



**CONSEJO DE ESTADO**  
**SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO**  
**SECCIÓN PRIMERA**

**Bogotá, D.C., cinco (5) de agosto de dos mil veintiuno (2021)**

**CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN**

**Número único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00102-00**

**Referencia. Acción de nulidad relativa**

**Actora: ABS RED ASSIST COMPAÑÍA DE ASISTENCIA MUNDIAL S.A.**

**TESIS: ENTRE LOS SERVICIOS QUE AMPARA LA MARCA CUESTIONADA, "RED ASISTENCIA COLOMBIA S.A.", Y LOS SERVICIOS IDENTIFICADOS POR LAS MARCAS PREVIAMENTE REGISTRADAS DE LA ACTORA, "REDASSIST" NO EXISTE RELACIÓN O CONEXIÓN COMPETITIVA, QUE PUEDAN GENERAR RIESGO DE CONFUSIÓN EN EL PÚBLICO CONSUMIDOR.**

**SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA**

---

La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad **ABS RED ASSIST COMPAÑÍA DE ASISTENCIA MUNDIAL S.A.**, mediante apoderada, en ejercicio de la acción de nulidad relativa, de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000<sup>1</sup>, de la Comisión de la Comunidad Andina<sup>2</sup>, tendiente a obtener la nulidad de la Resolución núm. 13196 de 9 de

---

<sup>1</sup> "Por el cual se expide el Régimen Común sobre Propiedad Industrial".

<sup>2</sup> En adelante Decisión 486.



---

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00102-00  
Actora: ABS RED ASSIST COMPañÍA DE ASISTENCIA MUNDIAL S.A.

mayo de 2007, "**Por la cual se concede una solicitud de registro de marca**", expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos<sup>3</sup> de la Superintendencia de industria y Comercio<sup>4</sup>.

## I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO

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

1º: Que el 2 de noviembre de 2006, la sociedad **REDASISTENCIA COLOMBIA S.A.** presentó solicitud de registro como marca del signo mixto "**RED ASISTENCIA COLOMBIA S.A.**", para distinguir servicios comprendidos en la Clase 36<sup>5</sup> de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas<sup>6</sup>.

2º: Que una vez publicada la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, no se formularon oposiciones por parte de terceros.

3º: Que mediante Resolución núm. 13196 de 2007, la Jefe de la División de Signos Distintivos<sup>7</sup> de la SIC concedió el registro de la

---

<sup>3</sup> Hoy Dirección de Signos Distintivos.

<sup>4</sup> En adelante SIC.

<sup>5</sup> La marca fue solicitada para distinguir: "[...] Seguros, negocios financieros, negocios monetarios, negocios inmobiliarios. [...]".

<sup>6</sup> En adelante Clasificación Internacional de Niza.

<sup>7</sup> Hoy Dirección de Signos Distintivos.



---

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00102-00  
Actora: ABS RED ASSIST COMPañÍA DE ASISTENCIA MUNDIAL S.A.

marca mixta **"RED ASISTENCIA COLOMBIA S.A."**, a favor de la sociedad **REDASISTENCIA COLOMBIA S.A.**, para distinguir servicios comprendidos 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 la resolución acusada, violó el artículo 134, de la Decisión 486, por indebida aplicación.

Señaló que para que un signo pueda ser considerado como marca debe gozar de distintividad, presupuesto indispensable que no reúne la expresión **"RED ASISTENCIA COLOMBIA S.A."**, de propiedad de la sociedad **REDASISTENCIA COLOMBIA S.A.**

Que la SIC al expedir la resolución acusada violó el artículo 136, literal a) *ibidem*, por indebida aplicación, por cuanto, a su juicio, la marca **"RED ASISTENCIA COLOMBIA S.A."** no es apta para distinguir servicios de la clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, toda vez que no cumple con los requisitos de registrabilidad por carecer de fuerza distintiva, dada sus semejanzas ortográficas y fonéticas con las marcas mixtas **"REDASSIST"**<sup>8</sup>, de las cuales es titular y, además,

---

<sup>8</sup> Registrada para identificar servicios en las clases 37, 39, 42, 43, 44 y 45 de la Clasificación Internacional de Niza.



---

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00102-00  
Actora: ABS RED ASSIST COMPAÑÍA DE ASISTENCIA MUNDIAL S.A.

teniendo en cuenta que la palabra "**ASSIST**", en inglés, traduce asistencia, haciéndolas confundibles entre sí.

Adujo que tiene registrada la misma marca "**REDASSIST**" en diferentes clases para identificar servicios relacionados entre sí, generando una "*familia de marcas*".

Indicó que el riesgo de confusión se incrementa cuando los signos presentan elementos comunes o cuando el consumidor cree que el último registrado hace parte de una "familia o serie de marcas"; y que las expresiones "**RED ASISTENCIA COLOMBIA S.A.**", además de presentar confusión en su denominación, también identifica servicios conexos con los de la marca de su propiedad, lo que configura una causal de irregistrabilidad.

Concluyó que la coexistencia de las marcas mixtas "**REDASSIST**" y "**RED ASISTENCIA COLOMBIA S.A.**", genera una confusión indirecta en el público consumidor, toda vez que podría pensarse que la segunda se trata de una nueva línea de servicios lanzada al mercado por la titular de la primera.



---

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00102-00  
Actora: ABS RED ASSIST COMPAÑÍA DE ASISTENCIA MUNDIAL S.A.

Que la SIC al expedir la resolución acusada violó el artículo 150 *ibidem*, por indebida aplicación.

Señaló que la entidad demandada no cumplió con la obligación legal de realizar el examen de registrabilidad del signo objeto de conflicto, aunque no se hubiera presentado oposición alguna, lo anterior, en aras de proteger los derechos adquiridos respecto de sus marcas previamente registradas, "**REDASSIST**".

## **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, contrario a lo afirmado por la actora, las marcas enfrentadas sí presentan diferencias relevantes que permiten individualizarlas y asociarlas a un origen empresarial determinado, puesto que desde el punto de vista ortográfico tienen distinta extensión, dado que la marca cuestionada, "**RED ASISTENCIA COLOMBIA S.A.**", es una marca compuesta por cuatro palabras,



---

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00102-00  
Actora: ABS RED ASSIST COMPAÑÍA DE ASISTENCIA MUNDIAL S.A.

mientras que el registro previo, "**REDASSIST**" es una marca simple conformada por una sola palabra.

Señaló que desde el punto de vista fonético las diferencias también son relevantes, dado que al contener diferente número de sílabas, su pronunciación es completamente disímil.

**II.2.** La sociedad **REDASISTENCIA COLOMBIA S.A.**, tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó denegar las pretensiones de la demanda.

