



CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., quince (15) de diciembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Acción nulidad relativa

Número único de radicación: 11001032400020130020300

Demandante: Inversiones Gmh S.A.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

Tercero con interés: NH Hotels S.A.

Temas: Riesgo de confusión entre marcas mixtas; Reiteración Jurisprudencial.

SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por Inversiones Gmh S.A. contra la Superintendencia de Industria y Comercio, para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 64947 de 21 de noviembre de 2011 y 49197 de 17 de agosto de 2012, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio.

La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala; y iii) Resuelve, las cuales se desarrollan a continuación.

I. ANTECEDENTES

La demanda

1. Inversiones Gmh S.A.¹, en adelante la parte demandante, presentó demanda² contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada,

¹ Por intermedio de apoderada. Cfr. Folio 2-3

² Cfr. Folios 9-21



en ejercicio del medio de control de nulidad³, adecuado⁴ en ejercicio de la acción de nulidad relativa⁵ para que se declare la nulidad de las resoluciones núms 64947 de 21 de noviembre de 2011, “*por cual se concede un registro*”; 49197 de 18 de agosto de 2012, “*Por la cual se resuelve una revocatoria directa*”, expedidas por el Director de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio.

2. Como consecuencia de lo anterior, se ordene a la parte demandada cancelar el registro de la marca mixta NH HOTELES, para identificar servicios de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de la marca, en adelante, Clasificación Internacional de Niza.

Pretensiones

3. La parte demandante formuló las siguientes pretensiones⁶:

“[...] Primera: Que se declare la nulidad de la Resolución 64947 del 21 de noviembre de 2011 expedida por la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

Segunda: Que se declare la nulidad de la Resolución 49197 de 17 de agosto de 2012 expedida por la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. [...]”.

Presupuestos fácticos

4. La parte demandante indicó, en síntesis, se correspondió con los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones:

4.1. Nh Hoteles S.A., en adelante el tercero con interés directo en el resultado del proceso, solicitó, el 1° de junio de 2011, ante la parte demandada, el registro como marca del signo mixto nH HOTELES, para identificar servicios de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza.

4.2. La referida solicitud se publicó, el 21 de junio de 2011, en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 630, sin ser objeto de oposición.

³ Previsto en el artículo 137 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011, “*Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo*”.

⁴ Mediante auto proferido en la audiencia inicial; Cfr. Folio 204.

⁵ Prevista en el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, “*Régimen Común de Propiedad Industrial*”.

⁶ Cfr. Folios 32



4.3. El Director de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución núm. 64947 de 21 de noviembre de 2011, concedió el registro de la marca mixta NH HOTELES, para distinguir servicios de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza.

4.4. El tercero con interés directo en el resultado del proceso presentó solicitud de corrección la Resolución núm. 64947 de 21 de noviembre de 2011.

4.5. El Director de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución núm. 49197 de 17 de agosto de 2012, decidió revocar parcialmente el artículo primero de la resolución 64947 de 21 de noviembre de 2011 en el sentido de corregirlo y “[...] Conceder el registro de: nH HOTELES (SEGÚN MODELO ADJUNTO [...])”⁷

Normas violadas

5. La parte demandante indicó la vulneración de: i) los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000; ii) los artículos 1, 29, 123 y 209 de la Constitución Política; iii) el artículo 42 y 97 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011⁸; iv) los artículos 10, 11, 14 y 15 de la Ley 256 de 15 de enero de 1996⁹; y los artículos 606 y 607 del Decreto 410 de 27 de marzo de 1971¹⁰.

Concepto de violación

6. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de violación, así¹¹:

6.1. Adujo que, la parte demandada, al expedir los actos administrativos acusados, incurrió en una falta de motivación, en tanto, no había tenido en cuenta que, en otro procedimiento administrativo, surtido en el año 2009, se había expedido la Resolución núm. 32929 de 30 de junio de 2009, en la cual, en razón a la oposición presentada por la parte demandante, se había negado el registro como marca de un signo distintivo igual a la marca concedida en los actos administrativos acusados.

⁷ Cfr. Folio 8

⁸ “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.

⁹ “Por la cual se dictan normas sobre competencia desleal”

¹⁰ “Por el cual se expide el Código de Comercio”

¹¹ Cfr. Folios 15 a 24

6.2. Señaló que, a su juicio, la parte demandada, en el caso *sub examine*, omitió hacer un pronunciamiento específico respecto del procedimiento administrativo señalado *supra*, comoquiera que, al expedir los actos administrativos acusados, había revocado la Resolución núm. 32929 de 30 de junio de 2009.

6.3. Añadió, teniendo en cuenta lo anterior, que, la parte demandada, con la expedición de los actos administrados acusados, vulneró los artículos 1, 29, 123 y 209 de la Constitución Política de Colombia y el artículo 42 de la Ley 1437 de 2011, en tanto: i) adolecían de falta de motivación. Ello, comoquiera que esta decisión implicaba la revocatoria directa de la Resolución núm. 32929 de 30 de junio de 2009, que, a su juicio, le concedía un derecho al haber tenido como fundada la oposición presentada en el referido procedimiento administrativo adelantado en el 2009; y ii) que no se hizo la notificación del inicio de la actuación que dio lugar a la referida revocatoria directa.

6.4. Indicó que, a su juicio, con la expedición de los actos administrativos acusados se dio la “[...]revocatoria tácita [...]”¹² de la Resolución núm. 32929 de 30 de junio de 2009, mediante la cual la parte demandada había declarado fundada la oposición presentada por la parte demandada y, en consecuencia, se había negado el registro como marca del signo mixto nH HOTELES, para identificar servicios de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza. Por lo que, de conformidad con lo previsto en el artículo 97 de la Ley 1437 de 2011, se le debió haber notificado de la actuación a fin de que diera su autorización, por cuanto, en el referido acto administrativo, al decretar fundada la oposición, se le había concedido un derecho que estaba siendo desconocido con los actos administrativos acusados, constituyéndose así la “[...] revocatoria tácita [...]” en una vía de hecho.

6.5. Argumentó que, a su juicio, con la expedición de los actos administrativos acusados, se había vulnerado lo previsto en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de 2000, en tanto, la marca concedida era similarmente confundible con la marca previamente registrada BH, pues ambas presentaban similitudes desde la perspectiva fonética, visual y ortográfica y estaban dirigidas a la identificación de los mismos servicios.

6.6. Manifestó que, con la expedición de los actos administrativos acusados, se había violado lo previsto en los artículos 10, 11, 14 y 15 de la Ley 256 de 1996, por cuanto

¹² Cfr. Folio 15



la concesión del registro de la marca puede llevar a que el tercero con interés directo en el resultado del proceso se aproveche del nombre y prestigio de la parte demandante, en razón a la existencia de riesgo de confusión o asociación que se genera a los consumidores.

6.7. Añadió, teniendo cuenta lo anterior, que la parte demandada había vulnerado lo previsto en los artículos 606 y 607 del Código de Comercio, sobre nombres comerciales.

Contestación de la demanda

Parte demandada

7. La parte demandada¹³ contestó la demanda¹⁴ y se opuso a las pretensiones formuladas, así:

7.1. Señaló que, al expedir los actos administrativos acusados mediante los cuales se concedió el registro de la marca mixta nH HOTELS, no incurrió en una falta de motivación, en tanto: i) se habían hecho las publicaciones correspondientes y ii) la parte demandante no presentó oposición. Por esta razón, no se habían afectado los derechos de la parte demandante, en particular, lo relativo a la seguridad jurídica y la confianza legítima.

7.2. Precisó que, a su juicio, no se habían vulnerado los derechos constitucionales aducidos por la parte demandante, comoquiera que, en el procedimiento administrativo mediante el cual se expidieron los actos administrativos acusados, se había hecho la publicación correspondiente, en la gaceta de propiedad industrial núm. 630 de 21 de junio de 2011, dando la oportunidad a la parte demandante de presentar oposición al registro solicitado, sin que lo hubiera hecho.

7.3. Añadió que no se había vulnerado lo previsto en el artículo 42 de la Ley 1437 de 2011, en tanto, el trámite del procedimiento administrativo para decidir sobre la concesión o negación de un registro marcario no es encontrada determinado por dicha

¹³ Por intermedio de apoderado Cfr. Folios 84-87.

¹⁴ Cfr. Folios 61-83.

norma, sino por lo previsto en la Decisión 486 de 2000, en razón a la primacía del Derecho Comunitario Andino.

7.4. Respecto de la presunta revocatoria directa de la Resolución núm. 32929 de 30 de junio de 2009, argumentó que: i) en el caso *sub examine*, no se estaba debatiendo la legalidad de dicho acto administrativo; y ii) la decisión adoptada en el acto administrativo citado respondió a la presentación de una oposición por la parte demandante y al silencio del tercero con interés directo en el resultado del proceso durante el término para pronunciarse al respecto.

7.5. Manifestó, respecto de la violación del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000, que la demanda no era el momento para presentar argumentos relacionados con la distintividad de la marca concedida mediante los actos administrativos acusados. Ello, en la medida en que no presentó la correspondiente oposición durante el trámite del procedimiento administrativo. Asimismo, indicó, en relación con el artículo 136 *ibidem*, que refirió la necesidad de tener en cuenta, al realizar el análisis, “[...] i) la totalidad de los signos en conflicto, en su conjunto, sin descomponerlos, ii) debe realizarse el examen de fondo de registrabilidad iii) debe realizarse en forma sucesiva y no simultánea, iv) hay que tener en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos y se debe verificar la naturaleza de los productos o servicio [...]”¹⁵.

7.6. Por último, manifestó que: i) si lo que pretendía la parte demandante era la vulneración de lo previsto en la Ley 256 de 1996, debía iniciar un proceso por competencia desleal aportando las pruebas que pretendía hacer valer y no la acción de nulidad relativa incoada; y ii) que no se habían vulnerado las disposiciones normativas del Código de Comercio, en tanto, no se había presentado la oposición correspondiente durante el trámite del procedimiento administrativo.

Tercero con interés directo en el resultado del proceso

8. El tercero con interés directo en el resultado del proceso¹⁶ contestó la demanda¹⁷ y se opuso a las pretensiones formuladas, así:

¹⁵ Cfr. Folio 82

¹⁶ Por intermedio de apoderado Cfr. Folios 130-134.

¹⁷ Cfr. Folios 110-128.

8.1. Señaló que la expresión NH era el elemento representativo de una familia de marcas y que, en tal sentido, contaba con un derecho exclusivo respecto de esta. Asimismo, indicó que, la parte demandada, con la expedición de los actos administrativos acusados, no había vulnerado de los artículos constitucionales, así como del artículo 42 de la Ley 1437 de 2011, en tanto, había agotado los trámites correspondientes y, adicionalmente, era la parte demandante quien no había participado en el trámite del procedimiento administrativo, aun cuando había contado con la oportunidad para la presentación de oposiciones.

8.2. Sostuvo que no era posible acceder a la revocatoria de la Resolución núm. 32929 de 30 de junio de 2009, comoquiera que no estaba siendo demanda y se encontraba en firme.

8.3. Argumentó que las marcas cotejadas no son similarmente confundibles, tanto así que han convivido pacíficamente en diferentes países, con lo cual no se presenta ninguna afectación a lo previsto en el artículo 135 de la Decisión 486 de 2000 y, en consecuencia, se hace innecesario estudiar lo previsto en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, respecto de la conexidad competitiva.

8.4. Indicó, respecto de los argumentos relacionados con la violación de la Ley 256 de 1996, que no había fundamentos de hecho ni de derecho para sustentar tal afirmación, comoquiera que: i) contaba con más de 150 hoteles identificados con la marca NH; ii) las marcas habían coexistido pacíficamente en el mercado por años; y iii) no había ninguna prueba de la supuesta competencia desleal.

8.5. Por último, manifestó que la parte demandada no violó los artículos del Código de Comercio, que se adujeron como vulnerados, comoquiera que la discusión no versaba respecto de un nombre comercial sino de unas marcas.

Solicitud de Interpretación Prejudicial

9. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 3 diciembre de 2018¹⁸, suspendió el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial de las normas de la Decisión 486 de 2000 aplicables al caso concreto.

¹⁸ Cfr. Folio 157-158

10. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la Interpretación Prejudicial 82-IP-2019 de 19 de noviembre de 2019¹⁹, en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que consideró:

“[...] La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 135 Literal b) y 136 Literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, los cuales se interpretaran por ser pertinentes.

De oficio se interpretará el Artículo 151 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concerniente a la conexión entre los servicios de Clasificación Internacional de Niza [...]”²⁰

11. Asimismo, expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que a su juicio son aplicables.

Audiencia Inicial y audiencia de pruebas

12. El Despacho Sustanciador: i) mediante auto de 25 de noviembre de 2019²¹, convocó y fijó hora y fecha para llevar a cabo la audiencia inicial; ii) en la audiencia inicial realizada los días 2 de diciembre de 2019²² y 5 de octubre de 2020²³: i) declaró saneado el proceso; ii) resolvió sobre las excepciones de que trata el núm. 6° del artículo 180; iii) fijó el objeto del litigio; iv) declaró precluida la posibilidad de conciliación; v) declaró precluida la fase de medidas cautelares; vi) resolvió sobre el decreto y práctica de pruebas; vii) hizo una advertencia sobre la audiencia de pruebas; y ix) realizó el respectivo control de legalidad.

Reanudación del proceso, prescindencia de la audiencia de pruebas y alegatos de conclusión

13. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 6 de marzo de 2023²⁴, resolvió: i) reanudar el proceso; ii) prescindir de la audiencia de pruebas; y iii) prescindir de la audiencia de alegaciones y juzgamiento y, en ese sentido, corrió traslado común a las partes e intervinientes, por el término de diez (10) días, para alegar de conclusión y le

¹⁹ Cfr. Índice 75 del aplicativo web “SAMAI”

²⁰ *Ibidem*, Pg. 2 y 3.

²¹ Cfr. Folios 186-187.

²² Cfr. Folios 196-208.

²³ Cfr. Folios 230-244..

²⁴ Cfr. Índice 77 del aplicativo web “SAMAI”

informó al Agente del Ministerio Público que, dentro de la misma oportunidad, podría presentar el concepto, si a bien lo tenía.

14. Durante el término legal, las partes demandante²⁵ y demandada²⁶, y el tercero con interés directo en el resultado del proceso²⁷ presentaron sus alegaciones y reiteraron los argumentos expuestos en la demanda y en la contestación de la demanda.

15. El Ministerio Público guardó silencio en esta oportunidad procesal.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

16. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) la competencia de la Sala; ii) los actos administrativos acusados; iii) el problema jurídico; iv) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; v) el marco normativo de la Interpretación Prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vi) la Interpretación Prejudicial 82-IP-2019 de 19 de noviembre de 2019; vii) el marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad; y viii) el análisis del caso concreto.

Competencia de la Sala

17. Vistos el numeral 8.º del artículo 149 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011²⁸, sobre competencia del Consejo de Estado, en única instancia, y del artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019²⁹, sobre distribución de procesos entre las secciones, esta Sección es competente para conocer del presente asunto.

18. Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que la Sala observe vicio o causal de nulidad que puedan invalidar lo actuado, se procede a decidir el caso *sub examine*, como se desarrollará a continuación.

²⁵ Cfr. Índice 84 del aplicativo SAMAI

²⁶ Cfr. índice 86 del aplicativo SAMAI

²⁷ Cfr. índice 83 del aplicativo SAMAI

²⁸ "Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo"

²⁹ Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado.

Actos administrativos acusados

19. Los actos administrativos acusados son los siguientes:

19.1. La Resolución núm. 64947 de 21 de noviembre de 2011, mediante la cual el Director de Signos Distintivos concedió el registro de la marca mixta NH HOTELES para identificar servicios de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza.

19.2. La Resolución núm. 49197 de 17 de agosto de 2012, mediante la cual el Director de Signos Distintivos resolvió revocar parcialmente la Resolución núm. 64947 de 21 de noviembre de 2011, en el sentido de corregir la denominación de la marca concedida.

Problema jurídico

20. De acuerdo con la demanda, las contestaciones de la misma, y la interpretación prejudicial, el problema jurídico consiste en determinar:

20.1. Si las resoluciones núms. 64947 de 21 de noviembre de 2011 y 49197 de 17 de agosto de 2012, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se concedió la marca mixta nH HOTELES, a NH Hotel Group S.A., tercero con interés directo en el resultado del proceso, para identificar “*servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal*”, servicios de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, vulneran el literal b) del artículo 135 y el literal a) del artículo 136 literal de la Decisión 486 de 2000; los artículos 1, 29, 123 y 209 de la Constitución Política; los artículos 42 y 97 de la Ley 1437; los artículos 606 y 607 del Decreto 410 de 1971 y los artículos 10, 11, 14 y 15 de la Ley 256 de 1996 y, en consecuencia, determinar si hay lugar o no a declarar la nulidad de los actos administrativos acusados.

20.2. En este sentido, se analizará, en primer lugar, si existe riesgo de confusión o de asociación entre la marca concedida y la marca mixta BH, que identifica servicios de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es la parte demandante.

20.3. En segundo lugar, si la marca concedida cumple con el requisito de distintividad previsto en la normativa comunitaria andina.

20.4. En tercer lugar, si los actos administrativos acusados constituyen una revocatoria directa de la Resolución núm. 32929 de 30 de junio de 2009, mediante la cual se negó al tercero con interés directo en el resultado del proceso el registro como marca del signo mixto nH, para identificar servicios de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza, y, en caso afirmativo, si dicha revocatoria cumplió con los requisitos previstos en la ley.

20.5. En cuarto lugar, si la parte demandante realizó alguna conducta considerada como desleal, y en caso afirmativo, si la conducta tuvo por objeto el aprovechamiento injusto del prestigio de las marcas de titularidad de la parte demandante o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.

20.6. En quinto lugar, si los actos administrativos acusados se encuentran incursos en la causal de nulidad de falta de motivación y, en ese sentido, se vulneró el derecho al debido proceso de la parte demandante.

21. La Sala precisa que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la Interpretación Prejudicial 82-IP-2019 de 19 de noviembre de 2019, en la que se interpretó el literal b) del artículo 135 y el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000; y, de oficio, el artículo 151 *ibidem*.

22. En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar o no a declarar la nulidad de los actos administrativos acusados.

Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial

23. La Sala considera importante remarcar que el desarrollo de esta normativa se ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización internacional de integración, creada por el Protocolo modificador del Acuerdo de Cartagena³⁰, la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional Andino. Igualmente resaltar que el régimen común en esta materia está contenido en

³⁰ El “*Protocolo de Trujillo*” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. Dicho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado.

la Decisión 486 de 2000 de 14 de septiembre de 2000³¹ de la Comisión de la Comunidad Andina³².

Marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina³³

24. La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un mecanismo de cooperación judicial internacional entre los jueces de los Estados Miembros de la CAN y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina³⁴.

25. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de emitir interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento jurídico

³¹ Se considera importante hacer un recuento histórico sobre el desarrollo normativo comunitario en materia de decisiones que contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena: El Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comunidad Andina, en su artículo 27 estableció la obligación de adoptar un “régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías”, motivo por lo cual, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el artículo G “transitorio” que era necesario adoptar un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial. En cumplimiento de lo anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima, Perú, la Comisión del Pacto Andino aprobó la Decisión 85 la cual contiene el “Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial”;

La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, denominada “Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina”, en la que se estableció expresamente que reemplazaba en su integridad a la anterior;

En el marco de la VI Reunión del Consejo Presidencial Andino, celebrada en Cartagena, Colombia en el mes de diciembre de 1991 – Acta de Barahona, se dispuso modificar la Decisión 311, en el sentido de sustituir el artículo 119 y eliminar la tercera disposición transitoria, por lo cual se expidió la Decisión 313 de 6 de diciembre de 1992; Posteriormente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, denominada “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, la cual empezó a regir a partir del 1 de enero de 1994, en donde se corrigieron algunos vacíos de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre otras cosas, ampliar el campo de patentabilidad, otorgar al titular de la patente el monopolio de importación que anteriormente se negaba y eliminar la licencia obligatoria por cinco años a partir del otorgamiento de la patente; y

La Comisión de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las normas de Propiedad Industrial contenidas en la Decisión 344 de 1993, profirió la Decisión 486 de 2000 de 14 de septiembre de 2000, sustituyendo el régimen común sobre propiedad industrial previamente establecido, el cual resulta aplicable a sus Estados Miembros y regula los asuntos marcario en el Título VI, que comprende: los requisitos y el procedimiento para el registro de marcas; los derechos y limitaciones conferidos por las marcas; las licencias y transferencias de las marcas; la cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro.

³² La Comisión de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del sistema andino de integración, expresa su voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados Miembros y hacen parte del ordenamiento jurídico comunitario andino.

³³ El Tribunal de Justicia, se creó en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, modificado por el Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996. El Tratado de creación fue aprobado por Ley 17 de 13 de febrero de 1980 y el Protocolo por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-227 de 14 de abril de 1999, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. El “Protocolo de Cochabamba”, modificatorio del Tratado que creo el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado.

³⁴ El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisión 500 de 22 de junio de 2001, aprobó el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se desarrolla igualmente el tema de la interpretación prejudicial.

de la Comunidad Andina, las cuales obligan a los jueces internos de cada uno de los Estados Miembros³⁵.

26. En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, al disponer en su artículo 32 que “[...] *corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros [...]*”.

27. Asimismo, establece en su artículo 33 que “[...] *los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que se deba aplicar o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso [...]*”.

28. La Sala considera de la mayor importancia señalar que esa misma disposición establece en su inciso segundo que “[...] *en todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal [...]*”.

29. En el artículo 34 se establece que “[...] *El Tribunal no podrá interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso, no obstante, lo cual podrá referirse a estos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada [...]*”.

30. El Protocolo dispone en su artículo 35 que “[...] *el juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal [...]*”

Interpretación Prejudicial 82-IP-2019 de 19 de noviembre de 2019

³⁵ En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, en los artículos 32, 33, 34 y 35.

31. La Sala procede a resaltar los principales apartes de la Interpretación Prejudicial proferida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para este caso³⁶:

“[...] 1.5. Es preciso recordar que un signo puede ser inherentemente distintivo. Es decir, puede gozar de distintividad ab initio, o puede haberla adquirido mediante el uso, de manera sobrevenida, desarrollando una distintividad adquirida. La razón por la que ciertos nuevos tipos de marcas resultan difíciles de proteger es porque generalmente incorporan características que cumplen una función técnica en lugar de servir para indicar la procedencia empresarial de un producto. Los aspectos funcionales no son susceptibles de ser protegidos mediante el registro de marcas.

[...]

1.7. Del mismo modo, tal como se explicó en párrafos precedentes, la distintividad extrínseca, también contemplada en el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486, se encuentra referida a la capacidad del signo para diferenciarse plenamente de otros signos que operan u ofertan en el mercado, lo cual a su vez permite al consumidor realizar la elección de los bienes y servicios que desea adquirir realmente. En este supuesto, la oficina competente deberá evaluar si el signo posee aptitud distintiva para diferenciarse de otros signos en el mercado.

[...]

2.2. Como se desprende de esta disposición [literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000], no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva, Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor.

a) El riesgo de confusión puede ser directo e indirecto. El primero, riesgo de confusión directo, está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee.

b) El riesgo de asociación, consiste en la posibilidad de que el consumidor, 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.

2.3. 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 el riesgo de confusión sea más palpable u obvio.

³⁶ Cfr. Índice 60 del aplicativo web “SAMAI”

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.*

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.*

[...]

2.4. *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 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, bajo los siguientes criterios:*

[...]

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

a) *Si en los signos mixtos predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos:*
12

(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 diccionario se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deporte-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ologo.*

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

[...]

(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.*

[...]

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. Dado 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*

[...]

5.2. *Un signo posee capacidad evocativa si tiene la aptitud de sugerir indirectamente en el consumidor cierta relación con el producto o servicio que ampara, sin que ello se produzca de manera obvia; es decir, las marcas evocativas no se refieren de manera directa a una especial característica o cualidad del producto o servicio, pues es necesario que el consumidor haga uso de la imaginación para llegar a relacionarlo con aquel a través de un proceso deductivo*

5.3. *Los signos evocativos cumplen la función distintiva de la marca y, por tanto, son registrables. No obstante, entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con el producto o servicio que se pretende registrar, podrá ser considerado como un signo marcadamente débil y, en consecuencia, su titular tendría que soportar el registro de signos que en algún grado se asemejen a su signo distintivo. Esto se da en el caso de signos evocativos que contengan elementos genéricos, descriptivos o de uso común, ya que su titular no puede impedir que terceros utilicen dichos elementos.*

5.4. Un supuesto diferente ocurre cuando no hay una fuerte proximidad del signo con el producto o servicio que se pretende distinguir. En este caso el consumidor tendrá que hacer una deducción no evidente y, por lo tanto, la capacidad distintiva del signo es marcadamente fuerte.

[...]

6.4. 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

Existe conexión cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor, es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. En términos conceptuales, la sustitución se presenta cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro. En términos concretos, para apreciar la sustituibilidad entre productos (o servicios) la autoridad nacional competente tendrá en consideración la finalidad y características de dichos productos (o servicios), el rango de precios entre ellos, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc.

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

A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí.

b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios

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

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

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

Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado, podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario.

Así, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua embotellada.

6.5. Los criterios de sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad y razonabilidad acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios.

6.6. 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. [...]”



Marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad

32. Visto el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afecte indebidamente un derecho de un tercero, en particular, cuando 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.

Análisis del caso concreto

33. De conformidad con los marcos normativos y los desarrollos jurisprudenciales indicados *supra* y, atendiendo a los argumentos de las partes demandante y demandada; la Sala procederá a resolver el problema jurídico planteado *supra*.

34. En este sentido, las marcas sujetas a estudio son como se muestran a continuación:

Marca concedida	Marca Previamente Registrada
 <p>37</p> <p>Registro núm. 467.072</p>	 <p>38</p> <p>Registro núm. 357.499</p>

³⁷ Cfr. Folio 6.

³⁸ Cfr. Folio 253.



Para identificar servicios de la Clase 43	Para identificar Servicios de la Clase 43
---	---

35. La Sala seguirá la línea jurisprudencial establecida por esta Sección con fundamento en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en relación con el análisis metodológico para la comparación entre marcas mixtas.

Del cargo de violación del literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000

36. Atendiendo a que: i) en el escrito de demanda se expusieron como violados los artículos 1, 29, 123 y 209 de la Constitución Política de Colombia; 42 de la Ley 1437 de 2011; 135 y 136 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000; 10, 11, 14 y 15 de la Ley 256 de 15 de enero de 1996 y 606 y 607 del Decreto 410 de 1971; ii) la violación del literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000, se refiere de forma exclusiva a la existencia de riesgo de confusión o asociación con una marca previamente registrada.

37. La Sala considera que, para el caso *sub examine*, no procede el análisis del presunto desconocimiento del literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000.

Respecto de la violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000

38. Conforme se indicó en acápite *supra* de esta providencia, la Sala considera que el artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 establece los casos en los cuales el registro de un signo como marca puede afectar indebidamente el derecho de un tercero. Para estos efectos, establece unas causales de irregistrabilidad, dentro de las cuales se encuentra la prevista en el literal a) del artículo 136 *ibidem*, que está determinada por los siguientes supuestos fácticos: i) el signo solicitado debe ser idéntico o similar a un signo anteriormente solicitado para registro o a una marca registrada por un tercero; y ii) deben identificar los mismos productos o servicios, o productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.

39. Esta Sección³⁹, siguiendo los desarrollos del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha considerado que el riesgo de confusión “[...] se refiere a la falta

³⁹ Consejo de Estado; Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 11 de abril de 2019; C.P. Hernando Sánchez Sánchez; número único de radicación 11001032400020140037000.

de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad para ser distintivo [...]”⁴⁰.

40. En este mismo sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado que “[...] el riesgo de confusión puede ser directo e indirecto. El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee [...]”⁴¹.

41. En relación con el riesgo de asociación, el Tribunal precisó que “[...] consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie la marca 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 [...]”⁴².

42. En este orden de ideas, la Sala procederá a determinar si la marca mixta nH HOTELES, se encontraba dentro de los supuestos fácticos indicados *supra* y, en consecuencia, si era procedente o no su registro.

43. Con el fin de realizar el cotejo entre las marcas en conflicto, la Sala advertirá las reglas para el cotejo de marcas, indicadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial proferida para este proceso:

[...] 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 advertirá 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.

⁴⁰ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 62-IP-2013 de 25 de abril de 2013.

⁴¹ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 473-IP-2015 de 10 de junio de 2016.

⁴² *Ibidem*.

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, [...]*⁴³

44. La Sala, adicionalmente, tendrá en cuenta que, según lo expuesto por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial proferida para el presente proceso, la similitud entre la marca comparadas puede presentarse desde distintos ámbitos:

[...]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 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 tener 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 o de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan [...]*⁴⁴.

45. Ahora bien, teniendo en cuenta que la controversia radica en un presunto riesgo de confusión entre unas marcas mixtas, la Sala considera pertinente reiterar el concepto de una marca mixta.

46. Las marcas mixtas son aquellas que se componen tanto de un elemento nominativo, como de uno figurativo o gráfico. La combinación de estos elementos

⁴³ Cfr. Índice 60 del aplicativo web "SAMAI" Pg. 6

⁴⁴ Ibidem, Pg 5.-6

apreciados en conjunto, producen en el consumidor una idea sobre la marca que permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado⁴⁵.

47. Ahora bien, teniendo en cuenta que la controversia radica en una presunta confusión entre unas marcas mixtas es necesario definir cuál elemento, ya sea el nominativo o gráfico, es el que genera mayor impacto en el conjunto de cada signo distintivo.

48. En este sentido, la Sala considera que, observando las marcas mixtas en su conjunto, resulta claro que en cada una prevalece el elemento nominativo, comoquiera que este tiene mayor influencia, impacto y recordación en la mente del consumidor al determinar la impresión general que van a suscitar en los consumidores, y al ser este elemento el que los consumidores utilicen en el mercado para identificar el servicio de que se trate. Además, en este caso, son las palabras las que se fijan en la mente del consumidor y los elementos gráficos no le añaden al conjunto un concepto diferente del que se extrae de la lectura del componente nominativo.

49. La Sala advierte que, en un caso de similares características donde se estudió la legalidad de los actos administrativos que negaron el registro como marca del signo mixto VZ y, en ese sentido, se cotejó con la marca mixta VZ previamente registrada, esta Sala consideró que el elemento nominativo era el que prevalecía dentro del conjunto, por lo que se decidió hacer el cotejo respecto de estas aplicando los criterios para el cotejo de marcas nominativas. En ese sentido, esta Sala consideró que:

“[...]49. La Sala, al analizar supra la configuración del signo solicitado concluyó que las letras VZ, en su forma de presentación particular distintiva, predominan en el conjunto del signo solicitado. Igual conclusión se deriva de la observación de la marca mixta registrada en tanto que está compuesta por las mismas consonantes, en el mismo orden con un trazado de letra pegada estilizada. En consecuencia, es el elemento denominativo, el que predomina tanto en el conjunto del signo como de la marca mixtos; dicho esto se analizarán los supuestos de la causal de irregistrabilidad del artículo 136, literal a). [...]”⁴⁶

50. Por lo anterior, la Sala llevará a cabo la comparación de las marcas, teniendo en cuenta las reglas establecidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

⁴⁵ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 126-IP-2017 de 17 de noviembre de 2017.

⁴⁶ CONSEJO DE ESTADO; SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO; SECCIÓN PRIMERA; Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ; Sentencia de 5 de julio de 2019; núm. Único de radicación: 11001-03-24-000-2012-00326-00.

y precisadas en la interpretación prejudicial proferida para el presente proceso para el cotejo entre signos distintivos mixtos, en los siguientes términos:

“[...] a) 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.

b) 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, deportistas, 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 el 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.

(ii) 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.

(iii) 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.

(iv) 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 [...]”⁴⁷.

51. Dicho lo anterior y previo a pronunciarse respecto de la similitud de las marcas, le corresponde a esta Sala a establecer si cuentan con expresiones genéricas, descriptivas o de uso común.

52. Para el efecto, la Sala ha considerado que las expresiones genéricas son aquellas que se refieren exclusivamente al género del objeto o servicio que identifica. Esto significa que el aspecto genérico de un signo debe ser apreciado en relación directa

⁴⁷ Cfr. Índice 75 del aplicativo SAMAI



con los productos o servicios de que se trate, y en ese sentido deben ser excluidas del cotejo marcario.

53. Sobre las expresiones descriptivas, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha indicado que son aquellas que informan de una característica del producto, tales como su: calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc. y en ese sentido deberían ser excluidas del del cotejo marcario.

54. Respecto de las expresiones de uso común, es pertinente señalar que son aquellos vocablos o palabras que se utilizan en el lenguaje corriente o en el uso comercial para identificar productos o servicios de que se trate; es decir, son aquellos que se han convertido en habituales para designar productos o servicios determinados. Al respecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado que estas no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna y que, por lo tanto, el titular de una marca que incluya estos componentes no puede impedir que otros empresarios los utilicen⁴⁸.

55. De conformidad con lo expuesto, es preciso señalar que, la expresión HOTELES que hace parte tanto de la marca cuya nulidad se pretende como de la marca previamente registrada, la misma es genérica de los servicios que se prestan, en tanto, indica el tipo de establecimiento en el que se prestan los servicios de la Clase 43, identificados con las marcas sujetas a cotejo y en tal sentido se deberá excluir del mismo.

Primer supuesto: Identidad o semejanza entre las marcas cotejadas

Comparación ortográfica

56. El aspecto ortográfico se refiere a la semejanza de las letras de las marcas cotejadas desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de las palabras, el número de sílabas, y las raíces o las terminaciones comunes de las marcas en cuestión.

Marca Registrada B H

⁴⁸ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 38-IP-2008, pág. 15.

Marca Concedida	N	H
-----------------	---	---

57. Revisadas las marcas sujetas a cotejo encontramos que las mismas son expresiones compuestas exclusivamente por 2 letras, dos consonantes, compartiendo una de ellas, con lo cual, de conformidad con lo manifestado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deberán privilegiarse las similitudes y no las diferencias, es clara la existencia de similitudes ortográficas susceptibles de causar riesgo de confusión entre los conjuntos marcarios.

Comparación fonética

58. El aspecto fonético se refiere a la semejanza de los sonidos al pronunciar las marcas, al respecto encontramos que las marcas cotejadas al ser escuchadas de forma sucesiva se perciben así:

BH-NH-BH -NH-BH-NH

BH-NH-BH-NH-BH-NH

59. Así las cosas, encontramos que las marcas comparten la misma terminación y la misma sílaba tónica. La Sala advierte que, la diferencia que se encuentra, la sílaba en el inicio de la expresión, lo cual, se considera, que no es suficiente para establecer la existencia de diferencias susceptibles de anular el riesgo de confusión o de asociación.

Comparación conceptual o ideológica

60. El aspecto conceptual o ideológico hace referencia a la idea o concepto que evocan las marcas, de manera que la similitud se configura si las marcas evocan una idea semejante o idéntica. La Sala considera que las expresiones BH y NH se tratan de unas partículas producto del ingenio de los empresarios y, en consecuencia, las marcas en conflicto son de fantasía, por lo que no es posible compararlas ideológicamente.

61. Considerando el análisis expuesto, una vez realizada la comparación de manera conjunta y sucesiva, teniendo en cuenta las semejanzas y no las diferencias, la Sala concluye que la marca demandada y la marca previamente registrada presentan

similitudes desde el ámbito ortográfico y fonético. De esta forma, la Sala concluye que en el presente caso se cumple el primer supuesto de la causal *sub examine*, cual es, que haya identidad o semejanza entre las marcas comparadas.


Comparación visual

62. Esta Sección, en la sentencia de 5 de julio de 2019⁴⁹, en la cual se realizó el cotejo entre el signo mixto VZ y la marca mixta VZ, consideró, por un lado, que era el elemento denominativo el que prevalecía en los referidos conjuntos marcarios y, en ese sentido, consideró que existía semejanza ortográfica fonética e ideológica; y, por el otro, adicionalmente, realizó un análisis de la perspectiva visual, teniendo en cuenta el elemento gráfico de los mismos.

63. La Sala, atendiendo al antecedente jurisprudencial citado *supra*, considera que, en el caso *sub examine*, comoquiera que las marcas se componen de la unión de dos letras, procederá a realizar un análisis para determinar si existe similitud visual entre las marcas, esto es, de la similitud que genera una impresión común en la memoria del consumidor promedio. Ha de tenerse en cuenta que el cotejo debe realizarse de forma sucesiva y no simultánea, considerando que el consumidor promedio no realiza un análisis directo y detallado de similitudes o diferencias los signos distintivos.

64. Al respecto, la Sala considera, que en el caso *sub examine*, el trazo de la marca



y de la marca , es semejante. Ello comoquiera que la grafía es similar, especialmente la que compone la primera letra en ambos conjuntos marcarios, pues, la letra n minúscula y la letra b minúscula, son curvas en la parte superior creando una similitud visual. Asimismo, la Sala considera que las marcas contienen aspectos visuales que son semejantes como lo es la disposición entre las letras, esto es los espacios y la coincidencia en las alturas de las letras, por lo que se considera que imagen, en conjunto, es similar.

65. Ahora bien, la Sala advierte que, las marcas cuentan con diferencias tales como: i) la inversión de la parte clara y la parte oscura del elemento denominativo, pues, en la marca concedida las letras son oscuras y, en la previamente registrada,

⁴⁹ CONSEJO DE ESTADO; SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO; SECCIÓN PRIMERA; Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ; Sentencia de 5 de julio de 2019; núm. Único de radicación: 11001-03-24-000-2012-00326-00.

son claras; y ii) en la marca concedida la segunda letra está en mayúscula mientras que, en la marca previamente registrada está en minúscula. No obstante, se considera que dichas diferencias no son suficientes para otorgarle distintividad al trazo de la marca concedida. Ello comoquiera que existen las similitudes visuales señaladas *supra* las cuales derivan en la semejanza entre las marcas.

66. Por lo expuesto anteriormente, la Sala considera que los elementos gráficos en los conjuntos marcarios no cambian la idea de semejanza que se causa en el consumidor, quien, tal como lo ha considerado el Tribunal de Justicia de La Comunidad Andina y lo ha reiterado esta Sección, se fija más en las similitudes que en las diferencias, motivo por el cual se considera que existe similitud visual entre las marcas.

67. En suma, una vez realizada la comparación del signo mixto solicitado y de la marca mixta registrada, de manera conjunta y sucesiva, teniendo en cuenta las semejanzas y no las diferencias, la Sala concluye que se presenta similitud visual e identidad ortográfica y fonética, de las que puede derivarse riesgo de confusión y de asociación frente al público consumidor, motivo por el cual se cumple el primer supuesto del artículo 136, literal a) de la Decisión 486.

Segundo supuesto: conexidad competitiva entre servicios

68. Del contenido de literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, la Sala recuerda que para la configuración de dicha causal de irregistrabilidad, aunado al hecho de la identidad o la similitud entre las marcas cotejadas, es necesario que los servicios que distinguen, sean los mismos o presenten una conexión competitiva entre ellos.

69. Para el análisis del segundo criterio, la conexidad entre los servicios que los signos enfrentados pretenden identificar, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido en su jurisprudencia unos criterios o pautas dirigidas a establecer la existencia de una conexión competitiva entre los servicios identificados por las marcas y, por ende, de un riesgo de confusión o asociación entre los signos distintivos en cuestión.

70. En este caso, tanto la marca demandada como las marcas registradas identifican los mismos Servicios de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza. En este sentido, toda vez que se trata de los mismos servicios, pertenecen a la misma clase, van dirigidos a los mismos consumidores y tienen la misma finalidad, es clara la existencia de la conexidad competitiva.

71. Además, los servicios amparados por las marcas serían promocionados por los mismos medios de publicidad general, como son radio, televisión o prensa, por lo que se da la posibilidad, en consecuencia, de riesgo de confusión y de asociación.

72. De esta forma, se cumple con el segundo de los presupuestos necesarios para que se configure la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.

De la familia de marcas

73. La Sala advierte que, el tercero con interés directo en el resultado del proceso, adujo que la marca demandada hace parte de una familia de marcas, en la que NH es el elemento distintivo común. Al respecto, esta Sala advierte que la familia de marcas ha sido considerada 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. En ese sentido, el Tribunal Andino de Justicia ha considerado que:

“[...] 4.5. A fin de emitir un pronunciamiento sobre la inexistencia de riesgo de confusión y/o asociación con base en sendas familias de marcas, se deberá determinar, en primer lugar, si efectivamente se han configurado las familias de marcas invocadas; posteriormente, se analizará si la presencia del término común de tales familias logra desvirtuar el supuesto riesgo de confusión y/o asociación en los signos confrontados, teniendo en cuenta que la evaluación de los signos debe realizarse haciendo énfasis en las semejanzas antes que en las diferencias, pues son las semejanzas las que podrá percibir el público consumidor como provenientes de un mismo origen empresarial o de uno vinculado.[...]”⁵⁰.

74. Atendiendo a lo considerado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, esta Sala considera que el tercero con interés directo en el resultado del proceso demostró la existencia de una familia de marcas en que el en término común es la expresión NH, sustentada en la titularidad de las marcas mixtas NH HOTELS⁵¹; NH

⁵⁰ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; interpretación Prejudicial 19-IP-2022; de 28 de julio de 2022

⁵¹ Cfr. Folio 135

COLLECTION⁵², NH MEETING MOMENTS⁵³, NH HOTELES⁵⁴, NH BOGOTA 93⁵⁵, NH HOTEL GROUP⁵⁶, para identificar servicios de la Clase 43; las marcas nominativas NH⁵⁷, para identificar servicios de las clases 41 y 43, y productos de la 13 la Clasificación Internacional de Niza.

75. Asimismo, siguiendo lo expuesto por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y atendiendo al análisis de confundibilidad realizado previamente, la Sala considera que, en el caso *sub examine*, el término común de la familia de marcas del tercero con interés directo en el resultado del proceso, NH, reafirma el riesgo de confusión o de asociación entre las marcas cotejadas, máxime cuando, tal como se expresó *supra*, el riesgo de confusión recae en el referido elemento, por lo que se reitera la aplicabilidad de la causal de irregistrabilidad por confundibilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.

76. De conformidad con lo expuesto, la Sala declarara la nulidad de los actos administrativos acusados y, en su lugar, ordenara la cancelación del registro marcario demandado.

77. Por último, ante la prosperidad del cargo de nulidad de los actos administrativos acusados por violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, cuya consecuencia es que se ordene la cancelación del registro de marca concedida, la Sala⁵⁸ no se pronunciará respecto de los demás cargos, esto es la violación de los artículos 1, 29, 123 y 209 de la Constitución Política; los artículos 42 y 97 de la Ley 1437; los artículos 606 y 607 del Código de Comercio y los artículos 10, 11, 14 y 15 de la Ley 256 de 1996.

Conclusión

78. La Sala considera que las marcas nH HOTELES y BH, son similarmente confundibles, en tanto, presentan similitudes desde el aspecto ortográfico y fonético,

⁵² Cfr. Folio 137

⁵³ Cfr. Folio 139

⁵⁴ Cfr. Folio 143

⁵⁵ Cfr. Folio 145

⁵⁶ Cfr. Folio 151

⁵⁷ Cfr. Folios 141-142 y 146-150

⁵⁸ Consejo De Estado; Sala de lo Contencioso Administrativo; Sección Primera; Sentencia 5 de mayo de 2023; C.P. Nubia Margoth Peña Garzón; Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00405-00, en que se reiteró la posición adoptada en sentencia 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 11001-03-24-000-2009-00457-00.



de igual forma, la Sala considera que existe conexidad entre los servicios amparados por las marcas registradas, razón por la cual se encuentra configurada la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.

79. En este mismo sentido, se considera que, el tercero con interés directo en el resultado del proceso demostró que contaba con una familia de marcas en que el elemento distintivo común era la expresión nH y que, dicha partícula, reafirma la existencia del riesgo de confusión respecto de la marca previamente registrada, máxime, cuando era esta era el elemento similarmente confundible con la marca de la que es titular la parte demandante.

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,

III. RESUELVE:

PRIMERO: DECLARAR la nulidad de las resoluciones núms. 64947 de 21 de noviembre de 2011, *“por cual se concede un registro”*; 49197 de 18 de agosto de 2012, *“Por la cual se resuelve una revocatoria directa”*, expedidas la Superintendencia de Industria y Comercio, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ORDENAR a la Superintendencia de Industria y Comercio que cancele el certificado de registro núm. 467.072, que corresponde a la marca mixta NH HOTELES, que identifica *“SERVICIOS DE RESTAURACIÓN (ALIMENTACIÓN); HOSPEDAJE TEMPORAL”*, servicios de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

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



CUARTO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente, dejando las correspondientes anotaciones de ley.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

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

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado
Presidente
Salva voto

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado
Salva voto

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejera de Estado

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado

EDGARDO JOSÉ MAYA VILLAZÓN
Conjuez

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.