



CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., siete (7) de julio de dos mil veintitrés (2023)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00167-00

Referencia: Medio de control de nulidad relativa

Actora: LA QUINTA WORLDWIDE, LLC.

TESIS: ENTRE LA MARCA MIXTA CUESTIONADA "HOTEL LA QUINTA PORRA", DEL TERCERO CON INTERÉS DIRECTO EN LAS RESULTAS DEL PROCESO Y LA MARCA MIXTA PREVIAMENTE REGISTRADA DE LA ACTORA, "LA QUINTA INNS & SUITES", NO EXISTEN SEMEJANZAS ORTOGRÁFICAS NI FONÉTICAS SIGNIFICATIVAS. LAS EXPRESIONES "LA", "QUINTA" Y "HOTEL", SON, RESPECTIVAMENTE, DE USO COMÚN Y GENERÍCA EN LA CLASE 43 DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad **LA QUINTA WORLDWIDE, LLC.**, mediante apoderada y en ejercicio del medio de control de nulidad relativa, de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000,¹ de la Comisión de la Comunidad Andina, en adelante Decisión 486, tendiente a obtener la nulidad de la Resolución núm. 63264 de 23 de octubre de

¹ "Por el cual se expide el Régimen Común sobre Propiedad Industrial".



2014, "**Por la cual se resuelve un recurso de apelación**", expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante SIC.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO

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

1º: Que el 17 de octubre de 2012 la señora **MARTHA LUCÍA ARISTIZÁBAL FRANCO** presentó la solicitud de registro como marca del signo mixto "**HOTEL LA QUINTA PORRA**", para distinguir servicios comprendidos en la Clase 43² de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas³.

2º: Que publicada la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial formuló oposición contra dicho registro, con fundamento en que era similarmente confundible con la marca mixta "**LA QUINTA INNS & SUITES**", previamente registrada a su favor en la misma Clase.

3º: Que mediante la Resolución núm. 34766 de 31 de mayo de 2013 la Directora de Signos Distintivos declaró fundada su oposición y, en

² La marca fue solicitada para distinguir los siguientes servicios: "[...] de hotelería [...]".

³ En adelante Clasificación Internacional de Niza.



consecuencia, denegó el registro como marca del signo mixto "**HOTEL LA QUINTA PORRA**", para distinguir servicios comprendidos en la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza.

4º: Que contra la citada decisión la señora **MARTHA LUCIA ARISTIZÁBAL FRANCO** interpuso recurso de apelación, siendo resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC, a través de la Resolución núm. 63264 de 23 de octubre de 2014, que revocó la decisión inicial y, en su lugar, declaró infundada su oposición y concedió el registro como marca del signo mixto "**HOTEL LA QUINTA PORRA**", para distinguir servicios comprendidos en la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de dicha ciudadana.

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

Que la SIC al expedir la resolución acusada vulneró el artículo 136, literal a), de la Decisión 486, por cuanto al momento de realizar el análisis de registrabilidad de la marca cuestionada pasó por alto la similitud existente frente a la previamente registrada, al igual que los servicios que estas identifican, lo que genera un alto riesgo de confusión y/o de asociación en el mercado.



Agregó que en el presente asunto la controversia gira en torno a dos marcas mixtas, en las que predomina el elemento denominativo.

Sostuvo que en el caso bajo examen la expresión **"LA QUINTA"**, usada en la marca previamente registrada, es verdaderamente relevante, ya que es reproducida en su totalidad por la marca objeto de controversia.

Resaltó que en razón a las semejanzas ortográficas que presentan las marcas enfrentadas, esto es, en cuanto a la expresión **"LA QUINTA"**, al ser pronunciadas por un consumidor promedio en el mercado se generará un mismo sonido, lo que también permite afirmar que concurre una similitud fonética.

Adujo que en la marca censurada la expresión **"HOTEL"** no le confiere distintividad alguna por ser genérica, por cuanto sirve en el mercado para designar los servicios que se pretenden distinguir en la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza; y que en su marca las palabras **"INNS"**, **"&"** y **"SUITES"** no tienen la misma fuerza distintiva que la denominación **"LA QUINTA"**.