Señaló que entre las marcas cotejadas existen diferencias de tipo ortográfico, gráfico, fonético y conceptual, puesto que el signo solicitado cuenta con una gráfica novedosa, mientras que el registro previo "**REDASSIST**" está conformado en su gráfica por el mismo vocablo acompañado de un rectángulo ladeado en su parte izquierda, integrado por puntos de colores rojos y negros.

Adujo que aún si se considerara que existen semejanzas entre las marcas enfrentadas, entre los servicios que cada una de ellas distingue, no se presenta conexidad competitiva, toda vez que el signo solicitado "**RED ASISTENCIA COLOMBIA S.A.**" ampara únicamente seguros, negocios financieros, monetarios e



---

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00102-00  
Actora: ABS RED ASSIST COMPAÑÍA DE ASISTENCIA MUNDIAL S.A.

inmobiliarios; mientras que las marcas previamente registradas cubren una gama distinta de servicios, dentro de los cuales están los servicios de construcción, transporte, servicios jurídicos, de hospedaje temporal, servicios médicos y veterinarios, entre otros.

### **III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN**

A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones.

### **IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN**

**IV.-1.** La actora insistió en que se acceda a las pretensiones de la demanda. Para el efecto, indicó que además de existir semejanzas de tipo ortográfico, fonético y conceptual entre los productos que identifican los signos en conflicto, existe conexidad competitiva.

Señaló que es titular de una familia de marcas compuesta por la expresión "**REDASSIST**", que distingue servicios de las clases 37, 39, 42, 43, 44 y 45 de la Clasificación Internacional de Niza; y que dicha situación no fue tomada en cuenta por la **SIC** al momento de conceder el signo cuestionado



---

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00102-00  
Actora: ABS RED ASSIST COMPAÑÍA DE ASISTENCIA MUNDIAL S.A.

**“RED ASISTENCIA COLOMBIA S.A.”** en la Clase 36 del citado Nomenclátor.

**IV.-2.** La **SIC** reiteró que deben denegarse las pretensiones de la demanda. Para el efecto, insistió en que entre las marcas confrontadas no existen semejanzas ortográficas, gráficas, fonéticas ni conceptuales.

**IV.-3.** La sociedad **REDASISTENCIA COLOMBIA S.A.**, tercero con interés directo en las resultas del proceso, insistió en denegar las solicitudes de la demandante, para lo cual señaló que las marcas en aparente conflicto son diferentes y distintivas, pues no tienen semejanzas ortográficas, gráficas fonéticas o conceptuales.

Mencionó que la marca cuestionada contiene las palabras **“RED”**, **“ASISTENCIA”** y **“COLOMBIA”**, que la diferencian de la expresión **“REDASSIST”**; y que también contiene una gráfica novedosa, elemento este que le da una connotación de agilidad y dinamismo al logotipo que hace que en su conjunto sea característico y distintivo.

**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 adelante el Tribunal, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, concluyó<sup>9</sup>:

"[...]"

**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. (...) *Es pertinente analizar el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la comunidad Andina, concretamente en lo referente a la causal de irregistrabilidad, cuyo tener 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, 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*

---

<sup>9</sup> Proceso 270-IP-2019.



*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:*



---

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00102-00  
Actora: ABS RED ASSIST COMPañÍA DE ASISTENCIA MUNDIAL S.A.

(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 el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo.

Los segundos, son fragmentos limitados que pueden tener un significado y que unido a un lexema modifica su definición.

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

- Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.
- Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.
- Si los signos en conflicto involucran un lexema, podría generar riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto.

[...]

b) Si resultare que el elemento característico de los signos mixtos es el gráfico, se deben utilizar las reglas de comparación para los signos gráficos o figurativos, según sea el caso:

[...]

2.6. Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes.



### **3. Signos conformados por palabras en idioma extranjero**

[...]

3.2. *Al respecto, las palabras que no sean parte del conocimiento común son consideradas signos de fantasía y, en consecuencia, es procedente su registro como marca.*

[...]

3.7. *En el presente caso se deberá determinar si el signo solicitado está conformado por alguna palabra en idioma extranjero que sea de conocimiento generalizado en el sector del público consumidor medio al que se encuentran dirigidos los productos de la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza a los cuales se aplica el signo.*

### **4. Familia de marcas**

[...]

4.2. *Una familia de marcas es un conjunto de signos distintivos que pertenecen a un mismo titular y que poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las asocia entre sí y las relaciona con un mismo origen empresarial.*

4.3. *En el derecho de Marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo común. Si este elemento común figura en la denominación, será, por lo general, el elemento dominante. El elemento dominante común hará que todas las marcas que lo incluyan produzcan una impresión general común, toda vez que inducirá a los consumidores a asociarlas entre sí y a pensar que los productos a que se refieren participan de un origen común. Dado que el elemento dominante común obra como un indicador de pertenencia de la marca a una familia de marcas, es probable que el consumidor medio considere que el producto o servicio donde figura el citado elemento común constituye objeto de una marca que pertenece a determinada familia de marcas, por que el registro de aquélla, en caso de corresponder a distinto titular, podrá inducir a confusión.*

[...]



---

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00102-00  
Actora: ABS RED ASSIST COMPañÍA DE ASISTENCIA MUNDIAL S.A.

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

#### **5. Examen de registrabilidad y debida motivación de los actos.**

5.1. En el presente caso, se alegó que la SIC no habría realizado un examen de registrabilidad, por lo que supuestamente se habría vulnerado el artículo 150 de la Decisión 486.

[...]

5.5. La oficina nacional competente realiza el examen de oficio, integral y motivado, pero también autónomo, tanto en relación con las decisiones expedidas por otras oficinas de registro en materia de marcas, como en relación con anteriores decisiones expedidas por la propia oficina. Esto en razón a que se debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, independiente de anteriores análisis sobre signos idénticos o similares. Lo señalado no supone que la oficina no tenga límites en su actuación y que no pueda utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que la oficina de registro de marcas tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite.

[...]

#### **6. Conexión entre servicios de la Clasificación Internacional de Niza.**

6.1. Se alegó que existe conexión entre los servicios que distinguen los signos en conflicto, por lo que corresponde analizar este tema.

6.2. Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios



---

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00102-00  
Actora: ABS RED ASSIST COMPANHIA DE ASISTENCIA MUNDIAL S.A.

*objeto de análisis, tal como se indica expresamente en el segundo párrafo objeto de análisis, tal como se indica expresamente en el segundo párrafo del Artículo 151 de la Decisión 486.*

*[...]*

*6.4. Para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre productos 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 (intercambialidad) entre los productos o servicios.*

*[...]*

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

*[...]*

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

*[...]*

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

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

*[...]*

*- Los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización; los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicios.*

*[...]*

*6.7. 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),*



---

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00102-00  
Actora: ABS RED ASSIST COMPAÑÍA DE ASISTENCIA MUNDIAL S.A.

*complementariedad o la posibilidad razonable de provenir del mismo empresario. [...]"*

## **VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA**

La SIC, mediante la **Resolución núm. 13196 de 9 de mayo de 2007**, concedió el registro de la marca mixta "**RED ASISTENCIA COLOMBIA S.A.**" a la sociedad **REDASISTENCIA COLOMBIA S.A.**, para amparar los siguientes servicios de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza: "[...] *Seguros, negocios financieros, negocios monetarios, negocios inmobiliarios. [...]"*

Al respecto, la demandante alegó que la marca solicitada "**RED ASISTENCIA COLOMBIA S.A.**" no es apta para distinguir servicios de la clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, toda vez que no cumple con los requisitos de registrabilidad por carecer de fuerza distintiva, dada sus semejanzas ortográficas y fonéticas con las marcas mixtas "**REDASSIST**"<sup>10</sup>, de las cuales es titular y, además, teniendo en cuenta que la palabra "**ASSIST**", en inglés, traduce asistencia, haciéndolas confundibles entre sí.

---

<sup>10</sup> Registrada para identificar servicios en las clases 37, 39, 42, 43, 44 y 45 de la Clasificación Internacional de Niza.



---

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00102-00  
Actora: ABS RED ASSIST COMPañÍA DE ASISTENCIA MUNDIAL S.A.

El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, consideró que para el caso *sub examine* era viable la interpretación de los artículos 136, literal a), 150 y 151<sup>11</sup>, de la Decisión 486, “[...] *por ser pertinentes [...]*”; no así la del artículo 134, de la Decisión 486, por cuanto “[...] *no está en discusión el concepto de marca ni los requisitos para su registro [...]*”.

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:*

*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 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.*

**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*

---

<sup>11</sup> Este artículo fue interpretado de oficio por el Tribunal.



---

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00102-00  
Actora: ABS RED ASSIST COMPañÍA DE ASISTENCIA MUNDIAL S.A.

*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 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,*

*[...]”.*



---

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00102-00  
Actora: ABS RED ASSIST COMPAÑÍA DE ASISTENCIA MUNDIAL S.A.

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



### MARCA MIXTA CUESTIONADA<sup>1213</sup>



### MARCAS MIXTAS PREVIAMENTE REGISTRADAS<sup>14</sup>

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 febrero de 2006<sup>15</sup>, la marca cuestionada se solicitó como **"RED ASISTENCIA COLOMBIA S.A."**, como puede observarse a continuación:

---

<sup>12</sup> Folio 28 del cuaderno principal.

<sup>13</sup> De acuerdo con la Resolución de concesión núm. 13196 de 9 de mayo de 2007, la denominación de la marca cuestionada es **"RED ASISTENCIA COLOMBIA S.A."** (según modelo adjunto).

<sup>14</sup> Folios 31 a 44 del cuaderno principal.

<sup>15</sup> Folio 13 del cuaderno principal.



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00102-00  
Actora: ABS RED ASSIST COMPAÑÍA DE ASISTENCIA MUNDIAL S.A.

① SOLICITUD DE REGISTRO DE	
<input checked="" type="checkbox"/> Marcas de Producto o Servicio	<input type="checkbox"/> Lemas Comerciales
<input type="checkbox"/> Marca Colectiva	<input type="checkbox"/> Denominación de Origen
<input type="checkbox"/> Marca de Certificación	<input type="checkbox"/> Autorización de Uso de Denominación de Origen
② SOLICITANTE	Nombre <u>Red Asistencia Colombia S.A.</u>
Dirección <u>Calle 12 # 71-53 of 502</u>	IDENTIFICACIÓN
Nacionalidad o Domicilio <u>Colombia</u>	CC <input type="checkbox"/> NIT <input checked="" type="checkbox"/>
Lugar de Constitución <u>Bogotá D.C.</u>	CE <input type="checkbox"/> Otro <input type="checkbox"/>
Teléfono <u>3433405</u> Fax <u>111</u>	Cual _____
E-mail <u>redasistencia@redasistencia.com.co</u>	Número <u>9000739899</u>
③ REPRESENTANTE O APODERADO	Nombre <u>Herván Quintero Obave</u>
Dirección <u>Calle 12 # 71-53 of 502</u>	IDENTIFICACIÓN
Teléfono <u>3433405</u> Fax <u>111</u>	CC <input checked="" type="checkbox"/> NIT <input type="checkbox"/>
E-mail <u>hquintero@redasistencia.com.co</u>	CE <input type="checkbox"/> Otro <input type="checkbox"/>
	Cual _____
	Número <u>32956599 TP10434</u>
④ Denominación del signo	Mixto <input checked="" type="checkbox"/>
<u>Red Asistencia Colombia S.A.</u>	Nominativo <input type="checkbox"/>
_____	Figurativo <input type="checkbox"/>
_____	Olfativo <input type="checkbox"/>
_____	Sonoro <input type="checkbox"/>
⑤ Marca asociada (si es lema)	Certificado No _____
_____	Solicitud No _____
_____	
⑥ Enumeración detallada de productos o servicios	Clase <u>36</u>
<u>SEGUROS, NEGOCIOS FINANCIEROS, NEGOCIOS MONETARIOS,</u>	
<u>NEGOCIOS INMOBILIARIOS</u>	

16

Además, mediante la Resolución núm. 13196 de 9 de mayo de 2007, acusada, la marca cuestionada fue concedida de la siguiente manera:

"[...]"

ARTÍCULO PRIMERO: Conceder el registro de:

**LA MARCA MIXTA: RED ASISTENCIA COLOMBIA S.A.**  
**(SEGÚN MODELO ADJUNTO)**

**PARA DISTINGUIR: SEGUROS, NEGOCIOS FINANCIEROS, NEGOCIOS MONETARIOS, NEGOCIOS INMOBILIARIOS.**

*Servicios comprendidos en la Clase 36 de la Octava Edición de la Clasificación Internacional de Niza. [...]" (Destacado fuera de texto)*

<sup>16</sup> Folio 13 del cuaderno principal.



---

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00102-00  
Actora: ABS RED ASSIST COMPAÑÍA DE ASISTENCIA MUNDIAL S.A.

Así las cosas, la Sala precisa que el elemento nominativo que conforma la marca cuestionada es "**RED ASISTENCIA COLOMBIA S.A.**", entendiéndose "**COLOMBIA S.A.**", como parte de la marca.

Ahora, como en el presente caso se va a cotejar una marca mixta "**RED ASISTENCIA COLOMBIA S.A.**", como lo es la concedida al tercero con interés directo en las resultas del proceso, con otras marcas mixtas, "**REDASSIST**", previamente registradas, a favor de la actora, 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 las marcas enfrentadas, no así las grafías de las letras ni las figuras que las acompañan, pues su sola lectura es la que trae en la mente del consumidor las palabras que las distinguen.

De manera que no existe duda alguna en que en los signos en disputa predomina el elemento denominativo.

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*



---

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00102-00  
Actora: ABS RED ASSIST COMPañÍA DE ASISTENCIA MUNDIAL S.A.

*importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación.*

*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. [...]” (Negrillas fuera de texto).*

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: la semejanza determinante de error en el público consumidor; y la identidad o similitud entre los productos que se pretenden proteger con el signo, al punto de poder causar confusión en aquél.

Así las cosas, 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 la confusión sea más palpable u obvio.*



---

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00102-00  
Actora: ABS RED ASSIST COMPAÑÍA DE ASISTENCIA MUNDIAL S.A.

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.

[...]”.

Sea lo primero advertir que el Tribunal ha reiterado que el Juez Consultante no debe tener en cuenta las expresiones de uso común al realizar el examen comparativo de las mismas.

Frente a dicho aspecto, la Sala en sentencia de 23 de enero de 2014<sup>17</sup> dijo lo siguiente:

“[...] es del caso señalar que la interpretación prejudicial sugiere que **el Juez Consultante no debe tener en cuenta las palabras de uso común, al realizar el examen comparativo de las marcas.**

Al efecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina dijo:

**“Al realizar el examen comparativo de marcas que se encuentran conformadas por palabras de uso común, éstas no deben ser consideradas a efecto de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.**

---

<sup>17</sup> Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 23 de enero de 2014, expediente identificado con el número único de radicación 2007-00230-00, C.P. María Elizabeth García González.



---

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00102-00  
Actora: ABS RED ASSIST COMPañÍA DE ASISTENCIA MUNDIAL S.A.

*En el caso de denominaciones conformadas por palabras de uso común, **la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo**, ya que dichas expresiones son marcaríamente débiles.*

*El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca descarta que palabras necesarias o usuales pertenecientes al dominio público puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario, ya que al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando [...]". (Resaltado fuera de texto).*

Sin embargo, debe advertirse que si la exclusión de los componentes de esas características llega a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo analizando los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor y cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto, conforme lo señaló el Tribunal, en la Interpretación Prejudicial 318-IP-2019<sup>18</sup>:

"[...]

*3.8. No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características (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.*

[...]".

---

<sup>18</sup> 318-IP-2019.



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00102-00  
Actora: ABS RED ASSIST COMPAÑÍA DE ASISTENCIA MUNDIAL S.A.

En el caso *sub examine* se encontró que en la página web de la entidad demandada<sup>19</sup>, a la fecha de la expedición del acto administrativo acusado, se encontraban registradas en la citada Clase 36, las siguientes marcas que contienen las expresiones “**RED**”, “**ASISTENCIA**”, “**ASSIST**”, “**COLOMBIA**” y “**S.A.**”:

MARCA	TITULAR
<b>RED</b> DE GRUPO AVAL (NOMINATIVA)	GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES S.A.
GRAN <b>RED</b> (MIXTA)	HELM BANK S.A.
CORREDORES EN <b>RED</b> (MIXTA)	ALEJANDRO FERNANDO LECOORS FERNÁNDEZ
<b>RED</b> DE SERVICIOS INMOBILIARIOS PROFESIONALES RIPSA (MIXTA)	RED DE SERVICIOS INMOBILIARIOS PROFESIONALES S.A. RIPSA
<b>RED</b> REAL ESTATE DEVELOPERS (NOMINATIVA)	LUIS F. CORREA Y ASOCIADOS S.A.
<b>RED</b> PRIVADA (MIXTA)	CREDENCIAL ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA

MARCA	TITULAR
ASIST CAFE <b>ASISTENCIA</b> AL VEHICULO (MIXTA)	SURAMERICANA S.A.
ACE <b>ASISTENCIA</b> LEGAL (NOMINATIVA)	CHUBB LIMITED
IKÉ <b>ASISTENCIA</b> (MIXTA)	IKE GRUPO EMPRESARIAL S. DE R.L. DE C.V.
CITI <b>ASISTENCIA</b> (MIXTA)	CITIGROUP, INC.
TARJET <b>ASISTENCIA</b> (NOMINATIVA)	TECSEGUROS LTDA AGENCIA DE SEGUROS

MARCA	TITULAR
INTERNATIONAL RELOCATION <b>ASSISTANCE</b> AGENCY CORP. LTDA (MIXTA)	INTERNATIONAL RELOCATION ASSISTANCE AGENCY CORP. LTDA

<sup>19</sup> [www.sipi.gov.co](http://www.sipi.gov.co). Consultada el 14 de julio de 2021 en la página de la SIC de conformidad con lo dispuesto en el artículo 177 de la Ley 1564 de 2012.



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00102-00  
Actora: ABS RED ASSIST COMPAÑÍA DE ASISTENCIA MUNDIAL S.A.

LLOYDS <b>ASSIST</b> (MIXTA)	LLOYDS TSB BANK S.A.
<b>ASSIST</b> XAM (MIXTA)	INTERAS S.A.
AA AMERICAN ASSIST COLOMBIA (MIXTA)	AMERICAN ASSIST INTERNATIONAL S.A.
<b>ASSIST</b> VIAJE.COM (NOMINATIVA)	FRENCH AMERICAN GROUP ´ INC.

MARCA	TITULAR
ARRENDADORA <b>COLOMBIA</b> (MIXTA)	LEASING COLOMBIA S.A. COMPANIA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL LEASING COLOMBIA
<b>COLOMBIA</b> PROPIA (MIXTA)	CARACOL PRIMERA CADENA RADIAL COLOMBIANA S. A.
BANCO AGRARIO DE <b>COLOMBIA</b> S.A. (MIXTA)	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.
WWB <b>COLOMBIA</b> (MIXTA)	BANCO W S.A.
BOLSA DE VALORES DE <b>COLOMBIA</b> (NOMINATIVA)	BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA S.A. -BVC S.A.
SEGURO DE VIDA GRUPO EDUCADORES DE <b>COLOMBIA</b> (NOMINATIVA)	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA

MARCA	TITULAR
PREVENIR <b>S.A.</b> (NOMINATIVA)	PREVENIR S.A.S
MEGABANCO <b>S.A.</b> (MIXTA)	BANCO DE CREDITO Y DESARROLLO SOCIAL MEGABANCO S.A.
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA <b>S.A.</b> (MIXTA)	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.
CORPORACION INTERNATIONAL DE CORRETAJE S.A. INTERCORP <b>S.A.</b> (MIXTA)	CORPORACION INTERNACIONAL DE FACTORAJE - INTERCORP S.A
CAMBIOS COUNTRY <b>S.A.</b> (MIXTA)	CAMBIOS COUNTRY S.A.

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



---

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00102-00  
Actora: ABS RED ASSIST COMPañÍA DE ASISTENCIA MUNDIAL S.A.

Cabe señalar, además, que la expresión "**S.A.**" es un tipo societario, de conformidad con la regulación del Código de Comercio<sup>20</sup>, por lo que no puede ser apropiada de manera exclusiva por un titular marcario, por lo que la Sala procederá a excluirla del cotejo marcario.<sup>21</sup>

Por lo tanto, al ser partículas de uso común no pueden ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario, es decir, al ser 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 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.***

---

<sup>20</sup> "[...] Artículo 373.- La sociedad anónima se formará por la reunión de un fondo social suministrado por accionistas responsables hasta el monto de sus respectivos aportes; será administrada por gestores temporales y revocables y tendrá una denominación seguida de las palabras "Sociedad Anónima" o de las letras "S. A. [...]".

<sup>21</sup> Criterio señalado en sentencia 18 de junio de 2021. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 2009-00118-00



[...]” (Resaltado fuera de texto)

Por lo tanto, los vocablos “**RED**”, “**ASISTENCIA**”, “**ASSIST**” y “**COLOMBIA**” son expresiones de uso común en la referida Clase 36, que deben ser excluidas del cotejo marcario, teniendo en cuenta que la interpretación prejudicial sugiere que el Juez Consultante no debe tener en cuenta las palabras de uso común, al realizar el examen comparativo de las marcas.

Al respecto, la Sala observa que la denominación “**COLOMBIA**” debe ser excluida del cotejo.

Sin embargo, se precisa que si bien es cierto que, en principio, las expresiones de uso común “**RED**”, “**ASISTENCIA**”, y “**ASSIST**”, que forman parte de los signos enfrentados, no deben ser tenidas en cuenta al realizar el examen comparativo de los mismos, también lo es que al excluir dichas partículas de uso común se reducen las marcas 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.



---

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00102-00  
Actora: ABS RED ASSIST COMPAÑÍA DE ASISTENCIA MUNDIAL S.A.

Así las cosas, respecto a la **similitud ortográfica** entre el signo cuestionado, **"RED ASISTENCIA"**, y las marcas previamente registradas **"REDASSIST"**, la Sala advierte significativas similitudes, que pueden inducir a mayor grado de confusión, teniendo en cuenta que el signo cuestionado reproduce totalmente la expresión **"RED ASIST"**, contenida en la marca previamente registrada, en la cual se encuentra toda la fuerza distintiva de la expresión y que la única diferencia radica en la inclusión de la partícula **"ENCIA"** y en la supresión de la segunda letra **"S"** en el signo cuestionado, los cuales no gozan de la suficiente distintividad y no contribuyen a diferenciarlo de la marca previamente registrada, **"REDASSIST"**.

Al respecto, se precisa que si bien el signo cuestionado está compuesto por dos palabras **"RED"** y **"ASISTENCIA"**, ello no desvirtúa el riesgo de confusión, en el presente caso, teniendo en cuenta que la carga distintiva recae sobre la expresión que reproduce por completo la marca previamente registrada, esto es, en **"REDASIST"**, lo que lleva a que el signo solicitado **"RED ASISTENCIA"** no sea suficientemente distintivo y diferente al previamente registrado.



---

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00102-00  
Actora: ABS RED ASSIST COMPAÑÍA DE ASISTENCIA MUNDIAL S.A.

Además, debe tenerse en cuenta que en las marcas compuestas la primera palabra es la que tiene mayor poder de recordación en la mente del consumidor, por lo que la expresión "**RED**" del signo cuestionado, "**RED ASISTENCIA**", es la que el consumidor va a recordar con mayor preponderancia.

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

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

**RED ASISTENCIA - REDASIST - RED ASISTENCIA - REDASIST**  
**RED ASISTENCIA - REDASIST - RED ASISTENCIA - REDASIST**  
**RED ASISTENCIA - REDASIST - RED ASISTENCIA - REDASIST**  
**RED ASISTENCIA - REDASIST - RED ASISTENCIA - REDASIST**



Cabe señalar que la Sala, en sentencia de 30 de julio de 2020<sup>22</sup>, fijó como regla que en los casos en los cuales un signo reproduzca elementos de otra marca, es necesario que contenga elementos adicionales, que lo doten de una carga semántica particularizadora y, en ese sentido, permitan otorgarle la suficiente distintividad para diferenciarla de otras marcas.

En efecto, así lo indicó:

"[...]

*51. En relación con el hecho que las marcas o signos objeto de análisis compartan una partícula o una de ellas sea una reproducción total o parcial de la otra, la Sección Primera del Consejo de Estado, en sentencias de 12 de julio de 2018 , 4 de octubre de 2018 , 3 de diciembre de 2018 , 29 de mayo de 2020 , 11 de junio de 2020 y 26 de junio de 2020 , entre otras, ha considerado que tal hecho no implica per se que la marca o signo, según sea el caso, se encuentre incurso en alguna causal de irregistrabilidad por afectar derechos de un tercero; toda vez que si está acompañada de otros elementos que le doten de suficiente distintividad y carga semántica, puede proceder su registro.*

*52. En relación con las terminaciones de las marcas se consideró: "[...] el empleo de terminaciones distintas, le aporta una fuerza distintiva especial a los signos, para que sean registrables, sin que lleve a entenderse que se trata de un mismo servicio o producto o se genere algún riesgo de confusión o asociación [...]"*.

*53. Con fundamento en lo anterior, **la Sala acoge como regla, que aquellos casos en los cuales una marca o signo reproduzca elementos de otra marca, es necesario que contenga elementos adicionales, que la doten de una carga semántica particularizadora y, en ese sentido,***

---

<sup>22</sup> Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 30 de junio de 2020, número único de radicación 2013-00563-00, C.P. Hernando Sánchez Sánchez.



---

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00102-00  
Actora: ABS RED ASSIST COMPAÑÍA DE ASISTENCIA MUNDIAL S.A.

**permitan otorgarle la suficiente distintividad para diferenciarla de otras marcas.** *De no cumplirse lo anterior, no procederá el registro de la marca, comoquiera que no se elimina el riesgo de confusión o de asociación y tampoco permitiría identificar su origen empresarial. [...]* (Destacado fuera de texto).

Por tanto, la Sala estima que en el caso bajo examen el signo cuestionado, "**RED ASISTENCIA**", no cuenta con elementos adicionales que lo doten de una carga semántica particularizadora que permitan otorgarle suficiente distintividad para diferenciarlo de las marcas previamente registradas, "**REDASSIST**".

En cuanto a la **similitud ideológica o conceptual**, la Sala observa que las marcas previamente registradas, "**REDASSIST**", se encuentran conformadas por las partículas "**RED**" y "**ASSIST**", las cuales contienen un significado conceptual propio.

En efecto, de conformidad con el Diccionario de la Real Academia Española la palabra "**RED**" es definida como "[...] *Conjunto de elementos organizados para determinado fin [...]*"<sup>23</sup> y la expresión "**ASSIST**", proviene del idioma inglés, la cual es fácilmente identificable por el *consumidor promedio colombiano*, en relación a que es evocativa de la palabra "**ASISTENCIA**".

---

<sup>23</sup> <https://dle.rae.es/red>. Consultado. El 14 de julio de 2021.



---

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00102-00  
Actora: ABS RED ASSIST COMPañÍA DE ASISTENCIA MUNDIAL S.A.

De igual manera, la marca cuestionada, "**RED ASISTENCIA**" está conformada por palabras que cuentan con un significado en el idioma castellano.

Conforme se indicó, la palabra "**RED**" se define como "[...] *Conjunto de elementos organizados para determinado fin* [...]"<sup>24</sup> y "**ASISTENCIA**" significa "[...] *Acción de estar o hallarse presente* [...]"<sup>25</sup>.

Por lo tanto, desde el punto de vista ideológico o conceptual, la Sala estima que se presentan semejanzas entre las marcas cotejadas, toda vez que evocan el mismo concepto de una red de asistencia.

De lo anterior, la Sala concluye que al existir semejanzas de tipo ortográfico, fonético y conceptual, se cumple el primer supuesto del artículo 136, literal a), de la Decisión 486, en cuanto a la semejanza a una marca registrada por un tercero.

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

---

<sup>24</sup> <https://dle.rae.es/red>. Consultado. El 14 de julio de 2021.

<sup>25</sup> <https://dle.rae.es/asistencia>. Consultado. El 14 de julio de 2021.



En tratándose de esta materia, esta Sección en sentencia de 26 de noviembre de 2018<sup>26</sup> 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.**

*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 [...]"*

---

<sup>26</sup> Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 28 de noviembre de 2018, C.P. *Hernando Sánchez Sánchez*, expediente identificado con el número único de radicación 2009-00314-00.



---

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00102-00  
Actora: ABS RED ASSIST COMPAÑÍA DE ASISTENCIA MUNDIAL S.A.

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*, la marca cuestionada **"RED ASISTENCIA COLOMBIA S.A."** fue solicitada para amparar los siguientes servicios de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza: "[...] *Seguros, negocios financieros, negocios monetarios, negocios inmobiliarios* [...]".

Por su parte, las marcas de la actora **"REDASSIST"** amparan los servicios de las siguientes clases de la Clasificación Internacional de Niza:

**.- Clase 37:** "[...] *Servicios de construcción y reparación, y servicios de instalación.* [...]".

**.- Clase 39:** "[...] *Servicios de transporte, embalaje y almacenaje de mercancías, y organización de viajes.* [...]".



---

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00102-00  
Actora: ABS RED ASSIST COMPañÍA DE ASISTENCIA MUNDIAL S.A.

**.- Clase 42:** "[...] *Servicios jurídicos. [...]*".

**.- Clase 43:** "[...] *Servicios de hospedaje temporal. [...]*".

**.- Clase 44:** "[...] *Servicios médicos y servicios veterinarios. [...]*".

**.- Clase 45:** "[...] *Servicios personales y sociales prestados por terceros destinados a satisfacer necesidades individuales, y servicios de seguridad para la protección de bienes y de personas. [...]*".

Al aplicar las reglas de conexidad competitiva al caso bajo examen, la Sala estima que entre las citadas clases no existe dicha conexión, toda vez que además de que los servicios amparados no pertenecen a la misma Clase de la Clasificación Internacional de Niza, se dirigen a destinatarios diferentes, tienen finalidades disímiles y no comparten los mismos canales de comercialización, ni los mismos medios de publicidad, ni son sustituibles ni complementarios entre sí.

En efecto, la Sala considera que los servicios de la Clase 36 de la Internacional de Niza, amparados por la marca cuestionada, y los servicios de las clases 42, 43, 44 y 45 de la citada Clasificación, que distinguen las marcas previamente registradas de la actora, van



---

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00102-00  
Actora: ABS RED ASSIST COMPañÍA DE ASISTENCIA MUNDIAL S.A.

dirigidos a consumidores especializados y diferentes, si se tiene en cuenta que los servicios que ofrece la marca solicitada van orientados, específicamente, al sector financiero y de seguros, mientras que los servicios que amparan las marcas de la demandante están encaminados a diferentes grupos de consumidores, esto es, a un consumidor interesado en servicios de *hospedaje temporal; servicios médicos y servicios veterinarios; servicios jurídicos; servicios personales y sociales prestados por terceros destinados a satisfacer necesidades individuales, y servicios de seguridad para la protección de bienes y de personas.*<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> A dicha conclusión arribó la Sala en sentencia de 16 de diciembre de 2020, respecto de la ausencia de conexidad competitiva entre los servicios de la clase 36 y los servicios de hospedaje temporal, servicios jurídicos y servicios médicos y veterinarios.

En efecto, en dicha oportunidad sostuvo:

"[...]"

*En el caso sub lite, la marca cuestionada "SANTALUCÍA" fue solicitada para amparar los siguientes servicios de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza: "[...] seguros [...]".*

*Por su parte, las marcas de la actora "SANTA LUCÍA" amparan los servicios de las siguientes clases de la Clasificación Internacional de Niza:*

*. Clase 42: "[...] restauración (alimentación); alojamiento temporal, cuidados médicos, de higiene y belleza, servicios veterinarios y de agricultura; servicios jurídicos, investigación científica e industrial, programación de ordenadores [...]".*

*Clase 44: "[...] servicios médicos referentes a la salud visual u ocular y servicios de consulta y quirúrgicos relacionados con dicho ramo; servicios médicos en general prestados por clínicas, hospitales e instituciones similares [...]".*

*Al aplicar las reglas de conexidad competitiva, al caso sub examine, la Sala estima que entre las citadas clases no existe dicha conexión, toda vez que además de que los servicios amparados no pertenecen a la misma Clase de la Clasificación Internacional de Niza, se dirigen a destinatarios diferentes, tienen finalidades disímiles y no comparten los mismos canales de comercialización, ni los mismos medios de publicidad, ni son sustituibles ni complementarios entre sí.*

*En efecto, la Sala considera que los servicios de la Clase 36 de la Internacional de Niza, amparados por la marca cuestionada y los servicios de las clases 42 y 44 de la citada Clasificación, que distinguen las marcas previamente registradas de la actora, van dirigidos a consumidores especializados y diferentes, habida cuenta que los servicios que ofrece la marca solicitada van dirigidos específicamente al sector de seguros, mientras que los servicios que amparan las marcas de la demandante están orientados a diferentes grupos de consumidores, esto es, van dirigidos a un consumidor interesado en servicios de restauración (alimentación); alojamiento temporal, servicios médicos, de higiene y belleza, servicios veterinarios y de agricultura; servicios jurídicos, investigación científica e industrial, programación de ordenadores.*

*Al respecto, es del caso puntualizar, conforme se señaló en la citada sentencia de 28 de noviembre de 2018, que "[...] si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva [...]" (Destacado fuera de texto).*



---

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00102-00  
Actora: ABS RED ASSIST COMPAÑÍA DE ASISTENCIA MUNDIAL S.A.

Al respecto, es del caso puntualizar, conforme se señaló en la citada sentencia de 28 de noviembre de 2018, que "[...] si se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, **no existirá conexión competitiva** [...]" (Destacado fuera de texto).

Como ya se indicó, dichos servicios tienen finalidades diferentes, pues los de la marca cuestionada (*servicios financieros y de seguros*) tienen como finalidad el manejo, aprovechamiento e inversión del dinero e indemnizar al asegurado en caso de que haya daño; mientras que los de las marcas previamente registradas en manera alguna tienen esa misma finalidad, ya que tienen por objeto prestar servicios en el área de *hospedaje temporal; médica y veterinaria; jurídica; seguridad*, razones estas para inferir que sus mercados,

---

*Dichos servicios tienen finalidades diferentes, pues los de la marca cuestionada (seguros) tienen como finalidad indemnizar al asegurado en caso de que haya daño, mientras que los de las marcas previamente registradas en manera alguna tienen esa misma finalidad, ya que tienen por objeto prestar servicios en el área de restauración (alimentación); alojamiento temporal, médica, de higiene y belleza, veterinaria y de agricultura; jurídica, investigación científica e industrial, programación de ordenadores, razón por lo que se puede inferir que sus mercados, formas de comercialización y medios de publicidad también son diferentes.*

*Frente a este punto, cabe mencionar que si bien es cierto que los servicios jurídicos, que amparan las marcas previamente registradas, pueden abarcar asuntos legales de seguros, también lo es que no tienen la finalidad, que poseen los servicios de seguros de la marca cuestionada, de indemnizar al asegurado en caso de que haya daño.*

*No son complementarios, ni sustituibles entre sí, debido a que son utilizados o prestados en sectores diferentes, pues, como se puso de presente anteriormente, los servicios amparados por la marca cuestionada se relacionan con los seguros y los servicios de las marcas previamente registradas de la actora con el área de restauración (alimentación); alojamiento temporal, servicios médicos, de higiene y belleza, servicios veterinarios y de agricultura; servicios jurídicos, investigación científica e industrial, programación de ordenadores.*

*Es del caso precisar que el consumidor de los servicios, amparados por la marca cuestionada, vale decir, el interesado en adquirir un seguro, difícilmente podría decidir en sustituir el mismo por los servicios de alimentación, alojamiento, médicos o jurídicos, que ofrecen las marcas de la actora.*

*Por tal razón, la Sala observa que entre los servicios identificados por las marcas en disputa no existe relación o conexión competitiva, que induzca al consumidor a confusión con el mismo origen empresarial. Lo que denota que pueden coexistir pacíficamente en el mercado, sin generar ningún riesgo de confusión en el público consumidor. [...]"*

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 16 de diciembre de 2020, núm. único de radicación 2009-00564-00, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón.



formas de comercialización y medios de publicidad también son diferentes.

Frente a este punto, cabe mencionar que si bien es cierto que los servicios jurídicos, que amparan las marcas previamente registradas, pueden abarcar asuntos legales de seguros, también lo es que no tienen la misma finalidad que poseen los servicios de seguros de la marca cuestionada, esto es, de indemnizar al asegurado en caso de que haya daño.

Tampoco son complementarios ni sustituibles entre sí, debido a que son utilizados o prestados en sectores diferentes, pues, como se puso de presente anteriormente, los servicios amparados por la marca cuestionada se relacionan con el área *financiera* y de *seguros* y los servicios de las marcas previamente registradas, de la actora, con el área de hotelería, medicina, jurídica y de seguridad.

De igual manera ocurre con los servicios que distinguen las marcas cuestionadas en las clases 37 y 39, puesto que; i) están dirigidos a consumidores diferentes, dado que, como ya se dijo, los servicios que distingue la marca cuestionada están dirigidos, específicamente, al sector financiero y de seguros, mientras que los servicios de las



---

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00102-00  
Actora: ABS RED ASSIST COMPañÍA DE ASISTENCIA MUNDIAL S.A.

marcas previamente registradas están orientados al sector de construcción y de transporte; ii) presentan finalidades distintas, habida cuenta que la finalidad de las marcas previamente registradas es la de brindar u ofrecer servicios en las áreas de construcción y transporte; y iii) tampoco son complementarios o sustituibles entre sí, toda vez que los servicios financieros y de seguros no pueden ser reemplazados por los servicios de construcción o de transporte, ni mucho menos requerir de estos últimos para su funcionamiento.

Es del caso precisar que el consumidor de los servicios, amparados por la marca cuestionada, vale decir, el interesado en adquirir un seguro o servicio financiero, difícilmente podría decidir en sustituir el mismo por los servicios de transporte, construcción alojamiento, médicos, jurídicos o de seguridad, que ofrecen las marcas de la actora.

En efecto, cabe señalar que los servicios de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, que ofrece la marca cuestionada, **"RED ASISTENCIA COLOMBIA S.A."**, están dirigidos especialmente a consumidores que desean adquirir servicios que les permitan un



---

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00102-00  
Actora: ABS RED ASSIST COMPAÑÍA DE ASISTENCIA MUNDIAL S.A.

ahorro de dinero, servicios estos que son prestados por un sector especializado en el marco de operaciones financieras y monetarias.<sup>28</sup>

Por tal razón, la Sala observa que entre los servicios identificados por las marcas en disputa no existe relación o conexión competitiva, que induzca al consumidor a confusión con el mismo origen empresarial, lo que pone de manifiesto que pueden coexistir pacíficamente en el mercado, sin generar ningún riesgo de confusión en el público consumidor.

Ahora, cabe señalar que la actora adujo que las marcas previamente registradas pertenecen a una familia de marcas compuestas por la partícula "**REDASSIST**".

Sobre el particular, el Tribunal precisó que la *familia de marcas* debe ser entendida como el conjunto de marcas que pertenecen a un mismo titular y poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las asocia entre sí y las relaciona con un mismo origen empresarial, de la siguiente manera:

*"[...] 4.2. Una familia de marcas es un conjunto de signos distintivos que pertenecen a un mismo titular y que poseen*

---

<sup>28</sup> Criterio señalado en sentencia de 3 de junio de 2021. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, núm. único de radicación 2010-00532-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.



---

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00102-00  
Actora: ABS RED ASSIST COMPAÑÍA DE ASISTENCIA MUNDIAL S.A.

*un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las asocia entre sí y las relaciona con un mismo origen empresarial.*

*4.3. En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo común. Si este elemento común figura en la denominación, será, por lo general, el elemento dominante. El elemento dominante común hará que todas las marcas que lo incluyan produzcan una impresión general común, toda vez que inducirá a los consumidores a asociarlas entre sí y a pensar que los productos a que se refieren participan de un origen común. Dada que el elemento dominante común obra como un indicador de pertenencia de la marca a una familia de marcas, es probable que el consumidor medio considere que el producto o servicio donde figura el citado elemento común constituye objeto de una marca que pertenece a determinada familia de marcas, por lo que el registro de aquella, en caso de corresponder a distinto titular, podría inducir a confusión.*

***4.4. El fenómeno de la familia de marcas se diferencia claramente de las marcas conformadas por una partícula de uso común, ya que estas poseen un elemento de uso general, muchas veces necesario para identificar cierta clase de productos. Por tal razón, el titular de una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir que otros la usen en la conformación de otro signo distintivo; caso contrario sucede con la familia de marcas, cuyo titular sí puede impedir que el rasgo distintivo común, que no es genérico, descriptivo o de uso común, pueda ser utilizado por otra persona. ya que este elemento distintivo identifica plenamente los productos que comercializa el titular del conjunto de marcas y, además, genera en el consumidor la impresión de que tienen un origen común [...]”.*** (Resaltado fuera de texto).

Ahora, la Sala encontró que la combinación de las partículas “**REDASSIST**”, se encuentra presente en una gran cantidad de marcas que estaban registradas a nombre del mismo titular, esto es, **ABS RED ASSIST COMPAÑÍA DE ASISTENCIA MUNDIAL S.A.**, sociedad que funge en el presente proceso como parte demandante.



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00102-00  
Actora: ABS RED ASSIST COMPAÑÍA DE ASISTENCIA MUNDIAL S.A.

Lo anterior, se observa de manera clara en la siguiente tabla:

<b>CERTIFICADO NÚM.</b>	<b>MARCA</b>	<b>ESTADO</b>	<b>TITULAR</b>	<b>Clase</b>
300951	REDASSIST	Registrada	ABS RED ASSIST COMPAÑÍA DE ASISTENCIA MUNDIAL S.A.	37
300952	REDASSIST	Registrada	ABS RED ASSIST COMPAÑÍA DE ASISTENCIA MUNDIAL S.A.	39
307297	REDASSIST	Registrada	ABS RED ASSIST COMPAÑÍA DE ASISTENCIA MUNDIAL S.A.	42
300953	REDASSIST	Registrada	ABS RED ASSIST COMPAÑÍA DE ASISTENCIA MUNDIAL S.A.	43
319141	REDASSIST	Registrada	ABS RED ASSIST COMPAÑÍA DE ASISTENCIA MUNDIAL S.A.	44
300950	REDASSIST	Registrada	ABS RED ASSIST COMPAÑÍA DE ASISTENCIA MUNDIAL S.A.	45
15867	REDASSIST	Registrada	ABS RED ASSIST COMPAÑÍA DE ASISTENCIA MUNDIAL S.A.	37
498903	REDassist FUNDACION	Registrada	ABS RED ASSIST COMPAÑÍA DE ASISTENCIA MUNDIAL S.A.	41

Así las cosas, no cabe duda que las marcas "**REDASSIST**", pertenecen a la familia marcaria de los servicios relacionados en la tabla anterior, al destacarse en ella un elemento común en su denominación, como lo es la combinación de las expresiones "**REDASSIST**", que identifica los servicios que comercializa el titular del conjunto de marcas; y que genera en el consumidor la impresión de que tienen un mismo origen empresarial o procedencia.



---

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00102-00  
Actora: ABS RED ASSIST COMPAÑÍA DE ASISTENCIA MUNDIAL S.A.

Sin perjuicio de lo anterior, la Sala estima que si bien la combinación de las expresiones **"REDASSIST"** hace parte de una familia de marcas, también lo es que, como se determinó anteriormente, entre las marcas en conflicto no existe conexidad competitiva entre los servicios que distinguen, razón para que dicha protección en nada se vea amenazada o vulnerada por el registro del signo **"RED ASISTENCIA COLOMBIA S.A."**.

Asimismo, la Sala observa que la SIC no vulneró el artículo 150 de la Decisión 486, debido a que el registro de la marca cuestionada fue otorgado conforme a las normas pertinentes sobre la materia, máxime si se tiene en cuenta que la obligación de la entidad demandada es realizar un examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, de manera autónoma e independiente del análisis efectuado ya sea sobre signos idénticos o similares<sup>29</sup>, de conformidad con lo dispuesto, precisamente, en dicha normativa<sup>30</sup>.

Así las cosas, al no existir una relación entre los servicios que identifican las marcas en disputa y que éstas pueden coexistir pacíficamente en el mercado, sin generar ningún riesgo de confusión en el público consumidor, la Sala concluye que no se violaron las

---

<sup>29</sup> 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.

<sup>30</sup> 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.



---

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00102-00  
Actora: ABS RED ASSIST COMPañÍA DE ASISTENCIA MUNDIAL S.A.

normas interpretadas por el Tribunal; y que le asistió razón a la SIC al conceder la marca "**RED ASISTENCIA COLOMBIA S.A.**", para amparar los servicios de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, razón suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que ampara al acto administrativo acusado, pues resulta acorde con 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 allí se adoptó.

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

Por último, se reconocerá personería a la doctora **DIANA CAROLINA OSORIO RODRÍGUEZ** como apoderada de la **SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**, de conformidad con el poder y documentos anexos obrantes en el índice núm. 50 del expediente digital agregado al sistema SAMAI.

**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**



---

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00102-00  
Actora: ABS RED ASSIST COMPañÍA DE ASISTENCIA MUNDIAL S.A.

**PRIMERO: DENEGAR** las pretensiones de la demanda, de conformidad con 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: TENER** a la doctora **DIANA CAROLINA OSORIO RODRÍGUEZ** como apoderada de la **SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**, de conformidad con el poder y documentos anexos obrantes en el índice núm. 50 del expediente digital agregado al sistema SAMAI.

### **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 5 de agosto de 2021.

**HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ**  
Presidente

**OSWALDO GIRALDO LÓPEZ**

**NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN**

**ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS**