución independientes o diferentes indican la existencia de un know-how de fabricación diferente y, generalmente, de ausencia de similitud.

c) El grado de sustitución (o intercambiabilidad) o complementariedad de los productos.

En efecto, para analizar la conexión competitiva es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, o la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.

Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, se debe tener en consideración que existe conexión competitiva cuando los productos o servicio en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto origina una mayor demanda en el otro. Para apreciar la conexión competitiva, o sustitución, entre productos, se deberá tener en consideración los precios de dichos bienes, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, los medios de publicidad utilizados, etc. [...]”.

Sobre este asunto, la Sala precisa que a fin de verificar la conexidad entre los servicios amparados, **hay circunstancias en las que uno o dos criterios son suficientes para establecer la conexión competitiva y que no se requiere de la concurrencia de todos para la consecución del propósito de establecer dicha conexidad.**



En el caso *sub lite*, las marcas cuestionadas, "**ROYAL DECAMERON**", fueron solicitadas para amparar los siguientes servicios de las las clases 35, 39, 41 y 43 de la Clasificación Internacional de Niza, respectivamente:

.- Clase 35: "[...] *Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; organización, administración, **manejo y explotación de hoteles, hostales, paradores turísticos, pensiones u otros establecimientos que aseguren el hospedaje y la comida; trabajos de oficina; organización de ferias o exposiciones con fines comerciales o publicitarios; comercialización de todo tipo de productos y servicios y en especial los relacionados con la industria turística y hotelera; reagrupamiento, en beneficio de terceros, de productos diversos (excepto su transporte), para que los consumidores puedan examinarlos y comprarlos a su conveniencia; este servicio puede ser prestado por comercios minoristas o mayoristas, o mediante catálogos de venta por correo o medios de comunicación electrónicos, por ejemplo, sitios web o programas de televenta; promoción de ventas para terceros; servicios relacionados con todo tipo de asesoría orientada a los viajeros o relacionada con la organización de viajes, la actividad turística y hotelera; compra y venta de unidades incorporales, las cuales pueden ser redimidas en noches de alojamiento en hoteles, pensiones, hostales***



u otros establecimientos que aseguren un hospedaje temporal a través del sistema todo incluido; desarrollo y comercialización de programas turísticos de tiempo compartido [...]”,

*.- Clase 39: “[...] Relacionados con el transporte de personas o mercancías de un lugar a otro por vía terrestre férrea, aérea o marítima y los servicios afines; servicios relacionados con el alquiler de vehículos de transporte; **los servicios que consisten en informaciones referentes a los viajes y reservas de pasajes prestados por intermediarios y agencias de turismo**; informaciones relativas a las tarifas, los horarios y los medios de transporte, organización de excursiones, viajes, cruceros y visitas turísticas: **acompañamiento de viajeros; reservas para los viajes; transporte de viajeros** [...]”,*

.- Clase 41: “[...] Cuyo fin esencial es el entretenimiento, la diversión, el esparcimiento, el recreo, la educación y la formación de los individuos; actividades deportivas y culturales; servicios de discotecas; organización y dirección de conferencias, congresos, seminarios y simposios; organización y realización de ferias, eventos o exposiciones con fines culturales o educativos; juegos de suerte y azar; servicios de casino; explotación de casinos y salas de juego; servicios de juegos disponibles en línea a través de una red informática; parques de atracciones y



diversiones, servicios de jardines y parques zoológicos, organización de fiestas y recepciones [...]"

*.- Clase 43: "[...] prestados por personas o por establecimientos cuyo fin esencial es preparar y procurar alimentos y bebidas para el consumo; servicios de restauración (alimentación); servicios de restaurantes, cafés, cafeterías, bares, restaurantes de autoservicios, **así como los servicios prestados procurando el alojamiento, el albergue, el hospedaje y la comida en hoteles**, pensiones, hostales u otros establecimientos que aseguren un hospedaje temporal; servicios de hotelería, servicios de reserva de alojamiento para viajeros, prestados principalmente por agencias de viaje o corredores [...]"*. (Octava edición)

Las marcas previamente registradas, "**ROYAL**", "**CASA ROYAL**", "**HACIENDA ROYAL**", "**PARQUE ROYAL**" y "**ROYAL EXPRESS**", distinguen los siguientes servicios de la Clase 42²³, entre estos: "[...] **procurando el alojamiento, al albergue y la comida, por hoteles, pensiones, campamentos turísticos, hogares turísticos, hogares turísticos, granjas- pensión [...]** **Hotelería y restaurante [...]** **hoteleros de restaurante** y **cafeterías [...]**". (Séptima edición).

²³ Esta Clase corresponde a la Séptima Edición de la Clasificación Internacional de Niza, en la cual se encontraban incluidos los servicios de hotelería y restauración.



De acuerdo con lo anterior no cabe duda que existe conexión competitiva, pues al comparar los servicios que reivindican los signos cuestionados en las clases 35, 39 y 43 de la Clasificación Internacional de Niza y aquellos que distinguen las marcas previamente registradas en la Clase 42 (séptima edición), se evidencia que están dirigidos al manejo y explotación de hoteles así como el transporte y acompañamiento de los viajeros que allí se hospedan, de lo que se advierte un uso complementario y conjunto; pertenecen al mismo género de hotelería y turismo; dichos servicios se promocionan por iguales medios, tales como folletos, televisión, prensa y redes sociales; y sus consumidores podrían asumir razonablemente que los servicios en cuestión provienen del mismo empresario, en atención a la semejanza de las marcas.

