

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

Resolución N° 23619

Ref. Expediente N° SD2018/0024333

Por la cual se resuelve un recurso de apelación

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

**CONSIDERANDO**

**PRIMERO:** Que mediante Resolución N° 76992 del 10 de octubre de 2018, la Dirección de Signos Distintivos negó el registro de la Marca **BRONX DISTRITO CREATIVO** (Mixta), solicitada por la Fundación Gilberto Álzate Avendaño, para distinguir los siguientes servicios que hacen parte de la Clasificación Internacional de Niza:

**41:** Actividades recreativas y culturales.

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

**SEGUNDO:** Que mediante escrito presentado dentro del término y con el lleno de los requisitos legales, la Fundación Gilberto Álzate Avendaño, interpuso recurso de apelación en contra de la resolución mencionada en el considerando primero, con el objetivo de que se revoque, con fundamento en los siguientes argumentos:

**(...) Naturaleza jurídica de las entidades titulares de las marcas en conflicto**

*La Fundación Gilberto Álzate Avendaño es un Establecimiento Público del orden distrital, adscrito al Sector Cultura, Recreación y Deporte, creado mediante Acuerdo 12 de 1970, del Concejo de Bogotá.*

*De acuerdo con los Estatutos adoptados mediante los Acuerdos de Junta Directiva 002 de 1999 y 004 de 2017, La Fundación tendrá como objetivo principal, la adopción, integración, coordinación y financiación de programas dirigidos al fomento y desarrollo de la cultura.*

*La Sociedad Anónima FOX TELECOLOMBIA S.A, es una persona jurídica de derecho privado identificada con NIT 860063869 - 3, cuyas actividades económicas de acuerdo con el Registro Mercantil son:*

- 5911 - Actividades de producción de películas cinematográficas, videos, programas, anuncios y comerciales de televisión.
- 5912 - Actividades de posproducción de películas cinematográficas, videos, f programas, anuncios y comerciales de televisión.
- 6810 - Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados.

**Pronunciamientos jurisprudenciales que permiten concluir que la solicitud de registro de Marca N° SD2018/0024333 no se encuentra incurso en las causales de irregistrabilidad establecidas en el artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina**

*La similitud que pone en conflicto a las dos marcas que se han citado en el presente texto, se sustenta en la palabra "Bronx", sin embargo, la Fundación realizó la solicitud*



Resolución N° 23619

Ref. Expediente N° SD2018/0024333

*del registro de una marca como signo denominativo compuesto; en este sentido en la Marca **BRONX DISTRITO CREATIVO** debe predominar aquel signo como compuesto en su contexto integral y no la palabra Bronx como una identidad autónoma dentro de la denominación de la misma, por este motivo el estudio de comparación se debe realizar para determinar si la similitud puede conllevar a una afectación a terceros, en punto de crear un riesgo de confusión para el público, debe contemplar todas las variables que puedan significar una coexistencia pacífica entre dos marcas, tratándose en este caso de una similitud relativa o simple, como lo observa el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 84- IP-2015, donde manifiesta:*

*"En los casos en los que las marcas no solo sean idénticas, sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible." (Cursiva por fuera del texto original)*

*El mismo Tribunal en el Proceso 85-IP-2004, manifestó que existirá confusión marcaría en los casos en que productos y servicios identificados con dos marcas semejantes confundan al público a tal punto de que este no pueda elegir entre uno y otro y que además la marca no cuente con los elementos suficientes y requeridos para no haber creado dicho riesgo para el público. En el caso en estudio la Marca **BRONX DISTRITO CREATIVO** cuenta con la capacidad suficiente para distinguir productos y servicios que se relacionen con la identificación de otras marcas que cuenten con la palabra Bronx.*

*"La confusión en materia marcaría, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo..." (Cursiva por fuera del texto original)*

*En el caso en estudio y como se quiere comprobar en este documento, las marcas en conflicto cuentan con similitud fonética y gramatical en cuanto a la palabra Bronx, sin embargo, esta palabra es de uso común y no se podría otorgar ningún tipo de privilegio sobre la misma, esto se demuestra con las distintas manifestaciones públicas que se han realizado en torno a esta palabra. (...)*

