



CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

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

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00098-00
Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Actora: NEOM LTD.

TESIS: ENTRE EL SIGNO CUESTIONADO "NEOM", SOLICITADO POR LA ACTORA, Y LA MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA, "NEIM", EXISTEN SEMEJANZAS ORTOGRÁFICAS Y FONÉTICAS SIGNIFICATIVAS, ASÍ COMO CONEXIDAD COMPETITIVA ENTRE LOS PRODUCTOS QUE DISTINGUEN EN LAS CLASES 3ª Y 25 DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

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

1ª. Son nulas las resoluciones núms. 18777 de 31 de mayo de 2019, "**Por la cual se decide una solicitud de registro**", expedida por la Directora de Signos Distintivos (E) de la Superintendencia y Comercio¹;

¹En adelante SIC.



y 72547 de 10 de diciembre de 2019, **“Por la cual se resuelve un recurso de apelación”**, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad.

2ª. Que, como consecuencia de la declaración de nulidad de las resoluciones en mención, a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la SIC conceder el registro como marca del signo **“NEOM”** para distinguir productos de la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas².

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

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO

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

1º- Que el 3 de enero de 2019 presentó solicitud de extensión territorial del registro como marca del signo nominativo, **“NEOM”**, para identificar productos comprendidos en las clases 3ª y 4ª³ de la

² En adelante *Clasificación Internacional de Niza*.

³ El signo fue solicitado para distinguir los siguientes productos: “[...] Clase 3ª: jabones; perfumes y productos de perfumería; aceites esenciales y vegetales; productos cosméticos y de tocador; incienso; productos para aromatizar el ambiente; aceites de perfumería; popurrís aromáticos.



Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas⁴.

2º- Indicó que, publicada la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial, la sociedad **COMERCIALIZADORA SILVER S.A.S.** formuló oposición contra el mencionado registro, únicamente respecto de la citada Clase 3ª, por estimar que era similarmente confundible con su marca previamente registrada, "**NEIM**", que distingue productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

3º- Señaló que mediante la Resolución núm. 18777, de 30 de mayo de 2019, la Directora de Signos Distintivos de la SIC (E) declaró fundada la oposición presentada por la sociedad **COMERCIALIZADORA SILVER S.A.S.** y, en consecuencia, denegó el registro como marca del signo nominativo "**NEOM**", para distinguir productos de la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza.

4º- Sostuvo que contra la citada disposición interpuso recurso de apelación, siendo resuelto de manera confirmatoria a través de la

Clase 4ª: *Velas, velas de aromaterapia, velas perfumadas; materias de alumbrado, cirios, lamparillas, mechas y aceite para lámparas. [...]*

⁴ En adelante Clasificación Internacional de Niza.



Resolución núm. 72547 de 10 de diciembre de 2019, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC.

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

Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas violó el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina⁵, por falta de aplicación e interpretación errada, por cuanto, a su juicio, denegó indebidamente el registro como marca del signo nominativo "**NEOM**" en la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza, bajo el errado pretexto de que era similarmente confundible con la marca previamente registrada "**NEIM**".

Adujo que la expresión cuestionada es de origen británico, por lo que debe ser pronunciada en la forma en la que efectivamente nació a la vida, es decir, como "*Ní-OM*".

Señaló que, en relación con los puntos de vista ortográfico y fonético, el signo y marca enfrentados presentan diferencias evidentes, dado que cuentan con distinta secuencia vocálica, número de sílabas, sílaba tónica y terminaciones, pues el signo solicitado, "**NEOM**", está

⁵ En adelante Decisión 486.



conformado por dos vocales (**I-O**) y dos sílabas (**NÍ-OM**), mientras que las marcas previamente registradas, "**NEIM**", están conformadas por dos vocales (**E-I**), una sílaba (**NEIM**) y termina con la partícula (**IM**).

Que, dadas las diferencias anteriormente señaladas, a su juicio, no existe coincidencia en ninguno de los criterios para determinar que exista similitud ortográfica o fonética.