Igualmente, ocurre con los servicios que distingue la marca cuestionada en la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza y aquellos servicios hoteleros que amparan las marcas previamente registradas, toda vez que presentan un uso complementario, habida cuenta que en los hoteles y restaurantes normalmente se prestan servicios de entretenimiento y diversión, así como de organización y dirección de conferencias, congresos, seminarios y simposios; organización y realización de ferias, eventos o exposiciones con fines culturales o educativos.



Así las cosas, al existir entre los signos confrontados semejanzas significativas y una relación entre los servicios que distinguen, debe concluirse que existe riesgo de confusión directa, por lo que los mismos no pueden coexistir pacíficamente en el mercado porque, como ya se dijo, podrían generar riesgo de confusión que llevaría al consumidor promedio a asumir que dichos servicios tienen un mismo origen empresarial, lo cual beneficiaría la actividad empresarial del demandante en caso de registrar su signo.

Ello, teniendo en cuenta que en la Interpretación Prejudicial rendida en este proceso se señaló lo siguiente:

"[...] 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 [...]".

En virtud de lo anterior, es evidente que también existe riesgo de confusión indirecta para el consumidor promedio, en lo tocante al origen empresarial, por razón de las significativas similitudes antes anotadas, lo que daría lugar a que el consumidor en mención creyera que los servicios que distinguen ambos signos provienen del mismo titular.



Y con fundamento en las mismas razones, la Sala concluye que también existe riesgo de asociación debido a que el consumidor podría pensar erróneamente que los servicios identificados con esos signos son prestadores de servicios relacionados económicamente.

Frente a la confusión indirecta y el riesgo de asociación, esta Sección en la sentencia de 5 de febrero de 2015²⁴, que ahora se prohíja, indicó lo siguiente:

"[...] Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su interpretación prejudicial allegada, indicó:

*"... El **riesgo de confusión** es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o **que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).***

*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**". (Proceso 70-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. N° 1648 del 21 de agosto de 2008, marca: SHERATON).*

(...)

Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro, surgiría el

²⁴ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 5 de febrero de 2015, C.P. María Elizabeth García González, núm. único de radicación 2008-00065-00.



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00043-00

Actora: HOTELES ROYAL S.A.

riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado[...]" (Las negrillas y subrayas fuera de texto).

Por tal razón, en aplicación de los principios **prior tempore, potior iure** e **in dubio pro signo priori**, deben protegerse las marcas mixtas y nominativas previamente registradas, esto es, "**ROYAL**", "**CASA ROYAL**", "**HACIENDA ROYAL**", "**PARQUE ROYAL**" y "**ROYAL EXPRESS**". Así, lo ha señalado el Tribunal en numerosas interpretaciones prejudiciales²⁵:

*"[...] la confusión no se requiere que sea inminente o real basta la mera posibilidad o la simple duda o incertidumbre de que con la comercialización o utilización de los signos pueda producirse ese error o confusión, para que la oficina nacional competente impida el registro del signo posteriormente solicitado. Todo esto en aplicación de los principios "primero en el tiempo, primero en el derecho" ("**prior tempore, potior iure**"), como para el caso de duda ("**in dubio pro signo priori**"). [...]"*

Cabe señalar que ante la prosperidad del cargo de nulidad examinado anteriormente, la Sala se releva de estudiar los demás cargos alegados en la demanda, criterio adoptado en otras ocasiones, entre ellas, en sentencia de 11 de febrero de 2016²⁶, en la que se precisó lo siguiente:

"[...] Al haber prosperado los cargos formulados en la demanda en contra del artículo 20 del Decreto 1070 de 31 de

²⁵ Entre otros, en las interpretaciones prejudiciales emitidas con los núms. 32-IP-96, 13-IP-98 y 59-IP-2001.

²⁶ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de febrero de 2016, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. Único de radicación 2009-00457-00.



marzo de 2009, la Sala se releva de estudiar los relacionados con la infracción de las normas que consagran la obligación de consultar los derechos de las comunidades indígenas cuando con la decisión resulten desconocidos sus derechos [.]" (Destacado fuera de texto).

En conclusión, para la Sala, en el presente caso se configuró la causal de irregistrabilidad señalada en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486, lo que impone declarar la nulidad de los actos administrativos acusados.

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 las resoluciones núms. **72238 de 29 de noviembre de 2013 y 73267 de 4 de diciembre de 2014; 72235 de 29 de noviembre de 2013 y 73265 de 4 de diciembre de 2014; 72243 de 29 de noviembre de 2013 y 73266 de 4 de diciembre de 2014; 72245 de 29 de noviembre de 2013 y 73264 de 4 de diciembre de 2014; 72914 de 2 de diciembre de 2014; 32038 de 16 de mayo de 2014 y 72913 de 2 de diciembre de 2014; 32037 de 16 de mayo de 2014 y 72915 de 2 de diciembre de 2014; y 72916 de 2 de diciembre de 2014**, mediante las cuales



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00043-00
Actora: HOTELES ROYAL S.A.

la **SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**, concedió, respectivamente, los registros como marcas de los signos mixtos "**ROYAL DECAMERON**" y "**ROYAL DECAMERON ISLEÑO**", para distinguir servicios comprendidos en las clases 35, 39, 41 y 43 de la clasificación internacional de Niza.

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, **ORDENAR** a la SIC cancelar la inscripción de los certificados de registros núms. 505676, 505677, 505678, 505679, 438900, 506064, 506066 y 506067, asignados, respectivamente, a las marcas "**ROYAL DECAMERON**" y "**ROYAL DECAMERON ISLEÑO**", para distinguir servicios de las clases 35, 39, 41 y 43 de la clasificación internacional de Niza.

TERCERO: Ordenar a la **SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO** publicar la parte resolutive de esta providencia en la Gaceta de Propiedad Industrial.

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

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



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00043-00
Actora: HOTELES ROYAL S.A.

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 24 de marzo de 2023.

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

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.