*(...) Ahora bien, en la solicitud realizada por la Fundación se acompaña a la palabra Bronx con las palabras Distrito Creativo, dándole un contexto claro y diferenciador sobre lo que la marca quiere identificar, en este sentido se puede encontrar fallos del Consejo de Estado donde se reitera que en los ejercicios de comparación de marcas se deberá tener en cuenta la función diferenciadora de las palabras que componen las marcas, (...).*

*(...)*

*Para el caso que se aborda en este texto es claro que en conjunto la marca **BRONX DISTRITO CREATIVO** cuenta con los elementos suficientes para diferenciar lo que identifica cada una de las marcas en conflicto, en la materia en estudio no se debe tener en cuenta como elemento determinante para el registro el uso de una palabra común como lo es el Bronx, la cual hace referencia desde un distrito metropolitano de Nueva York, hasta el sector ubicado en el barrio el Voto Nacional y la Estanzuela en la Localidad de los Mártires en la ciudad de Bogotá, conocido como el Bronx, aunado al hecho que en este caso la palabra Bronx está acompañada con las palabras Distrito Creativo, siendo en conjunto un elemento diferenciador.*

*(...)*

*Ahora bien, este pronunciamiento jurisprudencial también sirve para identificar que entre las marcas en conflicto no existe tampoco identidad ideológica y conceptual, toda vez que sus alcances son completamente distintos como se expondrá en los fundamentos fácticos, así las cosas, es necesario citar este aparte del fallo que se citó anteriormente:*

Resolución N° 23619

Ref. Expediente N° SD2018/0024333

(...) Ahora bien, en relación con los productos y servicios que representaría la Marca **BRONX DISTRITO CREATIVO**, se debe mencionar que además de ser de carácter público encuentran total diferencia en relación con los productos y servicios que produce la empresa FOX TELECOLOMBIA S.A., esta diferencia se fundamenta en los ejes de contenido del **BRONX DISTRITO CREATIVO**.

*EL BRONX DISTRITO CREATIVO ha definido cuatro ejes temáticos en los que concentra su contenido, junto con una línea de servicios complementarios, tanto para los inquilinos del espacio como para sus visitantes; En la práctica estas actividades se ven reflejada en áreas comerciales, talleres, estudios, restaurantes, bares, eventos y actividades de programación cultural. (...)*

(...)

*Con este contexto claro es evidente que las Marcas "BRONX DISTRITO CREATIVO" y "El Bronx", pretenden distinguir productos y servicios totalmente distintos, no existiendo riesgo de confusión para el público, aún más cuando en el caso de la FUGA la marca solicitada para registro distinguirá un proyecto estratégico de la Administración Pública del Distrito Capital, al cual le es inherente la prestación de un servicio público en el marco de la estructuración, ejecución y puesta en marcha de un distrito creativo en la ciudad de Bogotá; situación distinta con la empresa FOX TELECOLOMBIA S.A. cuyo objeto comercial es la producción de contenidos audiovisuales, generando productos que están dispuestos para su consumo en el sector real de la economía.*

*Como ya se expuso las marcas no tienen como fin identificar los mismos productos y servicios, no habiendo lugar a una eventual confusión de un consumidor de los productos producidos por la empresa FOX TELECOLOMBIA S.A. y los servicios públicos de carácter artístico, cultural y del patrimonio que se presten a la ciudadanía a través del Proyecto Estratégico BRONX DISTRITO CREATIVO, liderado por la Fundación Gilberto Álzate Avendaño. (...)*

**TERCERO:** Que mediante escrito radicado el 03 de julio de 2019, la Fundación Gilberto Álzate Avendaño presentó modificación a la solicitud de registro, en el sentido de limitar la cobertura de los servicios a distinguir con el registro marcario a *“actividades culturales y recreativas, tales como exposiciones, talleres, seminarios, obras literarias, conciertos, artes escénicas, espectáculos, simposios, servicios de tutoría, de museos, de guías turísticos, de organización de fiestas, y de educación para la revitalización de un territorio de la ciudad de Bogotá, excluyendo expresamente la producción de obras audiovisuales, comerciales, cine, animación y programas de entretenimiento”*, comprendidos en la clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza.

**CUARTO:** Que para resolver el recurso de apelación interpuesto, de conformidad con el artículo 80 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se atenderán *“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”*.