Adujo que no es posible predicar que existan semejanzas conceptuales o ideológicas, pues al ser las expresiones enfrentadas de fantasía se encuentran revestidas de mayor carga distintiva, por lo que no se asocian de ninguna forma con los productos que identifican.

Mencionó que el signo cuestionado, "**NEOM**", está conformado por las letras iniciales de los nombres de los socios fundadores, esto es, **N**icola **E**lliot y **O**liver **M**ennel.

Concluyó que los signos distintivos enfrentados no son idénticos ni semejantes de acuerdo con los criterios que para ese efecto ha trazado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y, en consecuencia, no se hace necesario entrar a realizar el análisis de conexidad entre los productos que distinguen, pues al no estar presente una de las



condiciones para la configuración de la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 136, literal a), de la Decisión 468, su análisis resulta inoficioso.

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

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

Aseguró que al apreciar en conjunto las expresiones comparadas "**NEIM**" y "**NEOM**" se advierten significativas similitudes desde los puntos de vista ortográfico y fonético, en tanto que el signo solicitado contiene el mismo número de sílabas e igual estructura consonántica; y que si bien es cierto que difieren en las vocales "**O**" e "**I**", también lo es que ese cambio no es suficiente para dotarlo de la distintividad requerida.

Señaló que al pronunciar el signo y marca enfrentados se genera un impacto sonoro similar, en razón a la disposición de los fonemas utilizados, por lo que un consumidor al encontrarse desprevenido



podría creer erróneamente que se encuentra ante el mismo signo distintivo que ya conoce, generándose así un riesgo de confusión directa e indirecta en el adquirente.

Manifestó que los productos que identifican el signo y marca cotejados son conexos, habida cuenta que es usual encontrar en el mercado que una marca que identifica prendas de vestir, saque una nueva línea de productos de perfumería y de tocador, ya que se trata de elementos que comúnmente son adquiridos de manera conjunta a través de los mismos canales de comercialización y divulgación, por lo que el consumidor podría creer, erróneamente, que en ambos casos se comparte el mismo origen empresarial.

II.-2. La sociedad **COMERCIALIZADORA SILVER S.A.S.**, tercero con interés directo en las resultas del proceso, pese a haber sido notificado en debida forma⁶, guardó silencio.

III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN

Mediante providencia de 24 de junio de 2021, se ordenó prescindir de llevarse a cabo la Audiencia Inicial establecida en el artículo 180 del

⁶ Folio 50 del cuaderno físico principal.



CPACA, en aplicación de lo previsto en el numeral 1 del artículo 13 del Decreto 806 de 4 de junio de 2020⁷, adicionado hoy en día por el artículo 42 de la Ley 2080 de 29 de enero de 2021⁸, toda vez que se trata de un asunto de puro derecho y en el que, además, no se formularon excepciones previas y no había prueba alguna que practicar durante la referida diligencia, pues las aportadas eran documentales.

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

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.

Mediante providencia de la misma fecha se suspendió el proceso para efectos de elaborar y remitir vía electrónica por la Secretaría de la Sección Primera, la solicitud de interpretación prejudicial.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

⁷ "Por el cual se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica."

⁸ "Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011- y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción".



IV.-1. La actora insistió en que se acceda a las pretensiones de la demanda y, además, señaló que las expresiones enfrentadas pueden coexistir de manera pacífica en el mercado.

Aseguró que el signo solicitado a registro debe su existencia al ingenio y creatividad de sus creadores, que sin significado alguno han querido posicionar en el mercado, de manera que el consumidor no se verá afectado en ninguna medida por el aspecto conceptual respecto de un signo que no tiene definición y que, por ende, no comparte esa vocación frente a la marca opositora.

IV.-2. La SIC reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda. Además, señaló que las expresiones **NEOM** / **NEIM** presentan similitudes susceptibles de inducir a error al público consumidor.

