



CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., veintisiete (27) de abril de dos mil veintitrés (2023)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00327-00

Referencia. Medio de control de nulidad relativa

Actor: RUBIEL MORALES PINEDA

TESIS: ENTRE LA MARCA "POTE SEGUROS SU SEGURO...SEGURO" Y LA MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA, "SEGURO SEGURO", NO SE ADVIERTEN SIMILITUDES ORTOGRÁFICAS, FONÉTICAS O CONCEPTUALES, TENIENDO EN CUENTA EL EMPLEO DE UNA PARTÍCULA DISTINTA EN SU INICIO QUE LE APORTA UNA FUERZA DISTINTIVA ESPECIAL A LA MARCA CUESTIONADA.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por el señor **RUBIEL MORALES PINEDA** 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 la Resolución núm. 50308 de 26 de agosto de 2013, **"Por la que se concede un**

¹ En adelante Decisión 486.



registro", expedida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio².

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO

I.1. El actor en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes:

1º.- Indicó que está inscrito en la Cámara de Comercio de Neiva desde el 6 de junio de 2000, con matrícula mercantil núm. 00102936, cuya actividad económica es administrar seguros en las principales compañías aseguradoras.

2º.- Que el 4 de octubre de 2012, el señor **HERNANDO HELIGARCIA MEDINA** solicitó el registro como marca del signo mixto **"POTE SEGUROS SU SEGURO...SEGURO"** para distinguir servicios comprendidos en la Clase 36³ de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas⁴.

3º- Que publicada la solicitud en el extracto de la Gaceta de la Propiedad Industrial, no se presentaron oposiciones por parte de terceros.

² En adelante SIC.

³ La marca fue solicitada para distinguir los siguientes servicios: "[...] Intermediación de seguros con las entidades estatales, privadas y otras. [...]".

⁴ En adelante Clasificación Internacional de Niza.



4º-Que mediante la Resolución núm. 50308 de 26 de agosto de 2013, la Directora de Signos Distintivos de la SIC concedió el registro como marca del signo mixto **"POTE SEGUROS SU SEGURO...SEGURO" (MIXTA)**, a favor del señor **HERNANDO ELÍ GARCÍA MEDINA**, en la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza.

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

Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas vulneró el artículo 135, literal i), de la Decisión 486, por indebida aplicación, por cuanto el signo objeto de controversia genera un riesgo de confusión en el público consumidor respecto del establecimiento, los productos y la actividad comercial e industrial que él desarrolla.

Sostuvo que la Cámara de Comercio de Neiva erró al permitir que en el Registro Mercantil se inscribiera a favor del señor **HERNANDO ELÍ GARCÍA PINEDA**, parte del nombre de su establecimiento de comercio, esto es, la expresión **"SEGURO SEGURO"**, la cual está contenida en la marca objeto de censura.

Agregó que la concesión del registro del signo **"POTE SEGUROS SU SEGURO...SEGURO"** resulta contraria a la protección otorgada a su favor de la expresión **"SEGURO SEGURO"**, la cual fue registrada en su momento como marca.



Aseguró que el signo "**POTE SEGUROS SU SEGURO...SEGURO**" no es registrable como marca, pues no es distintivo fonética, ideológica ni conceptualmente frente a la expresión "**SEGURO SEGURO**"; y que, de seguir permitiéndose su coexistencia, conlleva un riesgo de confusión y/o asociación en el sector de seguros.

Que la SIC al expedir la Resolución acusada violó el preámbulo y los artículos 2º, 4º, 49, 61, 209, 228 y 229 de la Constitución Política, toda vez que se le cercenó arbitrariamente la protección a la propiedad intelectual en relación con su marca "**SEGURO SEGURO**".

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

II.-1. La **SIC** solicitó desestimar las súplicas incoadas, por cuanto, a su juicio, el actor no expuso argumento alguno que desvirtuó la presunción de legalidad que ampara al acto administrativo acusado.

Aseguró que dicha decisión correspondió a un análisis serio e imparcial de registrabilidad impartido frente a las marcas que figuraban en el registro de propiedad, en la que se concluyó que el signo "**POTE SEGUROS SU SEGURO...SEGURO**", tenía vocación para ser registrada como marca por no encontrarse inmersa en ninguna de las causales de irregistrabilidad contempladas en el Decisión 486.



II.-2. El señor **HERNANDO ELÍ GARCÍA MEDINA**, tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó denegar las pretensiones de la demanda, por cuanto, a su juicio, las expresiones enfrentadas no tienen similitud alguna.

Agregó que la marca "**SEGURO SEGURO**" es débil para identificar servicios relacionados con la comercialización de seguros, por cuanto contiene palabras de uso común en la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, esto es, las palabras "**SEGURO**" o "**SEGUROS**"; y que, además, es genérica, ya que anuncia el servicio que ofrece, esto es, el contrato de seguro.

Sostuvo que el actor, como titular de la mencionada marca, no tiene el privilegio de evitar que otras personas o empresas usen o registren signos utilizando la expresión "**SEGURO**" o "**SEGUROS**".

III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN

De conformidad con lo ordenado por el artículo 180 de la Ley 1437 de 2011⁵, el 25 de julio de 2016 se llevó a cabo la Audiencia Inicial, a la cual asistieron los señores **RUBIEL MORALES PINEDA**, en su calidad de actor, **HERNANDO HELI GARCÍA MEDINA**, en su calidad de

⁵ En adelante CPACA.



tercero con interés directo en las resultas del proceso, así como el apoderado de parte demandada.

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 relativa, de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000; enseguida se procedió al saneamiento del proceso, sobre el cual las partes intervinientes no observaron ningún vicio que pudiera acarrear nulidad procesal, por lo que el Despacho sustanciador declaró debidamente saneados los vicios de nulidad relativa de que pudiere adolecer el proceso.

Posteriormente, el Despacho sustanciador se pronunció respecto de las excepciones de mérito propuestas por el tercero con interés directo en las resultas del proceso y la parte demandada, frente a las cuales decidió que no constituían excepciones propiamente dichas, toda vez que sus fundamentos envolvían la defensa del acto acusado.

Frente a la excepción previa propuesta por el tercero con interés directo en las resultas del proceso, denominada "*caducidad de la acción*", se dijo que no prosperaba por cuanto la demanda resultaba oportuna en su ejercicio, habida cuenta que la marca objeto de controversia fue otorgada el 26 de agosto de 2013 y la demanda se presentó el 17 de



marzo de 2014, esto es, dentro del término de los cinco años previstos en la Ley para tal efecto.

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

Que el objeto del presente litigio consiste en determinar si la **Resolución núm. 50308 de 26 de agosto de 2013**, mediante la cual la SIC concedió el registro de la marca mixta "**POTE SEGUROS SU SEGURO...SEGURO**", para distinguir servicios comprendidos en la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, al señor **HERNANDO HELI GARCÍA MEDINA**, tercero con interés directo en las resultas del proceso, vulneran el preámbulo de la Constitución Política y los artículos 2, 4, 49, 61, 209, 228 y 229, *ibídem*; y el artículo 135, literal i), de la Decisión 486 de 200, de la Comisión de la Comunidad Andina.

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

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



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

Finalmente, las partes manifestaron no encontrar irregularidad alguna en la audiencia que pudiere viciar de nulidad las actuaciones surtidas.

Teniendo en cuenta lo anterior, se declaró saneado el proceso hasta ese momento.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

IV.-1 El actor insistió en que el registro marcario, cuya nulidad se solicita, reproduce en su totalidad la marca de su propiedad.

Aseguró que los signos enfrentados tienen similitud fonética, teniendo en cuenta la similitud de las letras y sílabas empleadas, las cuales no se pueden diferenciar analizando las marcas en conjunto.

IV.-2 La SIC solicitó despachar desfavorablemente las súplicas de la demanda y reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la misma.



Aseguró que el actor no expuso argumento alguno que desvirtuó la presunción de legalidad que goza el acto administrativo demandado.

IV.-3 El señor **HERNANDO ELÍ GARCÍA MEDINA**, tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó que se despachen desfavorablemente las súplicas incoadas en la demanda.

Reiteró que la marca "**SEGURO SEGURO**" es débil para identificar servicios relacionados con la comercialización de seguros; y que pesar de estar registrada como marca, su titular no tiene el privilegio de evitar que otras personas o empresas usen o registren signos utilizando dicha expresión.

Aseguró que no existe riesgo de confusión alguna entre el consumidor medio de productos y los servicios relacionados con los seguros.

IV.-4 En esta etapa procesal, el Agente del Ministerio público guardó 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, concluyó⁶:

"[...] 1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y

⁶ Proceso 275-IP-2018.



gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos.

[...]

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

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

[...]

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

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

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

[...]



2.5. 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. La nulidad de registro de marca

[...]

3.3 Tanto la nulidad absoluta como la relativa se pueden decretar de oficio por la autoridad nacional competente. Lo anterior impone una carga procesal especial para la entidad respectiva: realizar un proceso salvaguardando el derecho fundamental del debido proceso.

3.4. Tal como lo prevé el tercer párrafo del artículo 172 de la Decisión 486, las acciones de nulidad absoluta o relativa antes descritas no afectan las que pudieran corresponder por concepto de resarcimiento de daños y perjuicios conforme lo contemple la legislación nacional de cada País miembro [...]"

VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

La SIC, mediante el acto administrativo acusado, esto es, la **Resolución núm. 50308 de 26 de agosto de 2013**, concedió el registro de la marca mixta **"POTE SEGUROS SU SEGURO...SEGURO"**, al señor **HERNANDO ELÍ GARCÍA MEDINA**, para amparar los siguientes servicios de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza: "[...] *intermediación de seguros con las entidades estatales, privadas y otras [...]"*.

A juicio del demandante, la concesión del signo objeto de controversia genera un riesgo de confusión en el público consumidor respecto del establecimiento, los productos y la actividad comercial e industrial que él desarrolla.



Agregó que la concesión del registro del signo **"POTE SEGUROS SU SEGURO...SEGURO"** resulta contrario a la protección otorgada a su favor de la expresión **"SU SEGURO SEGURO"**, la cual fue registrada en su momento como marca.

El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, estimó que para el caso *sub examine* era viable la interpretación de oficio de los artículos 136, literal a), y 172, no así la del artículo 135, literal i), *ibidem*, toda vez que "[...] *el caso concreto hace referencia a una acción de nulidad por presunta confusión de signos no por tratarse la marca de un signo engañoso como causal absoluta de registro [...]*".

Al respecto, la Sala precisa que aunque el actor invocó como vulnerado el artículo 135, literal i), de la Decisión 486, al exponer el concepto de violación del mismo adujo que la marca del tercero con interés directo en las resultas del proceso no cumplía con el requisito de distintividad, en la medida en que resultaba similarmente confundible con su marca previamente registrada, es decir, alegó una falta de distintividad extrínseca la cual está prevista en el artículo 136, *ibidem*.⁷

⁷ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 20 de noviembre de 2020, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 2009-00167-00.



En efecto, la parte demandante argumentó que la concesión del signo objeto de controversia genera un riesgo de confusión en el público consumidor respecto del establecimiento, los productos y la actividad comercial e industrial que él desarrolla; y que el hecho de haber registrado la marca cuestionada **"POTE SEGUROS SU SEGURO...SEGURO"**, resulta contrario a la protección otorgada a su favor de la expresión **"SU SEGURO SEGURO"**, la cual fue registrada en su momento como marca.

De igual manera, como ya se dijo, el Tribunal también estimó que no resultaba procedente el estudio del artículo 135, literal i), de la Decisión 486, habida cuenta que el caso concreto hace referencia a un medio de control de nulidad por presunta confusión de signos, mas no por tratarse la marca cuestionada de un signo engañoso como causal absoluta de registro.

En este orden de ideas, la Sala considera que en el caso *sub lite* no procede el análisis de vulneración del literal i) del artículo 135 de la Decisión 486, razón por la cual el estudio del supuesto previsto en el literal a) del artículo 136, *ibídem*, se incluye en el problema jurídico a resolver.⁸

⁸ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 20 de noviembre de 2020, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 2009-00167-00.



Así las cosas, 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;*
[...]

Artículo 172.- *La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.*

La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe.

Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna. No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad.

Cuando una causal de nulidad sólo se aplicara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca. [...]"

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, 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:



9

MARCA MIXTA CUESTIONADA¹⁰

⁹ De conformidad con la Resolución acusada núm. 50308 de 26 de agosto de 2014, la marca cuestionada se titula "**POTE SEGUROS SU SEGURO...SEGURO**" y las demás expresiones que se encuentra en la parte gráfica son explicativas. (Folio 25 del cuaderno físico principal).

¹⁰ Folio 25 del cuaderno núm .1



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00327-00
Actor: RUBIEL MORALES PINEDA



MARCA MIXTA PREVIAMENTE REGISTRADA¹²

Ahora bien, como en el presente caso se va a cotejar una marca mixta, como lo es la cuestionada, concedida a favor del tercero con interés directo en las results del proceso¹³, con otra marca mixta, previamente registrada, a favor del actor, es necesario establecer el elemento que predomina, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que capta con mayor facilidad y recuerda en el mercado.

La Sala observa que el elemento denominativo es el predominante en 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 a un prestador por su denominación y no por la descripción de aquellas.

¹¹ De conformidad con el certificado expedido por la SIC, denominado **INFORMACIÓN ACTUAL DEL REGISTRO**, la marca previamente registrada se titula **"SEGURO SEGURO"** y las demás expresiones que se encuentran en la parte gráfica **son explicativas**. (Folio 22 del cuaderno físico principal).

¹² www.sipi.gov.co. Consultadas la resolución que concedió el registro como marca del signo citado, el 21 de abril de 2023, en la que consta la parte gráfica del mismo, en el aplicativo SIPI, de conformidad con el artículo 177 del CGP y del memorando de entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020 (prorrogado el 24 de agosto de 2022).

¹³ El señor Hernando Elí García Medina.



Ahora, es menester precisar que la Interpretación Prejudicial enfatiza en que si el elemento determinante es el denominativo el cotejo se deberá realizar de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre 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.*

[...]”.



Además, es menester resaltar que en tratándose de *marcas compuestas*, esta Sección en sentencia de 22 de mayo de 2014¹⁴, precisó:

"[...] Sobre las marcas compuestas, indica el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en su interpretación prejudicial allegada, lo siguiente:

"Al examinar un signo compuesto, la autoridad nacional deberá analizar el grado de distintividad de los elementos que lo componen, y así proceder al cotejo de los signos en conflicto.

Sobre lo anterior el Tribunal ha manifestado:

"En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo compuesto, en caso que haya de juzgarse sobre su registrabilidad, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que lo conforman. Existen vocablos que dotan al signo de '(...) la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial (...)'. (Sentencia del Proceso N° 13-IP-2001, ya citada). Por tanto, si existe un nuevo vocablo que pueda claramente dar suficiente distintividad al signo, podrá ser objeto de registro." (Proceso 50-IP-2005. Interpretación Prejudicial de 11 de mayo de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1217, de 11 de julio de 2005) [...]" (Destacado fuera de texto).

Así pues, la Sala inicialmente se pronunciará frente al argumento del tercero con interés directo en las resultas del proceso relacionado con que las expresiones "**SEGURO**" y "**SEGUROS**", son genéricas y de uso

¹⁴ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 22 de mayo de 2014, expediente identificado con el número único de radicación 2008-00053-00, M.P. María Elizabeth García González.



común para amparar servicios en la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza.

Es del caso señalar que tal y 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 el signo cuestionado posee unas partículas genéricas, esto es, “**SEGURO**” y “**SEGUROS**”, respecto de los servicios de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, debido a que la misma señala directamente el servicio que se pretende ofrecer, es decir, servicios de seguros.

Así las cosas, las palabras “**SEGURO**” y “**SEGUROS**”, que hacen parte del signo cuestionado, son expresiones genéricas que, en principio, deberían 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.



De igual manera, en el caso *sub examine*, se encontró que en la página web de la entidad demandada¹⁵ figuran las siguientes marcas, que a la fecha de la expedición del acto administrativo acusado se encontraban registradas en la citada Clase 36, que contienen la expresión “**SEGURO**” y “**SEGUROS**”:

SIGNO	TITULAR
W F E ASESORIA EN SEGUROS (mixta)	WILFREDY ECHEVERRI CORREA
COL SEGUROS (mixta)	ALLIANZ SEGUROS S.A.
BBVA SEGUROS (nominativa)	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.
LIBERTY SEGUROS S.A. (mixta)	LIBERTY MUTUAL INSURANCE CO.
FACIL SEGUROS (mixta)	SURAMERICANA S.A.
LA TIENDA DE SEGUROS (mixta)	PEDRO H. CARVAJAL Y CIA LTDA

Lo anterior, pone de manifiesto que se trata de expresiones de uso común y débiles respecto de los servicios de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza.

¹⁵ www.sipi.gov.co. Consultadas las resoluciones expedidas por la SIC que concedieron los registros de las marcas citadas, el 18 de abril de 2023, en el aplicativo SIPI, de conformidad con el artículo 177 del CGP y del memorando de entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020 (prorrogado el 24 de agosto de 2022).



Al ser partículas de uso común no pueden ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario, es decir, al ser un vocablo usual, pueden ser utilizados por cualquier persona para conformar sus marcas, siempre y cuando las mismas contengan palabras o elementos adicionales que posean fuerza distintiva.

Sobre el particular, el Tribunal precisó:

"[...]

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

[...]” (Resaltado fuera de texto)

Por lo tanto, el demandante como titular de una marca compuesta por elementos de uso común, esto es, “**SEGURO**”, no puede impedir la inclusión de dicha partícula o palabra en marcas de terceros y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que se le estaría otorgando un privilegio sobre un elemento de uso general¹⁶.

Sobre el particular, la Sala puntualiza que si bien es cierto que, en principio, las expresiones de uso común “**SEGURO**” y “**SEGUROS**”,

¹⁶ Análisis este efectuado por la Sala en sentencia de 6 de abril de 2017, expediente identificado con el número único de radicación 2010-00023-00, C.P. María Elizabeth García González, que ahora se prohíja.



que forman parte de los signos cotejados, no deben ser tenidas en cuenta al momento de realizar el examen comparativo de las mismas, también lo es que en relación con la marca previamente registrada, **"SEGURO SEGURO"**, al excluir dichas partículas de uso común se reduce de tal manera que resulta imposible hacer una comparación, razón por la cual, en este caso, el Juez debe hacer el cotejo analizando los signos en su conjunto.

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

Respecto a la **similitud ortográfica** entre la marca cuestionada **"POTE SEGUROS SU SEGURO...SEGURO"**, y la marca previamente registrada **"SEGURO SEGURO"**, debe señalarse que la marca **"POTE SEGUROS SU SEGURO...SEGURO"** está compuesta por cinco (5) palabras, tres (3) puntos suspensivos, veinticinco (25) letras, doce (12) sílabas, trece (13) consonantes y doce (12) vocales, mientras que la marca registrada **"SEGURO SEGURO"** consta de dos (2) palabras, doce (12) letras, seis (6) sílabas, seis (6) consonante y seis (6) vocales, lo que le permite a la Sala determinar que varían tanto en su extensión así como en su composición silábica, consonántica y vocálica.



Aunado a lo anterior, también se observa que la marca objeto de controversia al estar acompañada de otro vocablo en su inicio, como lo es la palabra "**POTE**", genera un signo completamente distintivo, que lo hace registrable y permite concluir que no hay similitud ortográfica, además de contener el vocablo "**SU**" y los puntos suspensivos (...).

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

Así las cosas, la Sala considera que no se puede fundamentar el riesgo de confundibilidad entre las marcas enfrentadas en el hecho de que comparten una misma partícula, como lo es en este caso la expresión "**SEGURO**" que, como ya se dijo, resulta genérica y de uso común para los servicios de seguros comprendidos en la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza.

En relación con la **similitud fonética**, la Sala señala que su pronunciación es diferente al tener la marca solicitada, en su parte inicial, la palabra "**POTE**", además de contener el vocablo "**SU**", los



cuales le imprimen una sonoridad distinta al conjunto resultante de la marca cuestionada.

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

POTE SEGUROS **SU** SEGURO...SEGURO – SEGURO SEGURO

POTE SEGUROS **SU** SEGURO...SEGURO – SEGURO SEGURO

POTE SEGUROS **SU** SEGURO...SEGURO – SEGURO SEGURO

POTE SEGUROS **SU** SEGURO...SEGURO – SEGURO SEGURO

Al respecto, la Sala advierte que el hecho de que los signos cotejados tengan raíces diferentes (**POTE-SEGUROS**) hace que su pronunciación y fonética sean distintas, por cuanto al acudir al método de cotejo sucesivo se puede apreciar que el empleo de prefijos distintos le aporta una fuerza distintiva especial a los signos, que los hace registrables, sin que se lleve al consumidor a pensar que se trata de un mismo servicio o se genere algún riesgo de confusión o asociación¹⁷.

Ahora, en cuanto a la **similitud ideológica o conceptual**, la Sala estima que la expresión “**SEGURO**”, que hace parte de las marcas

¹⁷ Así lo ha sostenido esta Sección. Ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de agosto de 2017, C.P. María Elizabeth García González, número único de radicación 11001032400020120027500. Reiterado en sentencia de 31 de enero de 2019, C.P. Hernando Sánchez Sánchez (E) número único de radicación 11001-03-24-000-2014-00121-00. Reiterado en sentencia de 11 de junio de 2020, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, número único de radicación 11001-03-24-000-2011-00061-00.



enfrentadas, según el diccionario de la real academia¹⁸ significa: "[...] *Contrato por el que alguien se obliga mediante el cobro de una prima a indemnizar el daño producido a otra persona, o a satisfacerle un capital, una renta u otras prestaciones convenidas [...]*".

De otro lado, la marca cuestionada cuenta también con la palabra **"POTE"** que, de conformidad con el citado Diccionario, se define como: "[...] *Tiesto en forma de jarra en que se plantan y tienen flores y hierbas olorosas [...]*".

En ese sentido, la Sala observa que las marcas enfrentadas presentan diferencias conceptuales, dada la inclusión de la palabra **"POTE"** en la marca cuestionada.

Sobre el particular, debe puntualizarse que en el cotejo marcario tiene una gran influencia el que las marcas tengan un contenido conceptual distinto y que cuando esto ocurre las semejanzas fonéticas y ortográficas pierden relevancia.

Frente a este asunto, se trae a colación la sentencia proferida el 19 de diciembre de 2018¹⁹, en la que la Sala dijo lo siguiente:

¹⁸ De conformidad con el Diccionario de la Real Academia Española, consultado el 17 de abril de 2023.
<https://dle.rae.es/seguro?m=form>

¹⁹ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 19 de diciembre de 2018, C.P. (E) Hernando Sánchez Sánchez, número único de radicación



"[...] se debe puntualizar que en el cotejo marcario tiene una gran influencia el que las marcas tengan un contenido conceptual distinto y que cuando esto ocurre las semejanzas fonéticas y ortográficas pierden relevancia. Así, lo ha señalado el Tribunal en numerosas interpretaciones prejudiciales²⁰:

*"[...] Otamendi al respecto dice: **"En el cotejo marcario tiene una gran influencia el que una de las marcas tenga un contenido conceptual, o ambas si son diferentes. El público consumidor podrá recordar con mayor facilidad esas marcas y no se dejará llevar por otras similitudes gráficas o auditivas.** En términos prácticos esto significará que cuando haya un contenido conceptual se admite generalmente una mayor aproximación en los otros ordenes, gráfico y auditivo. Así cuando se declararon inconfundibles las marcas "Alicura" y "alcurnia" se sostuvo que el contenido conceptual 'adquiere una significación tal que empalidece las semejanzas que pueden observarse en los planos gráficos y eufónico". ("Derecho de Marcas", Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires, pág. 190)[...]"*
(Destacado fuera de texto).

Así las cosas, del riguroso análisis realizado, la Sala no advierte similitud ortográfica, fonética o conceptual que lleve a considerar que se configura riesgo de confusión o asociación, dado que la marca cuestionada **"POTE SEGUROS SU SEGURO...SEGURO"** es diferente de la marca opositora.

1101032400020130006600. Criterio reiterado en la sentencia de 31 de enero de 2019, C.P. Hernando Sánchez Sánchez (E), núm. único de radicación 2014-00121-00

²⁰ Interpretación prejudicial núm. 30-IP-95 rendida el 16 de octubre de 1996.



Adicionalmente, cabe mencionar que si bien es cierto que los signos en disputa distinguen los mismos servicios relacionados con la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, también lo que es que al ser lo suficientemente diferentes no se presenta la posibilidad de que el consumidor pueda confundirse acerca de las clases de productos o su origen empresarial.

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

Ahora, en cuanto al argumento del actor relativo a que la Cámara de Comercio de Neiva erró al inscribir el establecimiento de comercio de propiedad del tercero con interés directo en las resultas del proceso, la Sala considera que ello no es objeto de debate en el presente asunto, habida cuenta que la discusión se circunscribió al estudio de legalidad de la Resolución núm. 50308 de 26 de agosto de 2013, expedida por la SIC, como entidad demandada, conforme quedó plasmado en la



fijación del litigio del caso *sub examine*. Por lo tanto, la Sala se relevará de realizar dicho estudio.

Finalmente, la Sala observa que la SIC no vulneró el preámbulo y los artículos 2º, 4º, 49, 61, 209, 228 y 229 de la Constitución Política, teniendo en cuenta que el registro de la marca cuestionada fue otorgado conforme a las normas pertinentes sobre la materia y que la obligación de dicha entidad es realizar un examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, de manera autónoma e independiente del análisis efectuado ya sea sobre signos idénticos o similares²¹, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 150²² de la Decisión 486²³.

En este orden de ideas, al poseer la marca cuestionada la condición de “distintividad” necesaria y al no existir entre los signos confrontados semejanzas significativas que puedan inducir a error al consumidor, la Sala concluye que no se violaron las normas del ordenamiento jurídico comunitario y que le asistió razón a la SIC al conceder la marca “**POTE SEGUROS SU SEGURO...SEGURO**”, para amparar los servicios de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, razón suficiente para

²¹ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 2 de junio de 2011, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, número único de radicación 11001032400020040006901.

²² “[...] **Artículo 150.-** Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución[...]”.

²³ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 12 de julio de 2018, C.P. María Elizabeth García González, número único de radicación 11001032400020130046300.



que se mantenga incólume la presunción de legalidad que ampara al acto administrativo acusado, el cual está acorde a los parámetros fijados por el ordenamiento jurídico comunitario y en el que se argumentó de forma clara y precisa los motivos que llevaron a la decisión que se adoptó en el mismo.

En consecuencia, la Sala habrá de denegar las pretensiones de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutive de esta providencia.

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: DENEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: 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.



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00327-00
Actor: RUBIEL MORALES PINEDA

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

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala, en la sesión del día 27 de abril de 2023.

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente
Salva voto

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.