Resolución N° 23619

Ref. Expediente N° SD2018/0024333

## 1.2. La norma

De acuerdo con la disposición andina citada, para que el registro de una marca sea concedido se requiere que ésta no esté incurso en los siguientes supuestos de hecho que darían lugar a su negación:

- i) Que el signo solicitado sea idéntico o se asemeje a uno previamente solicitado o registrado por un tercero, de modo que no sea posible su diferenciación.
- ii) Que exista conexión competitiva entre los productos o servicios identificados por la marca solicitada a registro y la previamente solicitada o registrada.

De igual forma, la norma exige que dicha identidad o semejanza entre los signos, así como la relación entre los productos y/o servicios identificados por ellos, sea suficiente para generar un riesgo de confusión o de asociación, que se entiende debe recaer en los consumidores.

De acuerdo con lo anterior, el no cumplimiento de uno de los supuestos de hecho hace que la marca sea registrable.

### 1.2.1. Identidad o semejanza de los signos

La semejanza de los signos puede derivarse de alguno o todos de los siguientes aspectos: conceptual, ortográfico, fonético y visual.

Existirá semejanza conceptual cuando los dos signos evoquen una idea idéntica o semejante<sup>1</sup>.

La similitud ortográfica se presenta por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión<sup>2</sup>.

Por su parte la visual puede ser entendida como ortográfica, pero es principalmente referida a los signos figurativos o esencialmente visibles.

La semejanza fonética se presenta por coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso, para determinar una posible confusión<sup>3</sup>.

### 1.2.2. Criterios de conexidad de los productos o servicios

El juez consultante deberá analizar, en relación con los productos, la conexidad competitiva interna existente entre los mismos y el riesgo de confusión que, por la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, pueda desprenderse. A tal efecto, el Tribunal ha recogido los siguientes criterios para definir el tema para la conexión competitiva:

**“a) Canales de comercialización:** Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor

<sup>1</sup> TJCA, Proceso N° 133-IP-2009.

<sup>2</sup> Ibídem.

<sup>3</sup> Ibídem.



Resolución N° 23619

Ref. Expediente N° SD2018/0024333

*la similitud de un producto con otro. En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud.*

**b) Similares medios de publicidad:** Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos. Si los mismos productos se difunden por la publicidad general —radio televisión y prensa—, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor.

**c) Relación o vinculación entre productos:** Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva. En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor.

**d) Uso conjunto o complementario de productos:** Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario. La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función<sup>4</sup>.

Por si mismos, estos criterios permiten acreditar la existencia de conexidad competitiva entre productos y servicios, mientras que los criterios de pertenencia a una misma clase, los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización, así como los medios de publicidad empleados en su difusión, la tecnología empleado, la finalidad o función, el mismo género o una misma naturaleza, considerados aisladamente no permiten llegar al establecimiento de la relación, sino que habrán de ser considerados en conjunto con aquéllos que han sido considerados como intrínsecos.

Finalmente es de observar que si los productos o servicios serán dirigidos a diferentes destinatarios, no habrá conexidad competitiva

### 1.2.3. El riesgo de confusión o de asociación

El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor adquiriera un producto o servicio pensando que está adquiriendo otro (confusión directa), o que adquiriera un producto o servicio pensando que éste tiene un origen empresarial distinto al que realmente vincula (confusión indirecta).

Por su parte, el riesgo de asociación se presenta cuando a pesar de no existir confusión se vincula económica o jurídicamente a uno y otro oferente de los productos o servicios identificados por las marcas respectivas<sup>5</sup>.

### 1.2.4. Reglas de cotejo marcario

<sup>4</sup> TJCA, Proceso N° 114-IP-2003.

<sup>5</sup> TJCA, Proceso N° 164-IP-2007.



Resolución N° 23619

Ref. Expediente N° SD2018/0024333

Para determinar la identidad o el grado de semejanza entre los signos, la Jurisprudencia ha establecido reglas de comparación generales aplicables a todo tipo de signos, y otros específicos para el tipo o naturaleza de los signos en confrontación.