IV.-3. El Agente del Ministerio Público, mediante Concepto núm. 22-144, solicitó denegar las pretensiones de la demanda. Para el efecto, alegó que el signo y la marca enfrentados son similarmente confundibles y aunque el signo "**NEOM**" cuenta con elementos denominativos diferentes, éstos no son suficientes para diferenciarlo de la marca previamente registrado "**NEIM**", pues al ser pronunciados



generan un impacto sonoro similar.

IV.-4. En esta etapa procesal, el tercero con interés directo en las resultas del proceso guardó silencio.

V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de la norma comunitaria invocada como violada en la demanda, concluyó⁹:

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

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

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

[...]

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

⁹ Proceso 182-IP-2021.



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 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 y denominativos

[...]

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

a) Si al realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo,



no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión.

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

[...]

3. Conexión entre productos y/o servicios de la Clasificación Internacional de Niza.

[...]

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

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

[...]

b) La complementariedad de los productos o servicios

[...]

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

[...]

3.6. 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.

[...]

3.7. Por tal razón, para establecer la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios la autoridad consultante, en el caso en concreto, debe analizar si entre ellos existe sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad o la posibilidad razonable de provenir del mismo empresario. [...]"

VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

La SIC, mediante los actos administrativos acusados, esto es, las **resoluciones núms. 18777 de 31 de mayo de 2019 y 72547 de 10 de diciembre de 2019**, denegó el registro como marca del signo nominativo "**NEOM**" a la actora, para amparar productos comprendidos en la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza, al estimar que resultaba similarmente confundible con la marca mixta "**NEIM**", previamente registrada a favor de la sociedad **COMERCIALIZADORA SILVER S.A.S.**, tercero con interés directo en las resultas del proceso; y que entre los productos que distinguían existe conexidad competitiva.

A juicio de la demandante, el signo y marca enfrentados presentan diferencias evidentes, dado que cuentan con distinta secuencia vocálica, número de sílabas, sílaba tónica y terminaciones, pues el signo solicitado, "**NEOM**", está conformado por dos vocales (**I-O**) y dos



sílabas (**NÍ-OM**), mientras que las marcas previamente registradas, "**NEIM**", están conformadas por dos vocales (**E-I**), una sílaba (**NEIM**) y termina con la partícula (**IM**).

Por su parte, la SIC señaló que al apreciar en conjunto las expresiones comparadas "**NEIM**" y "**NEOM**", se advierten significativas similitudes desde los puntos de vista ortográfico y fonético, habida cuenta que el signo solicitado contiene el mismo número de sílabas e igual estructura consonántica; y que si bien es cierto que difieren en las vocales "**O**" e "**I**", también lo es que ese cambio no es suficiente para dotarlo de la distintividad requerida.

El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, estimó que para el caso *sub examine* era viable la interpretación de los artículos 136, literal a), y 151¹⁰ de la Decisión 486, "[...] *por ser pertinente [...]*".

Así las cosas, el texto de las normas aludidas es el 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:

¹⁰ Dicho artículo fue interpretado de oficio por el Tribunal.



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 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes. Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente. [...].”

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

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

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

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

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

d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de



conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate [...]”.

Para efectos de realizar el cotejo a continuación se presentan el signo y la marca en conflicto, así:

NEOM

SIGNO NOMINATIVO CUESTIONADO¹¹

neim:|

¹²

MARCA MIXTA PREVIAMENTE REGISTRADA¹³

Como en el presente caso se va a cotejar una marca mixta, “**NEIM**”, como lo es la previamente registrada a favor del tercero con interés directo en las resultas del proceso, con un signo nominativo, “**NEOM**”, solicitado por la actora, es necesario establecer el elemento que predomina en la mixta, 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.

¹¹ Folio 11 del cuaderno físico principal.

¹² Cabe señalar que, de acuerdo con el formulario único de registro de signos distintivos, radicado por el tercero con interés directo en las resultas del proceso ante la entidad demandada el 11 de mayo de 2016, la marca previamente registrada se solicitó como “**NEIM**”, como puede observarse a continuación:

| 7 Características del Signo | |
|-----------------------------|------|
| Denominación: | NEIM |

Así las cosas, la Sala precisa que el elemento nominativo que conforma la marca previamente registrada es “**NEIM**”.

¹³ Folio 11 del cuaderno físico principal.



La Sala observa que el elemento denominativo es el predominante en la marca mixta previamente registrada, no así las gráficas que lo 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 la distingue.

Cabe precisar que la Interpretación Prejudicial enfatiza en que si el elemento determinante es el denominativo el cotejo se deberá realizar de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos y 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: i) la semejanza determinante de error en el público consumidor; y ii) la identidad o similitud entre los productos que se pretenden proteger con la marca, al punto de poder causar confusión en aquél.

A efectos de evaluar la similitud entre los signos y marcas, es necesario considerar los siguientes conceptos aludidos en la precitada Interpretación Prejudicial:

*“[...] a) **Ortográfica:** Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las*



raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio.

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

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

Ahora, en cuanto a la **similitud ortográfica** entre el signo cuestionado, “**NEIM**” y la marca previamente registrada “**NEOM**”, la Sala advierte significativas similitudes, que pueden inducir a mayor grado de confusión, teniendo en cuenta que la expresión solicitada reproduce la mayoría de las letras contenidas en la marca previamente registrada “**NEIM**”; y que la única diferencia radica en la sustitución de la vocal “**I**” de la ya registrada, por la vocal “**O**”, en signo controvertido.

Al respecto, se precisa que si bien es cierto que la marca opositora está compuesta por una vocal diferente, esto es, la vocal “**I**”, ello no desvirtúa el riesgo de confusión en el presente caso, teniendo en cuenta que las expresiones enfrentadas guardan similar disposición, número de palabras, secuencia consonántica (**N-M**), iguales raíces (“**NE**”) y terminación (“**M**”), lo que lleva a que el signo cuestionado



“**NEOM**” no sea suficientemente distintivo y diferente a las previamente registradas.

En relación con la **similitud fonética**, la Sala señala que su pronunciación es similar, por razón a la semejanza de las expresiones que integran el signo y marca enfrentados; y aunque la marca opositora tiene una letra diferente en su conjunto frente a la marca cuestionada, esto es, la vocal “**I**”, no resulta ser una variación determinante, por cuanto generan el mismo impacto sonoro.

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

NEOM – NEIM – NEOM – NEIM – NEOM – NEIM – NEOM – NEIM
NEOM – NEIM – NEOM – NEIM – NEOM – NEIM – NEOM – NEIM
NEOM – NEIM – NEOM – NEIM – NEOM – NEIM – NEOM – NEIM
NEOM – NEIM – NEOM – NEIM – NEOM – NEIM – NEOM – NEIM

En cuanto a la **similitud ideológica o conceptual**, la Sala estima que las marcas objeto de controversia son de *fantasía* porque no tiene un significado conceptual propio en el idioma castellano que sea



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

Así las cosas, la Sala concluye que al encontrarse semejanzas significativas ortográficas y fonéticas entre el signo solicitado y la marca previamente registrada existe riesgo de confusión directa.

Al respecto, vale la pena traer a colación la sentencia de 5 de mayo de 2023¹⁶, en la que la Sala precisó que existía semejanza ortográfica y fonética entre las marcas enfrentadas al presentarse una reproducción en la mayoría de las letras contenidas en la previamente registrada, a pesar de que la única diferencia radicaba en el intercambio de la penúltima vocal que conformaba a las expresiones allí confrontadas.

En efecto, en esa oportunidad, la Sala señaló lo siguiente:

"[...] Ahora, respecto a la similitud ortográfica entre la marca cuestionada, "BIOMEX" y las marcas previamente registradas "BIOMIX", la Sala advierte significativas similitudes, que pueden inducir a mayor grado de confusión, teniendo en cuenta que la marca cuestionada reproduce la mayoría de letras contenidas en las marcas previamente registradas "BIOMIX" y que

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

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

¹⁶ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 2015-00405-00.



la única diferencia radica en la sustitución de la vocal "E" de la marca cuestionada, por la vocal "I", contenida en las marcas opositoras.

Al respecto, se precisa que si bien es cierto que las marcas opositoras están compuestas por una vocal diferente, esto es, la vocal "I", ello no desvirtúa el riesgo de confusión, en el presente caso, teniendo en cuenta que las expresiones enfrentadas guardan similar disposición, número de palabras, secuencia consonántica (B-M-X), iguales raíces ("BIO") y terminación ("X"), lo que lleva a que la marca cuestionada "BIOMEX" no sea suficientemente distintiva y diferente a las previamente registradas.

En relación con la similitud fonética, la Sala señala que su pronunciación es similar, por razón a la semejanza de las expresiones que integran las marcas enfrentadas; y aunque las marcas opositoras tienen una letra diferente en su conjunto frente a la marca cuestionada, esto es, la vocal "I", no resulta ser una variación determinante por cuanto generan el mismo impacto sonoro.

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

*BIOMEX - BIOMIX - BIOMEX - BIOMIX - BIOMEX - BIOMIX
BIOMEX - BIOMIX - BIOMEX - BIOMIX - BIOMEX - BIOMIX
BIOMEX - BIOMIX - BIOMEX - BIOMIX - BIOMEX - BIOMIX
BIOMEX - BIOMIX - BIOMEX - BIOMIX - BIOMEX - BIOMIX*

En cuanto a la similitud ideológica o conceptual, la Sala estima que las marcas objeto de controversia son de fantasía porque no tiene un significado conceptual propio en el idioma castellano que sea identificable por el consumidor promedio colombiano, razón por la que no se pueden cotejar desde este aspecto.

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

Por lo tanto, se cumple el primer supuesto del artículo 136, literal a), de la Decisión 486, en cuanto a que la coexistencia de las marcas podría generar riesgo de confusión en el consumidor. [...]" (Destacado fuera de texto).



Por lo tanto, se cumple el primer supuesto del artículo 136, literal a), de la Decisión 486, en cuanto a que la coexistencia de las marcas podría generar riesgo de confusión y asociación para el público consumidor.

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

Tratándose de esta materia, esta Sección en la sentencia proferida el 26 de noviembre de 2018¹⁷ trajo a colación los criterios expuestos por el Tribunal, así:

"[...] 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. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto o servicio origina una mayor demanda del otro. Para apreciar la Sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización; etc.

[...]

b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios.

¹⁷ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 26 de noviembre de 2018, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, expediente identificado con el número único de radicación 2009-00314-00.



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

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 [...]"

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

En el caso *sub lite*, el signo cuestionado "NEOM" fue solicitado para amparar los siguientes productos de la Clasificación Internacional de Niza:

.- **Clase 3^a**: "[...] Jabones; perfumes y productos de perfumería; aceites esenciales y vegetales; productos cosméticos y de tocador; incienso;



productos para aromatizar el ambiente; aceites de perfumería; popurrís aromáticos. [...]”.

Por su parte, la marca previamente registrada “**NEIM**”, distingue los siguientes productos:

*.- **Clase 25**: Vestuario: camisas, camisetas, chaquetas, faldas, shorts, jeans, pantalones, buzos, chalecos, bufandas, calzado, artículos de sombrerería, correas, cinturones de cuero de imitación, cinturones de cuero (vestimenta), cinturones de tela (prendas de vestir), cinturones de materias textiles (prendas de vestir). [...]”.*

De acuerdo con lo anterior no cabe duda que existe conexión competitiva, pues al comparar los productos que reivindica el signo cuestionado en la Clase 3ª y aquellos que distingue la marca previamente registrada en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, a pesar de que no pertenecen a la misma Clase, se utilizan de manera conjunta o complementaria; presentan los mismos canales de comercialización y medios de publicidad, por cuanto suelen ser expendidos en tiendas o almacenes y se promocionan a través de la revistas, prensa, radio, televisión y redes sociales; y sus consumidores podrían asumir razonablemente que los productos en cuestión provienen del mismo empresario, en atención a la similitud del signo y marca enfrentados.