Aseguró que la similitud existente entre las marcas cotejadas puede generar confusión y riesgo de asociación ante su coexistencia en el



mercado, máxime si se tiene en cuenta que las dos identifican los mismos servicios y utilizan iguales canales de comercialización, así como también piezas publicitarias con el mismo contenido y mensaje para transmitir al consumidor.

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

II.1. La **SIC** solicitó denegar las pretensiones de la demanda, por cuanto las pretensiones incoadas carecen de apoyo jurídico y sustento legal.

Mencionó que la marca, objeto de controversia, está compuesta por expresiones genéricas, de uso común y arbitrarias, esto es, "**HOTEL**", "**LA**", "**QUINTA**" y "**PORRA**", respectivamente, mientras que la expresión previamente registrada aparte de compartir la misma partícula de uso común, comprende las palabras "**INNS**", "**&**" y "**SUITES**", escritas en idioma extranjero, lo que significa que son arbitrarias, por lo que resultan diferentes, además de comprender en su conjunto elementos gráficos que las hacen distintas.

Aseguró que el término "**QUINTA**" corresponde a una expresión de uso común en la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza; y que en su base de datos existen múltiples conjuntos marcarios que incluyen



dicha expresión, por lo que no debe ser tomada en cuenta en el cotejo marcario.

II.2. La señora **MARTHA LUCIA ARISTIZÁBAL FRANCO**, tercero con interés directo en las resultas del proceso, a pesar de ser notificada en debida forma⁴, guardó silencio.

III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN

De conformidad con lo ordenado por el artículo 180 de la Ley 1437 de 2011⁵, el 22 de mayo de 2017, se llevó a cabo la Audiencia Inicial, a la cual asistieron la sociedad **LA QUINTA WORLDWIDE, LLC.**, en su calidad de actora del proceso, así como la SIC, en su condición de entidad demandada.

En la audiencia se hizo un recuento de las actuaciones procesales surtidas, en el que se expuso que la demanda se admitió en ejercicio del medio de control de nulidad; 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

⁴ Mediante auto admisorio de 2 de junio de 2015, visible a folios 50 a 53 del cuaderno físico principal y en concordancia con la constancia de entrega elaborada por la Secretaría de la Sección Primera, obrante a folios 54 a 56, *ibidem*.

⁵ En adelante CPACA.



Despacho sustanciador declaró debidamente saneados los vicios de nulidad relativa de que pudiere adolecer el proceso.

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

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

Que el objeto del presente litigio consiste en determinar si la **Resolución núm. 63264 de 23 de octubre de 2014**, mediante la cual la SIC concedió el registro de la marca mixta "**HOTEL LA QUINTA PORRA**", para distinguir servicios comprendidos en la Clase 43 Internacional, solicitada por la señora **MARTHA LUCIA ARISTIZÁBAL FRANCO**, tercero con interés directo en las resultas del proceso, vulnera, por falta de aplicación, lo dispuesto en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486.

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



El Despacho sustanciador dispuso tener como pruebas, en cuanto fueren conducentes y por el valor que en derecho les corresponda, los documentos aportados por las partes.

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

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

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

IV.-1. La actora reiteró los argumentos expuestos en la demanda y, además, aseguró que previo a la concesión de la marca censurada ya había conformado una familia de marcas con la expresión "**LA QUINTA**", para amparar servicios de hotelería en la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza, situación que, a su juicio, fue obviada por la SIC.

Indicó que al eliminar del cotejo marcario el término genérico "**HOTEL**", las dos marcas enfrentadas inician con la misma expresión,



esto es, con **"LA QUINTA"**, ubicadas en el mismo orden, siendo este el elemento denominativo de mayor recordación en el público consumidor.

Aseguró que al pronunciar las expresiones enfrentadas se generan sonidos semejantes, ya que en su inicio se pronuncian de igual manera siete letras, lo que no permite al público consumidor diferenciarlas.

Adujo que las marcas enfrentadas amparan el mismo servicio, esto es, el de hotelería; y que, además, comparten los mismos canales de distribución y medios de publicidad, tales como catálogos especializados, periódicos, revistas, televisión y eventos especiales y ferias del sector.

IV.-2. La SIC solicitó despachar desfavorablemente las pretensiones de la demanda. Para el efecto, señaló que existen suficientes elementos que le permiten diferenciar al público consumidor los servicios que ampara cada una de las marcas cotejadas al momento de elegirlos, máxime si se tiene en cuenta que ortográfica, fonética y visualmente no comparten elementos denominativos y gráficos, lo que permite eliminar cualquier riesgo de confusión y/o asociación en el mercado.



IV.-3. En esta etapa procesal, tanto el tercero con interés directo en las resultas del proceso como el Agente del Ministerio Público, guardaron silencio.

V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL

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

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

1.1. (...) cuyo tenor es el siguiente:

"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,

⁶ Proceso 659-IP-2018



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.*

*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.*

[...]

1.5. Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación.

1.6. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto. En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas.

2. Comparación entre signos mixtos

[...]

2.3. 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:



(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.*

2.4. Es importante resaltar que la marca mixta es una unidad en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo y del gráfico como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca



mixta se le protege en su integridad y no a sus elementos por separado.

[...]

3. Signos conformados por denominaciones genéricas y de uso común

[...]

3.2. El literal f) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone:

Artículo 135. No podrán registrarse como marcas los signos que:

f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate;

[...]

3.4. La expresión genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿Qué es? en relación con el producto o servicio designado 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 si sólo pueda servir para identificarlo.

3.5. Sin embargo, una expresión genérica respecto de unos productos o servicios puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo que el resultado será novedoso cuando se usa para distinguir determinados productos o servicios que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza.

[...]”.

VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

La SIC, mediante el acto administrativo acusado, esto es, la **Resolución núm. 63264 de 23 de octubre de 2014**, concedió el registro de la marca mixta **“HOTEL LA QUINTA PORRA”** a la señora **MARTHA LUCIA ARISTIZÁBAL FRANCO** para amparar los servicios de la Clase



43 de la Clasificación Internacional de Niza: "[...] *hotelería* [...]".

A juicio de la demandante, la marca cuestionada es similar a la de su propiedad, asimismo identifican los mismos servicios, lo que genera un alto riesgo de confusión y/o de asociación en el mercado.

El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, consideró que para el caso *sub examine* era viable la interpretación de los artículos 135⁷, literales f) y g), y 136, literal a), de la Decisión 486, "[...] *por ser parte de la controversia las expresiones genéricas y de uso común* [...]" y "[...] *por ser procedente* [...]".

El texto de las normas aludidas es el siguiente:

Decisión 486.

"[...] **Artículo 135.-** *No podrán registrarse como marcas los signos que:*

[...]

f) *consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate;*

g) *consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país;*

[...]

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; [...]"*.

⁷ Dicho artículo fue interpretado de oficio por el Tribunal.



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:

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

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

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

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

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



MARCA MIXTA CUESTIONADA⁸

⁸ Folio 12 del cuaderno físico núm. 1.



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00167-00
Actora: LA QUINTA WORLDWIDE, LLC.



MARCA MIXTA PREVIAMENTE REGISTRADA⁹

Como en el presente caso se van a cotejar dos marcas mixtas: **“LA QUINTA PORRA HOTEL”**, cuestionada en el caso bajo examen, y **“LA QUINTA INNS & SUITES”**, cuyo titular es la actora, es necesario establecer el elemento que predomina en ellas, 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 se capta con mayor facilidad y genera mayor recordación en la mente del consumidor.

La Sala observa que el elemento denominativo es el predominante en las marcas mixtas cotejadas, no así las gráficas que la acompañan, pues son las palabras las que cumplen un papel diferenciador porque su sola lectura es la que trae en la mente del consumidor la información que las distingue.

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

⁹ Folio 12 del cuaderno físico núm. 1.



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 [...]”.

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

A efecto 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.*

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



Así pues, la Sala inicialmente se pronunciará frente a los argumentos expuestos, respectivamente, por la actora y la entidad demandada, relativos a que las expresiones “HOTEL”, “LA” y “QUINTA” son genéricas y de uso común, por cuanto la primera es utilizada en el mercado para designar los servicios que se pretenden distinguir, y la segunda y tercera debido a que antes de radicarse la solicitud de registro de la marca cuestionada ya existían registros marcarios con tales expresiones.

Es del caso señalar que 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 de 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 la marca de tal manera que resultare imposible hacer una comparación puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, en cuyo caso deberá analizarse las marcas 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 una marca 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 las marcas, 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 la marca cuestionada posee una partícula genérica, esto es, la palabra “**HOTEL**”, respecto de los servicios de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza, debido



a que la misma señala directamente el servicio que se pretende ofrecer, esto es, de hotelería.

Cabe señalar que en la página web de la entidad demandada¹⁰ figuran las siguientes marcas, que a la fecha de la expedición del acto administrativo acusado se encontraban registradas en la Clase 43, que contienen las palabras "**LA**" y "**QUINTA**"¹¹, respectivamente. Están son:

MARCA	TITULAR
LA MERCED HOTEL BOUTIQUE (Mixta)	SOCIEDAD OPERADORA S.A.S
MAGRA, LA QUINTA ESENCIA (Mixta)	JUAN CARLOS ARGUELLES TANGARIFE
HOTEL LA FRAGATA (Nominativa)	INSERTUR DE COLOMBIA S.A.S.
APARTA HOTEL LA PROVINCIA SERVICIOS EFECTIVOS	VICTORIA EUGENIA ARANGO OSSA

MARCA	TITULAR
HOTEL QUINTA PAREDES INN Q P EN EL CORAZÓN DE BOGOTÁ (Mixta)	OLGA LUCIA GONZÁLEZ LÓPEZ

¹⁰ www.sipi.gov.co. Consultadas las resoluciones expedidas por la SIC que concedieron los registros de las marcas "HOTEL QUINTA PAREDES INN Q P EN EL CORAZÓN DE BOGOTÁ", "MAGRA, LA QUINTA ESENCIA", "QR QUINTA REAL" y "LA QUINTA", el 29 de junio 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).

¹¹ Se reitera que la SIC, en su contestación de demanda, argumentó que dichas palabras eran de uso común.



MAGRA, LA QUINTA ESENCIA (Mixta)	JUAN CARLOS ARGUELLES TANGARIFE
QR QUINTA REAL (Mixta)	HOTELES CAMINO REAL S.A. DE C.V.
LA QUINTA (nominativa)	LA QUINTA WORLDWIDE, LLC.

Lo anterior pone de manifiesto que las expresiones “**LA**” y “**QUINTA**” son de uso común y débiles, respecto de los servicios de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza.

Y al tratarse de partículas de uso común no pueden ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario, es decir, que como son vocablos usuales, 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 ha precisado lo siguiente¹²:

*"[...] 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)*

¹² Interpretación Prejudicial 318-IP-2019.



Por lo tanto, la actora como titular de una marca con un elemento de uso común, esto es, **"LA"** y **"QUINTA"**, 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 general¹³.

Así las cosas, las expresiones **"HOTEL"** y **"LA QUINTA"**, que hacen parte de las marcas cotejadas, son genéricas y de uso común, respectivamente, y deben ser excluidas del cotejo marcario teniendo en cuenta que la interpretación prejudicial traída a colación sugiere que el Juez Consultante no las debe tener en cuenta al realizar el examen comparativo de las marcas.

Cabe señalar que, en este caso, es posible realizar la exclusión de dichas palabras, toda vez que al suprimirlas no se reducen las marcas de tal manera que resulte imposible hacer una comparación, al quedar de una parte, los vocablos **"PORRA"** y, de la otra, **"INNS & SUITES"**.

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

¹³ 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.



Respecto a la **similitud ortográfica**, es preciso indicar que las marcas en conflicto cuentan con diferente extensión, así como distinta secuencia vocálica y consonántica y terminación, pues la marca cuestionada, "**PORRA**", se conforma por una (1) palabra, dos (2) sílabas (**PO-RRA**), tres (3) consonantes (**P-R-R**) y dos (2) vocales (**O-A**), mientras que la marca previamente registrada, "**INNS & SUITES**", está compuesta por dos (2) palabras, un signo (**&**), tres (3) sílabas (**INNS - SUI - TES**), seis (6) consonantes (**N-N-S-S-T-S**) y cuatro vocales (**I-U-I-E**).

Cabe mencionar que la marca cuestionada está compuesta por prefijos y sufijos (**PO- RRA**) diferentes a la de la opositora (**INNS- TES**), lo que genera una marca completamente distintiva, que la hace registrable y permite concluir que no hay similitud ortográfica.

En virtud de lo expuesto, de la comparación entre las marcas enfrentadas no se evidencia que exista similitud ortográfica alguna, en la medida en que corresponden a expresiones totalmente disímiles.

En cuanto a la **similitud fonética**, la Sala estima que la pronunciación de las marcas cotejadas es diferente, debido a que, como se dijo, son expresiones totalmente disímiles, máxime si se tiene en cuenta que están compuestas por palabras distintas.



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

PORRA – INNS & SUITES – PORRA – INNS & SUITES
PORRA – INNS & SUITES – PORRA – INNS & SUITES
PORRA – INNS & SUITES – PORRA – INNS & SUITES
PORRA – INNS & SUITES – PORRA – INNS & SUITES

Al respecto, la Sala advierte que el hecho de que las marcas enfrentadas estén compuestas por palabras diferentes hace que su pronunciación y fonética sean distintas, lo que las hace registrables, sin que se lleve al consumidor a pensar que se trata de un mismo servicio o se genere algún riesgo de confusión o asociación.¹⁴

Respecto a la **similitud ideológica**, la palabra "**PORRA**", que conforma la marca cuestionada, según el Diccionario de la Real Academia¹⁵ significa: "*[...] instrumento o arma alargada, usada como maza, especialmente por algunos cuerpos encargados de vigilancia, de regulación de tráfico [...]*".

Por su parte, la palabra "**INNS**", que hace parte de la marca previamente registrada, es de *fantasía* porque no tiene un significado conceptual

¹⁴ 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.

¹⁵ De conformidad con el Diccionario de la Real Academia Española, consultado el 30 de junio de 2023, <https://www.google.com/search?q=porra+rae&og=porra+rae&ags=chrome..69i57j0l4.1664j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8>



propio en el idioma castellano que sea identificable por el *consumidor promedio colombiano*¹⁶.

Y respecto de la palabra "**SUITES**" que hace parte de la marca opositora, según el Diccionario de la Real Academia¹⁷ significa: "[...] *Habitación de lujo de un hotel [...]*".

En este sentido, la Sala estima que la expresión "**INNS**" es de fantasía, debido a que no tienen un significado conceptual propio en el idioma castellano, y aunque las palabras "**SUITES**" y "**PORRA**", de las marcas opositora y cuestionada, respectivamente, sí lo tienen, las mismas no pueden cotejarse desde el punto de vista ideológico o conceptual, por ser la primera de fantasía.

Así las cosas, del análisis de los conceptos reseñados y de las marcas enfrentadas, la Sala no advierte similitud ortográfica ni fonética, que lleve a considerar que se configura riesgo de confusión, dado que la marca cuestionada es lo suficientemente distintiva y diferente de la previamente registrada.

¹⁶ No obra en el plenario medio probatorio que determine que la traducción de la palabra "INNS" sea de conocimiento generalizado. Criterio señalado por la Sala en sentencia de 18 de marzo de 2021, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 2011-00321-00.

¹⁷ De conformidad con el Diccionario de la Real Academia Española, consultado el 30 de junio de 2023, <https://www.google.com/search?q=porra+rae&og=porra+rae&aqs=chrome..69i57j0l4.1664j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8>



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 dichas marcas, debido a que la causal en mención exige del cumplimiento de los dos supuestos para su aplicación.

Finalmente, la actora en los alegatos de conclusión manifestó que es titular de una familia de marcas que contienen la expresión "**LA QUINTA**". Al respecto, la Sala considera que no es dable traer a colación argumentos nuevos que no fueron esgrimidos en el escrito contentivo de la demanda, por lo que se relevará de realizar dicho estudio.

Así las cosas, al poseer la marca cuestionada la condición de "distintividad" necesaria y al no existir entre las marcas confrontadas semejanzas significativas que puedan inducir a error al consumidor, la Sala concluye que no se violó la norma invocada como vulnerada; y que le asistió razón a la SIC al conceder la marca mixta "**HOTEL LA QUINTA PORRA**", para amparar servicios de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza, razón suficiente para que se



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

En consecuencia, la Sala denegará las pretensiones de la demanda, como en efecto lo 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.

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



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00167-00
Actora: LA QUINTA WORLDWIDE, LLC.

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 7 de julio de 2023.

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

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