En este orden de ideas, los criterios generales son:

“(…)

- *La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica.*
- *En la comparación, se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos.*
- *Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de asociación.*
- *Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor (...)”<sup>6</sup>.*

Así, para determinar la identidad o el grado de semejanza entre los signos, siguiendo las reglas antes mencionadas, deben tenerse en cuenta los aspectos de orden visual, fonético y conceptual<sup>7</sup> mencionados, teniendo en cuenta la naturaleza de los signos a confrontar.

### 1.3. Pruebas aportadas en el recurso de apelación

Con el recurso de apelación se adjuntaron los siguientes elementos encaminados a demostrar que no existe confundibilidad entre el signo solicitado y el signo fundamento de negación:

- Copia simple de la noticia que se encuentra en:  
<http://www.wradio.com.co/noticias/boqota/lanzan-convocatoria-para-queemprendedores-compren-espacio-en-el-bronx-distritocreativo/20181019/nota/3814050.aspx>
- Copia simple de la noticia que se encuentra en:  
<https://m.eltiempo.com/boqota/arranca-proyecto-para-convertir-el-bronx-en-centro-creativo-del-centro-de-boqota-283050>
- Copia simple de la noticia que se encuentra en:  
<https://www.eltiempo.com/boqota/arranca-proyecto-para-convertir-el-bronx-en-centro-creativo-del-centro-de-boqota-283050>.
- Copia simple de la noticia que se encuentra en:  
<https://www.eltiempo.com/boqota/artistas-v-emprendedores-fueron-invitados-trabaiaren-el-bronx-283438>
- Copia simple de la noticia que se encuentra en:  
<https://www.portafolio.co/economia/el-bronx-de-las-drogas-a-la-naranja-522450>

<sup>6</sup> TJCA, Proceso N° 74-IP-2010.

<sup>7</sup> TJCA, Proceso N° 113-IP-2007.



Resolución N° 23619

Ref. Expediente N° SD2018/0024333

- Copia simple de la noticia que se encuentra en: <http://www.redmas.com.co/boqota/presidencia-alcaldia-lanzan-convocatoria--inquilinos-delbronx-distrto-creativo/>
- Copia simple de la noticia que se encuentra en: <https://www.elspectador.com/noticias/bogota/impulsaran-la-creacion-de-empresas-en-el-sector-del-bronx-en-boqota-articulo-818863>
- Copia simple de la noticia que se encuentra en: <https://www.asuntosieqaies.com.co/actualidad/presidencia-v-alcaldia-trabajan-juntos-para-implementar-programas-sociales-en-el-bronx~2783768>
- Copia simple de la noticia que se encuentra en: <https://www.semana.com/cultura/articulo/ivan-duque-enrique-penalosa-lanzan-convocatoriapara-participar-del-proyecto-bronx-distrto-creativo/587356>
- Archivo fotográfico de la visita realizada al Bronx Distrito Creativo - BDC el día 19 de octubre de 2018 por parte del Presidente de la República y el Alcalde Mayor de Bogotá D.C.

## 2. NATURALEZA Y DESCRIPCION DE LOS SIGNOS A CONFRONTAR

### 2.1. Naturaleza y descripción del signo solicitado



El signo solicitado en registro es de naturaleza mixta, conformado en su elemento denominativo por las expresiones “**BRONX DISTRITO CREATIVO**” y, en su elemento gráfico por un diseño particular de grafía, así como por una figura conformada por trazos inclinados que presentan una predominancia dentro del conjunto marcario.

### 2.2. Naturaleza y descripción de la marca previamente registrada



La marca registrada es de naturaleza nominativa compleja, consistente en la expresión “**EL BRONX**”, escrita con caracteres estándar, sin afirmar ninguna fuente, estilo, tamaño o color en particular y, en consecuencia, no está dotada de elementos adicionales.

### 2.3. Antecedentes jurisprudenciales y doctrinarios aplicables a las marcas en comparación:

#### 2.3.1. Comparación entre marcas nominativas y mixtas

<sup>8</sup> Vigencia: 02 de agosto de 2027

Resolución N° 23619

Ref. Expediente N° SD2018/0024333

En el presente asunto debemos comparar signos denominativos y mixtos, para lo cual debemos tener en cuenta los siguientes criterios, expuestos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina:<sup>9</sup>

- Se deberá establecer cuál es el elemento predominante en el signo mixto.
- Si el elemento gráfico es el preponderante, en principio no habría riesgo de confusión, salvo que los signos en conflicto puedan suscitar una misma idea o concepto.
- Si el elemento denominativo en el signo mixto es preponderante, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las reglas para el cotejo de signos denominativos.