En efecto, la Sala considera que las prendas de vestir que identifica la marca, previamente registrada, normalmente son ofrecidas de manera conjunta por un mismo empresario con los perfumes y cosméticos que pretende amparar el signo cuestionado en los mismos establecimientos de comercio, lo que pone de presente la evidente conexidad competitiva dichos productos.¹⁸

Así las cosas, al existir semejanza entre las expresiones confrontadas y una relación entre los productos que distinguen, debe concluirse que las mismas no pueden coexistir pacíficamente en el mercado porque, como ya se dijo, podrían generar riesgo de confusión que llevaría al consumidor promedio a asumir que dichos productos tienen un mismo origen empresarial, lo cual beneficiaría la actividad empresarial del demandante, en caso de registrar su signo.

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

¹⁸ Criterio fijado por la Sala en sentencia de 24 de marzo de 2023, en la cual se precisó, respecto de la conexidad competitiva entre los productos de la Clase 3ª y 25 de la Clasificación Internacional de Niza lo siguiente:

"[...] **En efecto, la Sala considera que los relojes, joyería, accesorios (tales como carteras, morrales y maletines) y ropa que pretenden identificar los signos cuestionados, normalmente son ofrecidos de manera conjunta por un mismo empresario con los perfumes y cosméticos que ampara la marca previamente registrada en los mismos establecimientos de comercio, lo que pone de presente la evidente conexidad competitiva dichos productos.** [...]". Destacado fuera de texto). Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. Único de radicación 2014-00239-00.



"[...] Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor [...]".

En virtud de lo anterior, es evidente que también existe riesgo de confusión indirecta para el consumidor promedio, en lo tocante al origen empresarial, por razón de la semejanza antes anotada, lo que daría lugar a que el consumidor en mención creyera que los productos que distinguen ambas expresiones provienen del mismo titular.

Y con fundamento en las mismas razones, la Sala concluye que también existe riesgo de asociación debido a que el consumidor podría pensar erróneamente que los productos identificados con esas expresiones son productores relacionados económicamente.

Frente a la confusión indirecta y el riesgo de asociación, esta Sección en la sentencia de 5 de febrero de 2015¹⁹, que ahora se prohija, indicó lo siguiente:

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

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

¹⁹ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 5 de febrero de 2015, C.P. María Elizabeth García González, núm. único de radicación 2008-00065-00.



El **riesgo de asociación** es la posibilidad de que el consumidor, **que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica**". (Proceso 70-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. N° 1648 del 21 de agosto de 2008, marca: SHERATON).

(...)

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

Por tal razón, en aplicación de los principios **prior tempore, potior iure** e **in dubio pro signo priori**, debe protegerse la marca mixta previamente registrada, esto es, "**NEIM**". Así, lo ha señalado el Tribunal en numerosas interpretaciones prejudiciales²⁰:

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

²⁰ Entre otros, en las interpretaciones prejudiciales emitidas con los núms. 32-IP-96, 13-IP-98 y 59-IP-2001.



En este orden de ideas, la Sala concluye que no se violó la norma alegada como vulnerada por la actora; y que le asistió razón a la SIC al denegar el registro como marca del signo nominativo **"NEOM"**, para amparar productos de la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza, razón suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que ampara a los actos administrativos acusados, los cuales están acordes a los parámetros fijados por el ordenamiento jurídico comunitario y en los que se argumentó de forma clara y precisa los motivos que llevaron a la decisión que en cada uno de ellos se adoptó.

En consecuencia, la Sala denegará 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 esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la CAN.

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

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 15 de diciembre de 2023.

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

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