Superintendencia de Industria y Comercio

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° **99197**

Ref. Expediente N° SD2023/0020337

Por la cual se decide un recurso de apelación

LA SUPERINTENDENTE DELEGADA PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 18 numeral 10º del Decreto 4886 del 23 de Diciembre de 2011,

CONSIDERANDO

Que mediante Resolución Nº 67110 de 31 de octubre de 2024, la Dirección de Signos Distintivos declaró fundada la oposición presentada por CORPORACIÓN DE FERIAS Y EXPOSICIONES S.A. USUARIO OPERADOR DE ZONA FRANCA BENEFICIO E INTERES COLECTIVO y negó el registro de la Marca **FIL CALI FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO DE CALI** (Mixta), solicitada por FUNDACION PREMIO SPIWAK CIUDAD DE CALI, para distinguir los siguientes servicios que hacen parte de la Clasificación Internacional de Niza:

41: CONSULTORÍA SOBRE LA ORGANIZACIÓN Y LA DIRECCIÓN DE FERIAS DE LIBROS; ORGANIZACIÓN DE CONGRESOS; ORGANIZACIÓN DE EXPOSICIONES, CONGRESOS, SEMINARIOS Y CONFERENCIAS CON FINES EDUCATIVOS Y CULTURALES; CONFERENCIAS, SEMINARIOS, SIMPOSIOS Y TALLERES; SIMPOSIOS, TALLERES (FORMACIÓN), CURSOS DE FORMACIÓN, CLASES Y CHARLAS; ORGANIZACIÓN Y CELEBRACIÓN DE CONFERENCIAS, ORGANIZACIÓN DE EXPOSICIONES CON FINES CULTURALES O EDUCATIVOS; ORGANIZACIÓN DE EVENTOS, ESPECIALMENTE CON FINES CULTURALES Y EDUCATIVOS; ORGANIZACIÓN DE FERIAS CON FINES CULTURALES Y EDUCATIVAS.

Lo anterior, por considerar que se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad consagrada en el literal a) y h) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

Que mediante escrito presentado dentro del término y con el lleno de los requisitos legales, FUNDACION PREMIO SPIWAK CIUDAD DE CALI, interpuso recurso de apelación en contra de la resolución mencionada en el considerando primero, con el objeto de que se revoque, con fundamento en los siguientes argumentos:

> Para que se aplique la causal de irregistrabilidad que menciona el despacho, se requiere que estas marcas originen un riesgo de confusión o asociación, situación que este caso es imposible porque las marcas en conflicto son totalmente diferentes en sus aspectos conceptuales, que distinguen cada una de ellas; y la coexistencia en el mercado no induciría a error frente a los consumidores o usuarios, en este caso, en una feria de libros en Bogotá y la de mi representada es en la ciudad de Cali, y no inducen a confusión en los usuarios de la clase No 41, respecto al origen empresarial de cada una de las marcas, como se apreciará más adelante, argumentos que no fueron tenidos en cuenta por parte de la entidad, además consideramos que no es posible apropiarse de la expresión FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO. (…)

Señor ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales: Teléfono en Bogotá: 601 592 04 00 - Línea gratuita a nivel nacional: 01 8000 910 165 - Dirección: carrera 13 #27-00 piso 3, Bogotá D.C., Colombia - Teléfono: 601 587 00 00 - www.sic.gov.co - e-mail: contactenos@sic.gov.co

Nuestro aporte es fundamental, al usar menos papel contribuimos con el medio ambiente

Se equivoca el despacho, cuando manifiesta que entre los signos presentan similitudes o identidad entre ellos, porque no tienen características similares que las haga confundibles entre sí, como lo enunciaremos más adelante, porque la marca "FIL CALI FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO DE CALI ", constituye un signo visualmente diferente, que le ha permitido a mi representada diferenciarse en el mercado de los servicios de la clase No 41, con la Marca "FILBO FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO DE BOGOTA", donde manifestamos a la 3 entidad, los siguientes derechos de Propiedad Industrial que incluye la expresión FERIA INTERNACIONAL, donde además "FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO" es una expresión inapropiable, su elementos diferenciador son las siguientes expresiones, y el corazón de las marcas son los siguientes signos distintivos, con elementos
diferenciadores:

"FILBO" = FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO BOGOTA"
"FIL" = FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO". (…)

Por lo tanto este registro no contraviene lo dispuesto en el Artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, porque el apoderado se equivoca al manifestar en su escrito de la demanda de la observación, que las marcas son similares o confundibles, y los criterios generales para determinar la similitud de las marca, teniendo en cuenta que visual, conceptual, ortográfica, son totalmente diferentes, al comparar estos signos, evitando su fraccionamiento o el examinarlas en sus detalles, vemos que entre las Marcas no existen partes similares o parecidas, y los servicios de mi representada son de la clase No 41, por lo tanto son marcas totalmente 12 diferentes, y el signo FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO se ha convertido en una expresión totalmente inapropiable, porque está contenida en varias marcas, de diferentes clases, y totalmente diferenciables, es decir según el despacho ninguna otra ciudad del país, podría hacer una FERIA DEL LIBRO, o ninguna FERIA DE LAS FLORES, O FERIAS GANADERAS, O FERIAS DE VIVIENDAS, según la oposición presentada, cuyos argumentos fueron tenidos en cuenta, además de extender su notoriedad de la marca, porque según entonces la entidad ninguna ciudad de país, podría realizar ninguna FERIA DEL LIBRO O FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO CUYAS INICIALES SON LAS SIGUIENTES: FIL- F I L. (…)

Es difícil entender que el usuario medio se dirija a la FERIA DEL LIBRO EN CALI, pensando que es la misma FERIA DEL LIBO DE LA CIUDAD DE BOGOTA. Una cosa es FILBO, y otra FIL CALI. Teniendo en cuenta lo anterior, el análisis de registrabilidad sobre las marcas se debe hacer respecto de la totalidad de los elementos que las componen, y los servicios que cada una distingue, entonces nos preguntamos qué similitud hay entre los signos si son marcas totalmente diferentes. (…)

Los signos en estudio no presentan similitudes susceptibles de generar 13 confusión o de inducir a error al público usuario, por lo cual es importante que la administración se pronuncie sobre la relación que pueda existir entre los servicios que cada una distingue, y así tuviesen relación, las marcas son totalmente diferentes. De acuerdo a lo anterior y en nuestro caso que nos ocupa no existe confusión visual, ni ortográfica, toda vez que las marcas presentan claras

Señor ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales: Teléfono en Bogotá: 601 592 04 00 - Línea gratuita a nivel nacional: 01 8000 910 165 - Dirección: carrera 13 #27-00 piso 3, Bogotá D.C., Colombia - Teléfono: 601 587 00 00 - www.sic.gov.co - e-mail: contactenos@sic.gov.co

Nuestro aporte es fundamental, al usar menos papel contribuimos con el medio ambiente

> diferencias, lo que hace que el impacto sonoro al pronunciar una y otra sean diferentes, lo que conlleva a concluir que las marcas son diferentes (…)

Que para resolver el recurso de apelación interpuesto, según el artículo 80 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, es preciso resolver "*todas las peticiones que hayan sido oportunamente planteadas y las que surjan con motivo del recurso*".

1. CAUSAL DE IRREGISTRABILIDAD EN ESTUDIO: CONFUNDIBILIDAD

1.1. Literal a) del artículo 136 de la Decisión 486

> 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.

1.2. La norma

De acuerdo con la disposición andina citada, se requiere la presencia de dos supuestos para su aplicación:

i) Que el signo solicitado sea idéntico o se asemeje a uno previamente solicitado o registrado por un tercero.

ii) Que exista conexión competitiva entre los productos o servicios identificados por la marca solicitada a registro y la marca previamente solicitada o registrada.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al abordar ésta causal objeto de estudio, ha indicado de manera reiterada lo siguiente:

> Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor[1].

Así mismo, define el riesgo de confusión y de asociación de la siguiente manera:

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

[1] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso N° 24-IP-2021.

Señor ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales: Teléfono en Bogotá: 601 592 04 00 - Línea gratuita a nivel nacional: 01 8000 910 165 - Dirección: carrera 13 #27-00 piso 3, Bogotá D.C., Colombia - Teléfono: 601 587 00 00 - www.sic.gov.co - e-mail: contactenos@sic.gov.co

Nuestro aporte es fundamental, al usar menos papel contribuimos con el medio ambiente

El riesgo de asociación consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.

1.2.1. Identidad o semejanza de los signos

De este modo, para el primer supuesto se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta que la semejanza de los signos puede derivarse de alguno o todos de los siguientes aspectos:

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.

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.

Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante.

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.

Ahora bien, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina[2] ha estipulado 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.

[2] Ibidem.

Señor ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales: Teléfono en Bogotá: 601 592 04 00 - Línea gratuita a nivel nacional: 01 8000 910 165 - Dirección: carrera 13 #27-00 piso 3, Bogotá D.C., Colombia - Teléfono: 601 587 00 00 - www.sic.gov.co - e-mail: contactenos@sic.gov.co

Nuestro aporte es fundamental, al usar menos papel contribuimos con el medio ambiente

d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios:

(i) Criterio del consumidor medio: Si estamos frente a productos y/o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio podría ser el soporte del análisis de confundibilidad. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos, lo que debe ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente.

El grado de atención del consumidor medio es un parámetro importante para el análisis de confundibilidad de signos que diferencien productos o servicios de consumo masivo, bajo el entendido de que puede variar o graduarse según el tipo de producto del cual se trate, pues por vía de ejemplo no se presta el mismo nivel de atención al adquirir productos cosméticos que al comprar pasabocas para fiestas.

(ii) Criterio del consumidor selectivo: Se basa en un consumidor más informado y atento que el consumidor medio, ya que elige los bienes y servicios bajo ciertos parámetros específicos de calidad, posicionamiento o estatus. Es un consumidor que se ha instruido claramente de las características y cualidades de los productos o servicios que desea adquirir. Sabe detalles estéticos, de calidad y funcionamiento que la media de la población no sabría. Por ejemplo, el consumidor de servicios de restaurantes gourmet es consciente del servicio que prestan, pues sabe datos de su atención al cliente, costo de los platos, manejo publicitario, promociones, etc.

(iii) Criterio del consumidor especializado: Se basa en un consumidor absolutamente informado y atento sobre las características técnicas, funcionales o prácticas de los productos o servicios que adquiere, teniendo como soporte su alto grado de instrucción técnica o profesional. Dicho consumidor hace una evaluación más prolija del bien o servicios que desea adquirir, lo que debe ser tomado en cuenta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de confundibilidad.

1.2.2. Criterios de conexidad de los productos o servicios

De conformidad con el artículo 151 de la Decisión 486, las clases de la Clasificación Internacional de Niza no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios.

De este modo, para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre productos y/o servicios corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y cualquiera de los siguientes tres criterios sustanciales:

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

Existe conexión cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin

Señor ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales: Teléfono en Bogotá: 601 592 04 00 - Línea gratuita a nivel nacional: 01 8000 910 165 - Dirección: carrera 13 #27-00 piso 3, Bogotá D.C., Colombia - Teléfono: 601 587 00 00 - www.sic.gov.co - e-mail: contactenos@sic.gov.co

Nuestro aporte es fundamental, al usar menos papel contribuimos con el medio ambiente

problema alguno, al ser intercambiables entre sí. En términos conceptuales, la sustitución se presenta cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro. En términos concretos, para apreciar la sustituibilidad entre productos (o servicios) la autoridad nacional competente tendrá en consideración la finalidad y características de dichos productos (o servicios), el rango de precios entre ellos, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc.

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

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

b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios

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

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

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

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

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

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

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

La inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la conexión competitiva entre los productos o servicios objeto de análisis. En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. Por tanto, este criterio solo podrá ser utilizado de manera complementaria para determinar la existencia de conexión competitiva.

Señor ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales: Teléfono en Bogotá: 601 592 04 00 - Línea gratuita a nivel nacional: 01 8000 910 165 - Dirección: carrera 13 #27-00 piso 3, Bogotá D.C., Colombia - Teléfono: 601 587 00 00 - www.sic.gov.co - e-mail: contactenos@sic.gov.co

Nuestro aporte es fundamental, al usar menos papel contribuimos con el medio ambiente

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

Estos criterios considerados aisladamente no acreditan la existencia de conexión competitiva. Así, por ejemplo, dos productos pueden tener la misma naturaleza o género, pero si los consumidores comprenden con relativa facilidad que los productores de uno no son los productores del otro, no habrá conexión competitiva entre ellos.

Dos productos completamente disímiles (v.g., candados e insecticidas) pueden tener el mismo canal de comercialización (v.g., ferreterías) y compartir el mismo medio de publicidad (v.g., un panel publicitario rotativo), sin que ello evidencie la existencia de conexión competitiva entre ambos. De allí que estos criterios deben analizarse conjuntamente con los criterios intrínsecos para observar la existencia de conexión competitiva.

Asimismo, si los productos o servicios se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva.

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[3].

2. NATURALEZA Y DESCRIPCION DE LOS SIGNOS A CONFRONTAR

2.1. Naturaleza y descripción del signo solicitado

El signo solicitado es de naturaleza mixta conformado por dos elementos, uno nominativo y otro gráfico, consistentes el primero en las palabras FIL CALI FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO DE CALI y el segundo, en la representación del elemento nominativo en una grafía especial.

2.2. Naturaleza y descripción de las marcas registradas

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado
Mixta	Filbo Feria Internacional del Libro de Bogota.	CORPORACIÓN DE FERIAS Y EXPOSICIONES S.A. USUARIO OPERADOR DE	14006991	10	41	Marca	Registrada

[3] Ibidem.

Señor ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales: Teléfono en Bogotá: 601 592 04 00 - Línea gratuita a nivel nacional: 01 8000 910 165 - Dirección: carrera 13 #27-00 piso 3, Bogotá D.C., Colombia - Teléfono: 601 587 00 00 - www.sic.gov.co - e-mail: contactenos@sic.gov.co

Nuestro aporte es fundamental, al usar menos papel contribuimos con el medio ambiente

		ZONA FRANCA BENEFICIO E INTERES COLECTIVO					
Nominativa	FIL	CORPORACIÓN DE FERIAS Y EXPOSICIONES S.A. USUARIO OPERADOR DE ZONA FRANCA BENEFICIO E INTERES COLECTIVO	9229744842	7	42	Marca	Registrada
Mixta	FILBO, FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO DE BOGOTÁ	CORPORACIÓN DE FERIAS Y EXPOSICIONES S.A. USUARIO OPERADOR DE ZONA FRANCA BENEFICIO E INTERES COLECTIVO	12056413	9	35	Marca	Registrada

filbo Feria Internacional del Libro de Bogotá
FIL

Las marcas registradas de naturaleza mixta se encuentran conformadas por dos elementos, uno nominativo y otro gráfico, consistentes el primero en las palabras FILBO, FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO DE BOGOTÁ y el segundo, en la representación del elemento nominativo en una grafía especial.

La marca registrada de naturaleza nominativa se encuentra conformada por la palabra FIL.

3. CASO CONCRETO

3.1. Análisis de signos

En aplicación a las reglas generales de comparación, apreciando el conjunto marcario, esta Delegatura encuentra que los signos confrontados presentan semejanzas

Señor ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales: Teléfono en Bogotá: 601 592 04 00 - Línea gratuita a nivel nacional: 01 8000 910 165 - Dirección: carrera 13 #27-00 piso 3, Bogotá D.C., Colombia - Teléfono: 601 587 00 00 - www.sic.gov.co - e-mail: contactenos@sic.gov.co

Nuestro aporte es fundamental, al usar menos papel contribuimos con el medio ambiente

susceptibles de generar riesgo de confusión[4] y asociación[5]. Al apreciarlos en conjunto se observa que a nivel fonético y gramatical se asemejan, comoquiera que el signo solicitado **FIL CALI FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO DE CALI**, es altamente similar a las marcas registradas **FILBO, FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO DE BOGOTÁ**.

Se precisa que, si bien el análisis de los signos debe darse en conjunto sin considerar aisladamente los elementos que lo integran, esta Delegatura precisa que el análisis marcario se realiza de esa forma, sin que destacar los elementos más predominantes vayan en contra de las reglas del cotejo marcario. Ello encuentra razón en que como lo ha indicado la jurisprudencia, se debe encontrar la *dimensión más característica*[6] del signo, esto es: *la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor*[7], y que, por lo tanto, determina la impresión general que ésta causa en el consumidor de las prestaciones a las que se dirige. Así, tal como lo indica el Alto Tribunal Andino, los signos se deben analizar en su conjunto, *sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora*[8], es decir, determinando su impresión general.

Con esto claro, para esta Delegatura, del análisis de la impresión general del signo solicitado se concluye que este resulta similarmente confundible con las marcas opositoras. En efecto, el signo solicitado reproduce elementos que se relacionan directamente con los servicios que pretende identificar, en la medida en que el consumidor lo aprehenderá como la denominación de una feria de carácter internacional sobre libros que se llevará a cabo en Cali.

No obstante, se advierte que el signo solicitado ostenta distintividad intrínseca para identificar productos y servicios, derivada de la forma particular en que se presenta, esto es, con el acrónimo FIL acompañado del nombre o referencia a una ciudad de Colombia (en este caso, Cali), así como de la expresión que le otorga significado al acrónimo, esto es, FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO seguido de la ciudad referida anteriormente, Cali. De esta manera, la distintividad del signo solicitado se desprende de la conjunción de todos los elementos mencionados, los cuales en su conjunto corresponden a su impresión general en los términos indicados en párrafos anteriores.

En igual sentido, se resalta que las marcas opositoras también generan su distintividad intrínseca a partir de la impresión general de los elementos que las conforman, la cual es semejante a la anteriormente descrita, por lo cual es a partir de esa totalidad que debe realizarse el examen comparativo.

---

[4] *a) El riesgo de confusión puede ser directo e indirecto. El primero, riesgo de confusión directo, está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee.*
TJCA 65-IP-2021

[5] *b) El riesgo de asociación consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica*
TJCA 65-IP-2021

[6] Proceso 46-IP-2008. Marca: "PAN AMERICAN ASSISTANCE" (mixta). 14 de mayo de 2008.

[7] Ib idem.

[8] Proceso 22-IP-2013

Señor ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales: Teléfono en Bogotá: 601 592 04 00 - Línea gratuita a nivel nacional: 01 8000 910 165 - Dirección: carrera 13 #27-00 piso 3, Bogotá D.C., Colombia - Teléfono: 601 587 00 00 - www.sic.gov.co - e-mail: contactenos@sic.gov.co

Nuestro aporte es fundamental, al usar menos papel contribuimos con el medio ambiente

Ahora bien, esta Delegatura observa que la forma de estructurar los elementos en el signo solicitado es similar a la empleada en las marcas previamente registradas, toda vez que en ambos casos se presenta un esquema semejante: el acrónimo FIL seguido de una indicación geográfica (en el caso del signo solicitado, CALI; en las marcas opositoras, BOGOTÁ o BO), acompañado en letras más pequeñas, de la expresión FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO, que otorga sentido al acrónimo seguido de la ciudad a la que hace referencia.

Si bien las marcas registradas incorporan un elemento gráfico adicional consistente en la figura de una persona con las palmas de las manos abiertas frente a su rostro, lo cierto es que dicha adición no resulta suficiente para dotar al consumidor de herramientas de juicio que le permitan descartar el riesgo de confusión. En efecto, el público podría considerar que se trata de un diseño diferente y novedosos, sin que la ausencia de este sea determinante para descartar el riesgo de confusión.

De lo indicado anteriormente no se puede colegir, como lo indica el recurrente, que no sea posible realizar o registrar ninguna marca que contenga la expresión FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO, pues la semejanza encontrada no se reduce únicamente a la reproducción de dichas expresiones sino del análisis de la impresión general de los signos cotejados.

Con base en lo anterior, esta Delegatura concluye que el consumidor medio de este tipo de servicios se encuentra expuesto a un riesgo de confusión indirecto o de asociación. Esto en tanto que, si bien difícilmente llegará a adquirir uno de los servicios creyendo que corresponde al otro (confusión directa), sí podrá estimar que ambos provienen de un mismo origen empresarial (riesgo de confusión indirecto), o que, pese a provenir de diferentes titulares, guardan alguna vinculación o relación económica entre si (riesgo de asociación).

En este orden de ideas, esta Delegatura considera que no se presentan dichos supuestos de irregistrabilidad frente a la marca FIL (Nominativa) dado que el signo solicitado en registro contiene elementos adicionales diferentes de las letras FIL.

Finalmente, en aplicación al principio de congruencia[9], esta Delegatura no analizará lo concerniente a la causal de irregistrabilidad contenida en el literal h) del artículo 136 de

---

[9] Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
“ARTÍCULO 80. DECISIÓN DE LOS RECURSOS. Vencido el período probatorio, si a ello hubiere lugar, y sin necesidad de acto que así lo declare, deberá proferirse la decisión motivada que resuelva el recurso. La decisión resolverá todas las peticiones que hayan sido oportunamente planteadas y las que surjan con motivo del recurso.”
Consejo de estado. Radicado No. 25000-23-42-000-2014-01139-01(2458-15) 26 de octubre del 2017.
“El principio de congruencia se erige como una verdadera garantía del derecho fundamental al debido proceso a las partes en el proceso judicial, en el sentido que al juez de la causa solo le resulta permitido emitir pronunciamiento con base en lo pretendido, lo probado y lo excepcionado dentro del mismo, sin que sea dable dictar sentencias por fuera (extra) o por más (ultra) de lo pedido (petita), y en caso de omitir pronunciarse sobre solicitado como pretensión tiene el deber de explicar de forma clara las razones de tal omisión. (…)”
"*El principio de congruencia se erige como una verdadera garantía del derecho fundamental al debido proceso a las partes en el proceso judicial, en el sentido que al juez de la causa solo le resulta permitido emitir pronunciamiento con base en lo pretendido, lo probado y lo excepcionado dentro del mismo, sin que sea dable dictar sentencias por fuera (extra) o por más (ultra) de lo pedido (petita), y en caso de omitir pronunciarse sobre solicitado como pretensión tiene el deber de explicar de forma clara las razones de tal omisión.*"

Señor ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales: Teléfono en Bogotá: 601 592 04 00 - Línea gratuita a nivel nacional: 01 8000 910 165 - Dirección: carrera 13 #27-00 piso 3, Bogotá D.C., Colombia - Teléfono: 601 587 00 00 - www.sic.gov.co - e-mail: contactenos@sic.gov.co

Nuestro aporte es fundamental, al usar menos papel contribuimos con el medio ambiente

la Decisión Andina 486 pues este no fue controvertido por el recurrente. Igualmente, el recurrente no presenta argumentos a analizar frente a la evaluación realizada por la Dirección en lo tocante a dicha causal.

En conclusión, el signo solicitado presenta semejanzas suficientes para que el consumidor se vea inmerso en riesgo de confusión o asociación, pues no cuenta con elementos de soporte para que pueda diferenciar e individualizar los signos en el comercio y así poder adquirir los servicios de su preferencia sin considerar erróneamente que tienen el mismo origen empresarial o alguna relación entre sí.

De este modo, y ante la presencia del primer presupuesto, esto es, que el signo sea idéntico o se asemeje, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, resulta necesario que la administración se pronuncie si los servicios que se pretenden identificar con el signo solicitado, son susceptibles de causar un riesgo de confusión o asociación.

3.2. Conexidad competitiva

Encontrando que existen similitudes entre los signos confrontados, esta Delegatura, atendiendo a los argumentos esbozados por el recurrente en su escrito de apelación, procederá a realizar el respectivo analisis de conexidad competitiva entre las prestaciones que pretende distinguir el signo solicitado frente a la cobertura que amparan las marcas registradas situandose en el lugar del consumidor, así como su grado de percepción de conformidad con el tipo de productos de que se trata[10].

Adicionalmente, este Despacho considerará los criterios de conexidad competitiva establecidos por la interpretación IP 100-2018 del Tribunal Andino, que establece: 1) el grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos y servicios de los signos bajo análisis; 2) la complementariedad entre aquellos y 3) la posibilidad de considerar que provienen del mismo empresario (razonabilidad).

Así mismo y solo de manera complementaria a los criterios previamente enunciados, como factor de conexión competitiva se podrán examinar los canales de aprovisionamiento, distribución y de comercialización, así como los medios de publicidad empleados en su difusión, la tecnología utilizada, su finalidad o función, y el género la naturaleza.de los productos o servicios.

El signo solicitado pretende distinguir los siguientes servicios de la Clasificación Internacional de Niza:

Clase 41: consultoría sobre la organización y la dirección de ferias de libros; organización de congresos; organización de exposiciones, congresos, seminarios y conferencias con fines educativos y culturales; conferencias, seminarios, simposios y talleres; simposios,

[10] "*(i) Criterio del consumidor medio: Si estamos frente a productos y/o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio podría ser el soporte del análisis de confundibilidad (…). (ii) Criterio del consumidor selectivo: Se basa en un consumidor más informado y atento que el consumidor medio, ya que elige los bienes y servicios bajo ciertos parámetros específicos de calidad, posicionamiento o estatus (iii) Criterio del consumidor especializado: Se basa en un consumidor absolutamente informado y atento sobre las características técnicas, funcionales o prácticas de los productos o servicios que adquiere, teniendo como soporte su alto grado de instrucción técnica o profesional (…)*". Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso No. 42-IP-2017.

Señor ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales: Teléfono en Bogotá: 601 592 04 00 - Línea gratuita a nivel nacional: 01 8000 910 165 - Dirección: carrera 13 #27-00 piso 3, Bogotá D.C., Colombia - Teléfono: 601 587 00 00 - www.sic.gov.co - e-mail: contactenos@sic.gov.co

Nuestro aporte es fundamental, al usar menos papel contribuimos con el medio ambiente

talleres (formación), cursos de formación, clases y charlas; organización y celebración de conferencias, organización de exposiciones con fines culturales o educativos; organización de eventos, especialmente con fines culturales y educativos; organización de ferias con fines culturales y educativas.

Las marcas registradas distinguen los siguientes servicios de la Clasificación Internacional de Niza:

Certificado de Registro N° 497482. Clase 35: publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina.

Certificado de Registro N° 507886. Clase 41: Organización y dirección de coloquios; organización y dirección de conciertos; organización y dirección de conferencias; organización y dirección de congresos; organización y dirección de seminarios; organización y dirección de simposios; organización y dirección de talleres de formación; organización de exposiciones con fines culturales o educativos; organización de eventos especiales con fines culturales o educativos; organización de ferias con fines culturales o educativos; servicios de información sobre actividades de entretenimiento.

No hay duda de la relación entre los signos confrontados toda vez que se trata del mismo tipo de elementos en relación género – especie, ubicados en la misma clase del nomenclador internacional (Cl. 41). Por lo anterior, es innecesario adelantar un análisis profundo en lo que a este punto respecta, saltando a la vista que las prestaciones en contraposición (**organización de congresos; organización de seminarios y conferencias; simposios y talleres; talleres (formación); organización de exposiciones con fines culturales o educativos**) generan irrefutablemente la existencia real de conexidad competitiva al ser idénticos.

Por otro lado, es posible considerar que algunos servicios tienen un origen habitual en el comercio, sin ser complementarios o sustitutos, cuando son ofrecidos en común por las tendencias del mercado mismo o por la costumbre habitual dentro del comercio (criterio de razonabilidad de la conexión competitiva).

En cuanto al criterio de razonabilidad, esta Delegatura observa que los servicios de consultoría y organización de ferias de libros, congresos y exposiciones (Cl. 41) guardan una estrecha relación con los servicios de publicidad, gestión de negocios comerciales y administración comercial (Cl. 35), en tanto resulta usual que un mismo empresario ofrezca de manera conjunta estos servicios en el mercado. Con esto claro, es dable considerar que el empresario que ofrece organización de ferias y exposiciones igualmente ofrezca servicios de publicidad y marketing, pues la organización de esta clase de eventos incluye varias actividades como las descritas, lo cual hace razonable que el consumidor asocie ambos tipos de prestaciones como provenientes de un mismo origen empresarial.

En este orden de ideas, la teoría de la interdependencia, que como su nombre lo indica implica reciprocidad, interrelación, correspondencia y dependencia entre los signos que se comparan y los productos que distinguen, señala que cuando los signos sean idénticos o muy semejantes, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los servicios a los que se aplican. Y a la inversa, esto es, cuando los productos o servicios sean idénticos o

Señor ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales: Teléfono en Bogotá: 601 592 04 00 - Línea gratuita a nivel nacional: 01 8000 910 165 - Dirección: carrera 13 #27-00 piso 3, Bogotá D.C., Colombia - Teléfono: 601 587 00 00 - www.sic.gov.co - e-mail: contactenos@sic.gov.co

Nuestro aporte es fundamental, al usar menos papel contribuimos con el medio ambiente

muy similares, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los signos enfrentados[11], lo cual no se da en el presente caso.

Con esto claro, para el público consumidor es posible considerar que quien se encarga de una serie de elementos o prestaciones está en la capacidad de incursionar en otros afines, tal como sucede en este caso. Ello en tanto que ambos servicios buscan satisfacer las mismas necesidades, suelen presentarse en los mismos medios comerciales y su venta conjunta es una tendencia del mercado. Así, al estar tan estrechamente relacionados se puede inducir a error a los consumidores, quienes pueden considerar razonablemente que estos tienen el mismo origen empresarial y que quien está fabricando y comercializando uno está encargado de la producción del otro.

3.3. Independencia de las actuaciones

Finalmente, en relación al argumento expuesto por el recurrente conforme al cual trae a colación casos que, a su juicio, se encuadran en circunstancias similares relacionadas con la concesión de registros anteriores, es pertinente reiterar que, la Administración toma sus decisiones de forma particular e independiente, de acuerdo con las circunstancias especiales de cada asunto y en cumplimiento de la normatividad vigente, hecho por el cual no es preciso remitirnos a trámites diferentes decididos con anterioridad para circunstancias, posiblemente, no análogas[12].

En efecto, el criterio esgrimido en un caso, no compromete u obliga a la oficina para pronunciarse siempre en el mismo sentido; el que se pronuncie de acuerdo con las particularidades de cada caso no significa que exista inseguridad jurídica, pues es deber de la administración, bajo los principios de autonomía e integralidad, analizar cada caso en concreto, haciendo un completo análisis del signo solicitado, las oposiciones presentadas y la información allegada y con independencia del análisis ya efectuado ya sobre signos idénticos o similares.

Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado que:

> No es regla de aceptación marcaria que en base a signos ya registrados se pretenda objetar en algún momento, el poder discrecional pero no arbitrario de la administración, para aceptar o negar un nuevo signo como marca. Circunstancias distintas y diversas, originadas en los propios hechos, pueden influir o no para que la Oficina Nacional Competente, en un caso determinado, acepte la registrabilidad y en otro la rechace.[13].

Sobre este mismo aspecto el Tribunal Andino de Justicia ha indicado que la autonomía de las oficinas nacionales se extiende tanto a decisiones de otras oficinas de registro de marcas, como en relación a sus propias decisiones. Indica igualmente que si bien el principio de independencia de las actuaciones faculta a las autoridades nacionales para alejarse de decisiones de otros países miembros y de sus propios fallos, éstas deben estar justificadas de manera suficiente y razonable de acuerdo a los criterios adoptados. Esto no puede entenderse en el sentido que la oficina nacional no tenga límites en su actuación, sino que en cada caso tiene la obligación de hacer un análisis de registrabilidad teniendo en cuenta los aspectos particulares de cada caso[14].

---

[11] Tribunal de Justicia de la CAN. Proceso No. 99-IP-2007, 96-IP-2006, 60-IP-2006.
[12] TJCA, Proceso Nº 5-IP-97
[13] TJCA, Proceso Nº 5-IP-97
[14] *En este sentido el Tribunal Andino ha dicho:*

Señor ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales: Teléfono en Bogotá: 601 592 04 00 - Línea gratuita a nivel nacional: 01 8000 910 165 - Dirección: carrera 13 #27-00 piso 3, Bogotá D.C., Colombia - Teléfono: 601 587 00 00 - www.sic.gov.co - e-mail: contactenos@sic.gov.co

Nuestro aporte es fundamental, al usar menos papel contribuimos con el medio ambiente

4. CONCLUSIÓN

Por esta razón, las circunstancias valoradas en conjunto arrojan los siguientes hallazgos: similitud fonética, gramatical y conexidad competitiva. Conforme a lo anterior, la marca solicitada se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad consagrada en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, lo que impide a esta Delegatura pronunciarse favorablemente a las pretensiones del recurrente, donde se busca fundamentalmente la procedencia del registro de la marca en estudio. Según las consideraciones antes expuestas, es procedente confirmar la Resolución Nº 67110 de 31 de octubre de 2024.

"Si bien las oficinas competentes y sus pronunciamientos son independientes, algunas figuras del derecho comunitario permiten que las oficinas nacionales se relacionen y sus decisiones se vinculen, corno sería el caso del derecho de prioridad o de la oposición de carácter andino, sin que lo anterior suponga uniformizar dichos pronunciamientos.
En este sentido, el principio de autonomía de las oficinas de registro de marcas significa que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad de los signos como marcas sin tener en cuenta el análisis de registrabilidad o irregistrabilidad realizado en otra u otras oficinas nacionales competentes. En consecuencia, si se ha obtenido un registro de marca en determinado país, ello no supone que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro en cualquiera de los Paises Miembros.
De igual manera, si el registro de marca ha sido denegado en un determinado país, ello tampoco significa que deba ser denegado en los Paises Miembros de la Comunidad Andina, aún en el caso de presentarse sobre la base del derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo país que denegó el registro".
Un aspecto de especial importancia en relación a este tema constituye el hecho que el principio de independencia supone dejar en libertad a la oficina nacional competente para que, de acuerdo con su criterio de interpretación de los hechos y de las normas, adopte la decisión que considere más adecuada en relación al caso puesto en su conocimiento. En cualquier evento, es menester que se justifique de manera suficiente y razonable el criterio adelantado.
Como se advirtió, la norma comunitaria colocó en cabeza de las oficinas nacionales de registro de marcas la obligación de realizar el examen de registrabilidad, el cual es obligatorio y debe llevarse a cabo aun en caso no hubiesen sido presentadas observaciones u oposiciones. En consecuencia, la autoridad nacional competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o denegar el registro Fn caso sean presentadas oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará acerca de cada una de ellas, así como acerca de la concesión o de la denegación del registro solicitado.
Asimismo, es pertinente agregar, que el examen de registrabilidad, que es de oficio, integral y motivado, debe ser autónomo tanto en relación con las decisiones proferidas por otras oficinas de registro de marcas, como en relación con anteriores decisiones proferidas por la propia oficina, en el sentido de que esta debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto. es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para dicho procedimiento, independiente de análisis anteriores respecto de signos idénticos o similares.
No se está afirmando que la oficina de registro de marcas no tenga límites a 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 con las características mencionadas, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite. Adicionalmente, los límites a la actuación administrativa de dichas oficinas se encuentran establecidos por la propia normativa comunitaria y las acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos emitidos.
En tal virtud, la autoridad nacional competente no está obligada a registrar como marca un signo por el hecho de que dicho signo cuente con registro de marca en otros Paises Miembros de la Comunidad Andina o coexista registralrnente con las marcas con las que se confronta en otros Paises Miembros Estas circunstancias no obligan a proceder al registro del signo solicitado. pero si pueden ser valoradas al momento de realizar el análisis de registrabilidad que corresponda.
Conforme se ha mencionado previamente, la autoridad nacional competente en materia de propiedad intelectual goza de autonomía, y tendrá que evaluar íntegramente cada caso que se presente ante su competencia, a fin de determinar si el signo es registrable o no, si hay o no riesgo de confusión, etc . dependiendo de las circunstancias del caso concreto y de las valoraciones que se realicen. »
PROCESO 501-IP-2018

Señor ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales: Teléfono en Bogotá: 601 592 04 00 - Línea gratuita a nivel nacional: 01 8000 910 165 - Dirección: carrera 13 #27-00 piso 3, Bogotá D.C., Colombia - Teléfono: 601 587 00 00 - www.sic.gov.co - e-mail: contactenos@sic.gov.co

Nuestro aporte es fundamental, al usar menos papel contribuimos con el medio ambiente

Ref. Expediente N° SD2023/0020337

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO 1: Confirmar la decisión contenida en la Resolución Nº 67110 de 31 de octubre de 2024 proferida por la Dirección de Signos Distintivos.

ARTÍCULO 2: Notificar a FUNDACION PREMIO SPIWAK CIUDAD DE CALI, parte solicitante y a CORPORACIÓN DE FERIAS Y EXPOSICIONES S.A. USUARIO OPERADOR DE ZONA FRANCA BENEFICIO E INTERES COLECTIVO, parte opositora, el contenido de la presente Resolución, entregándoles copia de ésta y advirtiéndoles que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 27 de noviembre de 2025

LA SUPERINTENDENTE DELEGADA PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL,

PILAR MARIA GOYENECHE CARVAJAL

Señor ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales: Teléfono en Bogotá: 601 592 04 00 - Línea gratuita a nivel nacional: 01 8000 910 165 - Dirección: carrera 13 #27-00 piso 3, Bogotá D.C., Colombia - Teléfono: 601 587 00 00 - www.sic.gov.co - e-mail: contactenos@sic.gov.co

Nuestro aporte es fundamental, al usar menos papel contribuimos con el medio ambiente