La regla general nos indica que el elemento dominante de una marca mixta es el denominativo, lo anterior, en tanto la práctica comercial demuestra que un consumidor demanda un producto o servicio empleando su denominación y no guiándose por la presencia de elementos decorativos; sin embargo, esta pauta deja de aplicarse cuando existen razones para dar una mayor relevancia al componente gráfico.

El doctor Carlos Fernández-Novoa en su obra Tratado de Derecho de Marcas, ha expuesto algunas hipótesis que permiten desplazar el componente gráfico a un primer plano:

*“La pauta del predominio del elemento denominativo de una marca mixta deja de aplicarse cuando concurren ciertos factores que imprimen carácter dominante al componente figurativo de la correspondiente marca mixta. Entre los factores que desplazan a un primer plano el componente figurativo de una marca mixta deben diferenciarse dos grupos. A saber: un primer grupo que comprende factores que inciden negativamente en el componente denominativo de una marca mixta; y un segundo grupo que engloba factores que repercuten positivamente sobre el componente figurativo, realzando su presencia en el conjunto de la correspondiente marca mixta.*

*i) Los factores que afectan negativamente el componente denominativo de la marca gráfica son aquellos que merman el carácter distintivo de este componente. Entre los mismos cabe citar, en primer término, la naturaleza descriptiva del componente denominativo y la circunstancia de que el mismo forma parte de un elevado número de marcas pertenecientes a terceros (...).*

*ii) Sobre el elemento denominativo integrado en una marca mixta puede influir negativamente, en segundo término, la circunstancia de que en el conjunto de la marca el componente denominativo ocupa un puesto secundario.*

*iii) Entre los factores que inciden positivamente sobre el componente figurativo de una marca mixta, sobresalen la notoriedad adquirida por el mismo y la originalidad intrínseca del correspondiente componente figurativo (...).”<sup>10</sup>*

### 3. CASO CONCRETO

#### 3.1. De la modificación a la solicitud de registro

Mediante escrito radicado el 03 de julio de 2019, la Fundación Gilberto Álzate Avendaño presentó modificación a la solicitud de registro, en el sentido de limitar la cobertura de los servicios a distinguir con el registro marcario a *“actividades culturales y recreativas, tales como exposiciones, talleres, seminarios, obras literarias, conciertos, artes escénicas,*

<sup>9</sup> TJCA, Proceso N° 224-IP-2015

<sup>10</sup> FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos, Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons, Primera Edición, 2001, pág. 256



Resolución N° 23619

Ref. Expediente N° SD2018/0024333

*espectáculos, simposios, servicios de tutoría, de museos, de guías turísticos, de organización de fiestas, y de educación para la revitalización de un territorio de la ciudad de Bogotá, excluyendo expresamente la producción de obras audiovisuales, comerciales, cine, animación y programas de entretenimiento”, comprendidos en la clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza.*

Las solicitudes pueden ser modificadas en sus elementos secundarios. Una modificación de esta clase de elementos, podría ser el caso de que el peticionario elimine o restrinja los productos y/o servicios principalmente especificados. La restricción de los productos -y no la ampliación que está prohibida- tiene razón de ser, por cuanto se presume que no existe perjuicio a terceros pues quien no se opuso a lo más no se va a oponer a los menos; quien no se opuso a todo no se va a oponer a una parte.

El artículo 143 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina deja claro que la solicitud podrá modificarse en cualquier momento del trámite, es decir, que estos cambios secundarios pueden ser admitidos desde la presentación de la solicitud inicial hasta el momento que el administrador dicte la resolución por medio de la cual quede en firme dicho acto, esto es, hasta el momento en que se haya agotado la vía administrativa.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en relación con el procedimiento de registro de marcas ha señalado:

*"En el caso de marcas, la solicitud se presenta ante la oficina nacional competente que establezca cada País Miembro y esa primera autoridad es la que conoce, analiza y resuelve sobre la tramitación de la solicitud inicial.*

*Posteriores instancias administrativas, que por los varios recursos administrativos, puedan o deban conocer el reclamo, se contraerán al análisis del acto expedido por el inferior, que puede ser reformado, revocado, ampliado o anulado, con base en el expediente administrativo subido para su conocimiento y resolución y conforme a la clase de recursos que se hayan planteado y sean permitidos por la legislación interna de los Países Miembros.*

*De acuerdo con principios procesales generalmente aceptados, en esta etapa de apelación el acto administrativo no ha quedado firme y el solicitante puede aún ejercer una facultad que le confiere la norma comunitaria: restringir o limitar sus productos, o aspectos secundarios, ya que con el ejercicio de ese derecho no altera sustancialmente la solicitud ni las consecuencias jurídicas del acto recurrido ni se afectan derechos de terceros. La solicitud continúa con el carácter de inicial mientras no haya el pronunciamiento del administrador negando o aceptando la marca: si la solicitud se decide por la aceptación, nacen para el titular los derechos al uso exclusivo, una vez firme dicho acto en la vía administrativa; en caso de denegación o rechazo del registro, el solicitante tiene el derecho de recurrir ante la jurisdicción contencioso-administrativa, una vez agotada la vía gubernativa."*

*"Por el hecho de que el peticionario restrinja o excluya los productos contenidos en la solicitud no se presume que el signo pueda ser aceptado como marca. La Administración analizará el contenido global de los hechos materia del procedimiento y el cumplimiento de los elementos esenciales que debe reunir el signo y la posibilidad de que pueda o no ser registrado"*

Respecto a la modificación referida, este Despacho encuentra que dado a que el solicitante busca limitar o restringir la cobertura del signo inicialmente planteada y no ampliarla, esta no versa sobre elementos sustanciales de la solicitud, por lo tanto, no afectaría derechos de terceros ni del consumidor en general y, en consecuencia, es procedente en los términos del artículo 143 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

Resolución N° 23619

Ref. Expediente N° SD2018/0024333

### 3.2. Análisis de la conexión competitiva entre los signos confrontados

Esta Delegatura en primer lugar considera pertinente efectuar la comparación de los servicios que cada uno de los signos identifican y, en caso de determinarse la identidad o relación entre estos, se procederá a efectuar la comparación entre el signo solicitado y la marca fundamento de negación, a fin de determinar la existencia de riesgo de confusión entre los signos, pues, nada obsta para que coexistan dos signos similares o incluso idénticos, si los servicios por ellos amparados no son susceptibles de causar riesgo de confusión o de asociación.

Luego de la modificación presentada, el signo solicitado en registro pretende identificar *“actividades culturales y recreativas, tales como exposiciones, talleres, seminarios, obras literarias, conciertos, artes escénicas, espectáculos, simposios, servicios de tutoría, de museos, de guías turísticos, de organización de fiestas, y de educación para la revitalización de un territorio de la ciudad de Bogotá, excluyendo expresamente la producción de obras audiovisuales, comerciales, cine, animación y programas de entretenimiento”*, servicios comprendidos en la clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza.

Por su parte, la marca antecedente identifica *“producción de obras audiovisuales, comerciales, cine, animación, programas de entretenimiento”*, servicios pertenecientes a la clase 41 del nomenclador internacional.

Conforme a los factores de conexión competitiva, es posible colegir que si bien identifican servicios comprendidos en la misma clase del nomenclador internacional, no existe relación de conexidad alguna, ello en tanto, no son complementarios ni intercambiables, pues están llamados a satisfacer diferentes necesidades del consumidor.

En efecto, la cobertura de la marca solicitada en registro excluye de manera expresa las actividades relacionadas con la producción de contenidos audiovisuales, animación y programas de entretenimiento, las cuales corresponden de manera exclusiva a los servicios reivindicados por la marca antecedente. De esta manera, los servicios que pretende identificar el signo requerido se limitan a actividades culturales y recreativas, tales como exposiciones, talleres, seminarios, obras literarias, conciertos, artes escénicas, espectáculos, simposios, servicios de tutoría, de museos, de guías turísticos, de organización de fiestas, y de educación, con el fin de buscar la revitalización de un territorio de la ciudad de Bogotá.

Precisamente esta especificidad es la que mantiene a salvo el derecho del consumidor en no confundirse al adquirir servicios específicos, que de acuerdo con su interés necesite, los cuales son puestos a disposición en diferentes canales de comercialización, por lo que difícilmente el público acudiría a los mismos lugares en búsqueda de estos.

Aunado a lo anterior, el solicitante del presente trámite administrativo es la Fundación Gilberto Álzate Avendaño, Establecimiento Público de orden Distrital, adscrito al sector Cultura, Recreación y Deporte, por lo que en razón a su naturaleza se descarta cualquier riesgo de confusión indirecta o riesgo de asociación por parte del consumidor, quien no creería de manera errónea que los servicios identificados por las marcas en conflicto provienen de un mismo origen empresarial, ni que entre sus titulares existe una relación económica previa.



Resolución N° 23619

Ref. Expediente N° SD2018/0024333

De acuerdo con lo anterior, en virtud del principio de especialidad<sup>11</sup>, y, en atención a los factores de conexión competitiva, los servicios identificados con los signos enfrentados no guardan alguna relación que implique riesgo de confusión ni asociación.

### 3.3. Análisis entre los signos confrontados

La Decisión 486 de 2000 es clara al manifestar que deben presentarse los dos requisitos para que un signo no sea registrado, esto es, que haya semejanzas susceptibles de generar confusión con una marca previamente registrada o solicitada, y que entre los servicios que identifican, exista una conexión competitiva. Así, es claro que el no cumplimiento de uno de los supuestos de hecho hace que el signo sea registrable.

Por lo anterior, esta Delegatura no procederá a realizar un análisis de comparación respecto de los signos confrontados.

### 4. CONCLUSIÓN

Bajo los anteriores presupuestos, la Delegatura considera que el signo cuyo registro se solicita no se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad de que trata el literal a) del artículo 136 anteriormente citado.

En mérito de lo expuesto,

### RESUELVE

**ARTÍCULO PRIMERO:** Revocar la decisión contenida en la Resolución N°. 76992 de 10 de octubre de 2018 proferida por la Dirección de Signos Distintivos.

**ARTÍCULO SEGUNDO:** Conceder el registro de:

Marca (Mixta)



Para distinguir servicios comprendidos en la clase:

**41:** Actividades culturales y recreativas, tales como exposiciones, talleres, seminarios, obras literarias, conciertos, artes escénicas, espectáculos, simposios, servicios de tutoría, de museos, de guías turísticos, de organización de fiestas, y de educación para la revitalización de un territorio de la ciudad de Bogotá, excluyendo expresamente la producción de

<sup>11</sup> La doctrina ha señalado al respecto que: “La consecuencia más palpable de la regla de especialidad de la marca es que sobre un mismo signo pueden recaer dos o más derechos de marca autónomos (pertenecientes a distintos titulares) siempre que cada una de estas marcas autónomas sea utilizada en relación con una clase o variedad diferente de productos o servicios”. Carlos Fernández Novoa, Fundamentos de Derecho de Marcas, página 278.

Resolución N° 23619

Ref. Expediente N° SD2018/0024333

obras audiovisuales, comerciales, cine, animación y programas de entretenimiento.

De la Clasificación Internacional de Niza edición N° 11.

Titular: Fundación Gilberto Álzate Avendaño  
Calle 10 No. 3-16  
BOGOTÁ D.C.  
COLOMBIA

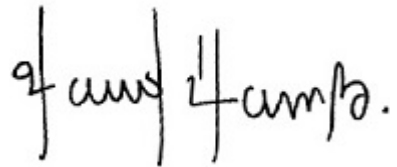
Vigencia: Diez (10) años contados a partir de la fecha en que quede en firme la presente Resolución.

**ARTÍCULO TERCERO:** Asignar número de certificado al registro concedido, previa anotación en el Registro de la Propiedad Industrial.

**ARTÍCULO CUARTO:** Notificar a la Fundación Gilberto Álzate Avendaño, parte solicitante, el contenido de la presente Resolución, entregándole copia de ésta y advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

**Notifíquese y Cúmplase**

Dada en Bogotá D.C., a los 26 de mayo de 2020



**MARÍA JOSÉ LAMUS BECERRA**  
Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial