

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 20260

Ref. Expediente N° SD2025/0015880

Por la cual se decide una solicitud de registro

EL DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS
en ejercicio de sus facultades legales y,

CONSIDERANDO

Que por escrito presentado el día 25 de febrero de 2025, la señora **KELLY PEREZ RANGEL**, solicitó el registro de la marca **FIPER** (mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial N°1062 del 27 de marzo de 2025, la sociedad **ROLLING SPORT LTDA.** presentó oposición con fundamento en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

Lo anterior con fundamento, entre otros, en los siguientes argumentos:

“Como se puede observar, en los signos confrontados predomina el elemento nominativo, por lo que se debe tener en cuenta lo que ha expresado la jurisprudencia Andina en varias decisiones, en especial en el Proceso 171-IP-2012, esto es, que las palabras causan gran impacto en la mente del consumidor.

(...) la marca solicitada FIPER (Mixta), reproduce casi en su totalidad el elemento nominativo de las marcas PIPER (Mixtas), los cuales sirven de fundamento a la presente oposición, sin que el signo solicitado cuente con más elementos que le otorguen distintividad, lo cual conlleva inevitablemente a que los signos en cotejo no puedan coexistir pacíficamente en el mercado sin causar riesgo de confusión.

(...) la confundibilidad que generaría la marca solicitada en el mercado, si se tiene en cuenta que además de la similitud existente con las marcas previamente registradas bajo la titularidad de la sociedad ROLLING SPORT LTDA., el signo solicitado pretende distinguir servicios conexos y relacionados con los productos protegidos por las marcas opositoras, por lo que el primer impacto, que es el que realmente importa en el consumidor, sería que los signos presentan el mismo origen empresarial (...)

Dicha confusión se generaría desde el punto de vista extrínseco o en consideración al origen empresarial de los productos y servicios identificados por los signos, por lo que, estaríamos además frente a un aprovechamiento del posicionamiento de marcas registradas y vigentes de propiedad de un tercero.

En ese orden de ideas, con los supuestos que serán expuestos a continuación, se demostrará que, de concederse el registro de la marca FIPER (Mixta), se estaría transgrediendo por completo la doble finalidad del régimen de propiedad industrial en materia marcaria; la cual es, proteger los derechos de los titulares de las marcas y al consumidor frente a cualquier riesgo de confusión en el mercado

La marca solicitada es una reproducción casi exacta de las marcas opositoras PIPER (Mixtas), en tanto que ambos signos contienen las letras I-P-E-R, esto es, de 5 letras que componen el signo solicitado, coincide en 4 letras que contienen el signo registrado, las cuales se encuentran en el mismo orden. Además, coinciden en la totalidad de vocales y en la mayoría de consonantes, conservando la similitud ortográfica y fonética en grado de confusión.

¹ 41: Educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales.

Ref. Expediente N° SD2025/0015880

Entre las marcas previamente registradas PIPER (Mixtas) y la marca solicitada FIPER (Mixta), se evidencia la similitud en cuanto al impacto sonoro de las palabras, dado que el público consumidor conserva un mayor recuerdo de lo pronunciado (...)

Ajustándonos a la regla antes descrita, resaltamos que las marcas coinciden idénticamente en la fuerza expresiva de las palabras, conservando la identidad fonética, lo que hace imposible que el consumidor al pronunciarlas diferencie una y otra, presentándose un alto riesgo de confusión (...)

(...) las marcas PIPER (Mixtas) y FIPER (Mixta) coinciden fonéticamente en la terminación de las denominaciones: IPER, así mismo, comparten el mismo orden de vocales I-E- y coinciden en los sonidos de la mayoría de sus consonantes P-R, lo que evidencia su similitud fonética y las hace confundibles a los ojos de un consumidor (...)

(...) un consumidor medio al ver el signo pretendido FIPER (Mixto), puede pensar que se trata de las marcas previamente registradas PIPER (Mixtas), pues como ya se mencionó, al no tener significado las palabras en cotejo, no existe un concepto al que puedan ligarse más que a las marcas que identifican, y al ser tan similares ortográfica y fonéticamente, el consumidor asociará que se trata del mismo empresario.

Así las cosas, no hay modo alguno que conceptualmente pueda reflejarse que se trata de productos procedentes de compañías distintas, pues fácilmente el consumidor concluirá que, la marca solicitada hace parte de los signos la sociedad ROLLING SPORT LTDA. y por ende, no podrá ejercer una elección libre e informada sobre qué productos seleccionar, satisfaciendo sus necesidades adecuadamente.

(...) bajo la marca FIPER (Mixta) se pretenden identificar actividades deportivas y culturales, servicios que son complementarios a los productos amparados por las marcas PIPER (Mixtas), ya que son productos deportivos, relacionados principalmente con el patinaje. Por lo anterior, un consumidor medio podría asumir como razonable que las actividades deportivas y culturales llevadas a cabo bajo la marca FIPER son auspiciadas, patrocinadas o incluso organizadas por la marca PIPER, siendo claro el riesgo de asociación y por tanto de confusión para el consumidor.

Como se observa en el caso concreto, no solo encontramos ante dos signos notablemente similares, casi idénticos, sino que además, el signo solicitado pretende identificar servicios estrechamente relacionados con los productos que ofrece mi representada, existiendo entre ellos una clara complementariedad y razonabilidad. Por lo anterior, debe negarse el registro de la marca FIPER (Mixta), solicitada para identificar servicios comprendidos en la clase 41, en tanto existe un riesgo ineludible de confusión en el público consumidor, tanto respecto de la naturaleza y finalidad de los productos y servicios, como en relación con su origen empresarial”.

Que, dentro del término concedido para tal efecto, la señora **KELLY PEREZ RANGEL**, dio respuesta a la oposición argumentando:

“La presencia de la letra "F" inicial en FIPER, genera un golpe fonético inicial claramente distintivo frente a la "P" inicial de PIPER. La primera letra de una marca tiene un peso relevante en su percepción global, siendo ampliamente reconocido en la doctrina marcaria que la percepción del consumidor está fuertemente influenciada por el impacto inicial de los signos.

Adicionalmente, los signos en su conjunto tienen una pronunciación y entonación distintas, que dificultan la confusión directa o indirecta entre ellos.

Lo anterior, sin perder de vista que ni siquiera su composición de colores es similar, por un lado, la marca PIPER solo está compuesta por el color ROJO y la marca FIPER tiene composición no solo de letras sino también gráficos y está compuesto por el

Ref. Expediente N° SD2025/0015880

color: AMARILLO, NARANJA y AZUL.

La simple coincidencia parcial de letras no es suficiente para configurar riesgo de confusión, conforme a los principios consagrados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA), lo anterior sin perder de vista que, al ser marcas mixtas deben ser revisadas en su completitud y no únicamente por su composición fonética.

Sobre la supuesta conexidad competitiva La oposición carece de sustento jurídico en este aspecto:

- FIPER identifica servicios educativos en la clase 41, particularmente educación financiera para niños, jóvenes y adultos, con un proyecto consolidado en Colombia que promueve la transformación del pensamiento y la cultura financiera, contando con una comunidad de más de 6.000 seguidores en redes sociales.*

- Por su parte, PIPER está registrada en las clases 7 y 28, para identificar ruedas para patines, ruedas libres que no sean para vehículos terrestres y rodamientos de bolas para monopatines.*

La desconexión entre las clases es total: educación frente a productos físicos deportivos. No se comercializan a través de los mismos canales, no comparten finalidades, no son intercambiables, no tienen relación de accesoriedad, ni existe uso conjunto. La jurisprudencia andina es clara en señalar que la conexión competitiva debe ser real y efectiva, no presunta ni teórica.

El nomenclátor de Niza establece diferencias tajantes entre servicios educativos (Clase 41) y productos para la práctica deportiva (Clases 7 y 28). De hecho, ni siquiera existe un criterio de proximidad en actividades: la educación financiera y la venta de ruedas para monopatines o patines son sectores radicalmente distintos.

La existencia de marcas similares no basta: es necesario que haya coincidencia en los sectores de actividad. La falta de conexidad elimina cualquier posibilidad de confusión real o potencial para el consumidor. El consumidor promedio entiende perfectamente la diferencia entre:

- Un servicio de educación financiera (FIPER), y*
- Un fabricante de ruedas para patines o monopatines (PIPER)".*

Que para decidir acerca de la solicitud de registro marcario de la referencia, esta Oficina procederá a realizar el examen de registrabilidad teniendo en cuenta todos los argumentos que hayan sido planteados, así como las pruebas presentadas por las partes. Lo anterior, en atención a lo previsto en los artículos 146, 148 y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Adicionalmente, el estudio del presente trámite administrativo puede comprender asuntos que aparezcan con ocasión de la realización del examen de registrabilidad.

Causales de irregistrabilidad en estudio

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.

Ref. Expediente N° SD2025/0015880

Concepto de la norma

De acuerdo con la disposición andina citada, para que el registro de una marca sea negado se necesita que ella cumpla con varios supuestos de hecho. En primer lugar, que el signo solicitado sea idéntico a uno previamente solicitado o registrado por un tercero², esto es, que sea una reproducción exacta de éste y no permita ninguna clase de diferenciación entre los dos, o que existan semejanzas entre los signos a estudiar. El segundo supuesto de hecho es la identidad o relación existente entre los productos o servicios identificados por la marca solicitada a registro y la previamente solicitada o registrada³.

Finalmente, la norma exige que dicha identidad o semejanza y relación de los signos y de los productos o servicios identificados por los signos, sea suficiente para generar un riesgo de confusión o de asociación, que se entiende debe recaer en los destinatarios de los productos o servicios, esto es el público consumidor.

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

Acervo probatorio

Al expediente fueron allegadas las siguientes pruebas por parte de la señora **KELLY PEREZ RANGEL**:

Perfil de Instagram, evidenciando los servicios identificados por la sociedad solicitante.

Pruebas rechazadas

² •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. (...).

³ A tal efecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha recogido a través de la interpretación Prejudicial proferida en el Proceso 100-IP-2018, los siguientes criterios que acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios:

a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos y 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 en el 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. 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 una 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.

Ref. Expediente N° SD2025/0015880

El material probatorio aportado por parte de la sociedad solicitante contenido en imágenes y páginas web pretende demostrar el uso del signo solicitado en el mercado. Por lo anterior, esta Dirección reconoce que, si bien el material probatorio aportado demuestra comportamientos de mercado, la Decisión 486, respecto al análisis de la causal relativa por confundibilidad en el Art. 136 literal a) relaciona:

“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;”.*

Por lo anterior, el uso de la marca en el mercado y su correspondiente divulgación en el mismo no es propósito del análisis del registro de marca, dado que, el uso de una marca en el mercado se prueba mediante la acción de cancelación ejercida por un tercero. (Art. 165, Decisión 486 de la Comunidad Andina).

Ahora bien, respecto de los argumentos de la solicitante, es necesario aclarar que el estudio comparativo que debe realizar esta oficina solo puede incluir la información brindada dentro de la solicitud y en el registro base de la negación, al ser esta la manifestación jurídicamente vinculante en lo que concierne al alcance de las reivindicaciones de la primera y de los derechos concedidos por el segundo, pues son estos datos los que fueron consignados dentro del registro de marcas.

Así, el estudio comparativo que ahora nos ocupa debe seguir los parámetros establecidos en la solicitud de registro del signo solicitado y en el registro de las marcas previamente registradas, sin que éste se vea afectado por usos eventuales de los signos que sus titulares puedan darles en el mercado, pues de lo contrario se estaría desconociendo el efecto constituyente de derechos del registro marcario (artículo 154 de la Decisión 486).

Estudio de registrabilidad del signo solicitado

Confundibilidad con marcas previamente registradas

Las marcas opositoras son las siguientes:

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado	Vigencia
Mixta	PIPER	ROLLING SPORT LTDA.	SD2023/0108713	12	7	Marca	Registrada	29 de octubre de 2034
Mixta	PIPER	ROLLING SPORT LTDA.	SD2023/0006152	11	28	Marca	Registrada	31 de diciembre de 2034

Visto el Registro Nacional de Propiedad Industrial, se encontró la siguiente información relevante para el presente examen de registrabilidad:

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado	Vigencia
Nominativa	VIPER	FCA US LLC	93384255	7	41	Marca	Registrada	23 de febrero de 2034

Los signos comparados son los siguientes:



Ref. Expediente N° SD2025/0015880



El signo mixto solicitado se compone de la expresión **FIPER** en letras mayúsculas de color azul, ubicadas debajo de un elemento figurativo. Este último está formado por una figura en color amarillo y otra en color naranja, que representan dos siluetas humanoides con los brazos extendidos hacia arriba, mientras están sostenidas por una línea curva en azul que se eleva hacia la derecha terminando en una punta de flecha.



Los signos opositores se componen de la expresión **PIPER**, una palabra de cinco letras que se presenta en color rojo y en mayúsculas, sin ningún elemento figurativo adicional.



El signo hallado de oficio es nominativo y consta de la expresión “**VIPER**”.

Reglas jurisprudenciales y doctrinales aplicables a la comparación de marcas

Comparación ente signos mixtos y nominativos

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se ha pronunciado en repetidas ocasiones en relación con las reglas de comparación entre los signos mixtos y nominativos; para ello establece la importancia de identificar el elemento que prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, en cuanto a la marca mixta, si el denominativo o el gráfico.

Si de la marca mixta predomina el elemento gráfico sobre el denominativo, en principio no habría confusión entre las marcas, pudiendo coexistir en el mercado, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión. Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de acuerdo con las reglas para la comparación entre signos denominativos⁴.

⁴ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial. Proceso IP-14-2019.

Ref. Expediente N° SD2025/0015880

En este punto es importante hacer hincapié frente a la protección integral de la marca mixta, pues esta *“es una unidad, en la cual se ha solicitado tanto el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”*⁵.

El Tribunal ha reiterado que, *“en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos (...)”*⁶.

Prevalencia del elemento nominativo

En el presente caso es claro para esta Dirección que predomina el elemento nominativo en el signo solicitado, por lo que deberán tenerse en cuenta las siguientes reglas:

a) 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.

b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten el mismo lexema.

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

d) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación.

e) 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.

***f) Se debe determinar el elemento común preponderante en ambos signos*⁷.**

Análisis comparativo con la marca hallada de oficio

Dando lugar al análisis de registrabilidad del signo solicitado, se trata de un signo de naturaleza mixta, conformado por la expresión "**FIPER**" y gráficos evocando humanos y una flecha. Por su parte, la marca de oficio es nominativa, conformada por la expresión "**VIPER**".

A juicio de esta Dirección, un análisis fonético y ortográfico de los signos en cotejo revela similitudes notorias que generan riesgo de confusión en el público consumidor. Se puede observar que el signo "**VIPER**" y el elemento denominativo del signo solicitado, "**FIPER**", comparten un núcleo fonético y ortográfico casi idéntico. La única diferencia radica en la consonante inicial: la 'F' en el signo solicitado y la 'V' en la marca hallada de oficio. Si bien cada consonante modifica la pronunciación, es una variación demasiado tenue, lo que hace

⁵ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial. Proceso IP-56 de 2003.

⁶ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial. Proceso IP-26 de 1998.

⁷ TJCA, Proceso N° 127-IP-2016

Ref. Expediente N° SD2025/0015880

que pronunciada en conjunto con las demás letras del signo, exista una semejanza fonética evidente. Esta similitud fonética es relevante, ya que el consumidor promedio no siempre percibe los signos de forma visual y detallada, sino que los memoriza por su sonoridad.

El elemento de mayor impacto en ambos signos reside en la secuencia de I-P-E-R, así como en la estructura silábica que da como resultado la pronunciación de ambos signos objeto de cotejo. A pesar de que la marca solicitada incluye un elemento gráfico, la similitud en el componente denominativo es tan alta que puede llevar a una asociación errónea en el consumidor, quien podría percibir que ambos signos provienen del mismo empresario. En este contexto, el elemento gráfico no tiene la potencialidad de diluir la similitud fonética y ortográfica que existe entre las expresiones denominativas.

Finalmente, ambos signos carecen de una connotación ideológica o conceptual en el idioma español, puntualmente en el contexto colombiano. De tal modo, un consumidor promedio no podría asociar ninguna de las denominaciones con un concepto específico que pudiera servir eventualmente como un elemento diferenciador. En ausencia de un significado específico, la percepción del consumidor se centra únicamente en la similitud ortográfica y fonética de las expresiones, lo que aumenta la probabilidad de confusión.

De tal modo, en el presente caso se puede concluir que la coexistencia de ambos signos en el mercado generaría un evidente riesgo de confusión y de asociación, dado que la similitud entre las expresiones "FIPER" y "VIPER" es sustancial. La mínima diferencia en la primera letra no es suficiente para diferenciarlas a nivel fonético ni ortográfico de manera efectiva, lo que podría inducir al error al público consumidor sobre el origen empresarial de los productos o servicios que pudieran identificar. Por tanto, es inviable su coexistencia en el mercado.

Teniendo en cuenta lo anterior, resulta necesario entrar a verificar la cobertura de los signos confrontados, en aras de establecer si se cumple con el segundo de los requisitos exigidos por la causal de irregistrabilidad en estudio.

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

41: Educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales.

El signo confrontado identifica:

Expediente	Servicios
93384255	(41): Para distinguir: todos incluyendo programas de televisión y televisión por cable, películas de cine, carreras de automóviles, conferencias y cursos relacionados con vehículos automotores, parques de diversión y esparcimiento, servicios comprendidos en la clase 41 del artículo 2 del decreto 755 de 1972 (Clase 41. " <u>Educación</u> y esparcimiento")

Con base en los criterios de conexidad competitiva, especialmente los dispuestos por la IP-100 de 2018 por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, esta Dirección observa que en el presente caso se dan los siguientes presupuestos definitivos para concluir que hay relación o conexidad entre los productos que identifican los signos objeto de comparación, como se procede a explicar.

Ref. Expediente N° SD2025/0015880

Análisis de Conexidad Competitiva entre la clase 41 de la solicitante y la clase 41 de la opositora

La Dirección observa **identidad** en los servicios de la clase 41 que identifican los signos en conflicto. Lo anterior encuentra sustento en el hecho que el signo solicitado pretende amparar: "Educación", un servicio que se encuentra presente en la cobertura de la sociedad opositora en la aludida Clasificación de Niza.

En ese orden de ideas, no deviene necesario establecer conexión competitiva entre los mismos y el riesgo de confusión existente, no solo se desprende de la estrecha similitud entre los signos, sino que también concurre al presente caso una equivalencia entre los servicios identificados por los mismos.

Análisis de Conexidad Competitiva entre la cobertura no idéntica en clase 41 de la solicitante y la clase 41 de la opositora

Sin perjuicio de la identidad ya referida, para la cobertura no idéntica de ambos signos la Dirección observa que se presenta el criterio de **razonabilidad**, que establece si el consumidor podría asumir que los servicios de ambos signos provienen del mismo empresario. Así, el signo solicitado busca amparar "*formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales*". Por su parte, el signo opositor identifica servicios como "*conferencias*" y "*parques de diversión y esparcimiento*".

En la realidad del mercado, es razonable que un consumidor considere que una empresa que ofrece servicios de formación también imparta conferencias. Esto se debe a que las conferencias son una forma especializada y común de transmitir conocimiento y capacitación, alineándose directamente con el propósito de los servicios formativos. De la misma forma, no es extraño que una misma compañía que ofrece servicios de entretenimiento y actividades deportivas y culturales opere parques de diversión y esparcimiento, ya que todos estos servicios se enmarcan en la industria del ocio y la recreación. La diversificación del portafolio hacia servicios que cumplen la misma finalidad es una práctica comercial bien establecida, lo que lleva al consumidor a inferir que estos servicios complementarios o relacionados provienen de una única fuente empresarial.

La conexidad se refuerza al considerar que las empresas suelen ampliar sus líneas de negocio en sectores afines para maximizar la sinergia operativa y la eficiencia económica. Así, una entidad dedicada a la formación puede expandirse naturalmente a la organización de conferencias para nichos específicos, mientras que una empresa de entretenimiento puede diversificar su oferta con parques temáticos o de esparcimiento. Esta expansión vertical y horizontal es una expectativa del consumidor, quien, al ver marcas similares en estos servicios conexos, podría asumir, con base en la lógica del mercado, que está adquiriendo servicios del mismo fabricante. Por tanto, la conexidad competitiva está respaldada por la dinámica económica y la percepción del consumidor.

Conexión competitiva con las marcas opositoras

Para que se configure una causal de irregistrabilidad basada en la existencia de un signo idéntico o similar, es imprescindible que, además de la identidad o similitud entre los signos, exista conexidad competitiva entre los productos o servicios que estos identifican. El artículo 136, literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece este doble requisito.

El signo solicitado pretende distinguir:

Ref. Expediente N° SD2025/0015880

41: Educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales.

Los signos confrontados identifican:

Expediente	Productos
------------	-----------

SD2023/0108713	(7): Ruedas para patines; ruedas libres que no sean para vehículos terrestres; rodamientos de bolas para patines en línea; rodamientos de bolas para patines de ruedas; rodamientos de bolas para monopatines.
-----------------------	---

SD2023/0006152	(28): Ruedas de monopatín.
-----------------------	-----------------------------------

En primer lugar, no existe un grado de sustitución entre los servicios de la clase 41, como *"Educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales"* y los productos de la clase 7 y 28, como *"ruedas para patines, rodamientos de bolas"* y *"ruedas de monopatín"*. Ambos pertenecen a categorías de la economía diferentes y no son intercambiables para el consumidor. Una persona que busca un servicio de entretenimiento no puede sustituirlo por una rueda para patín, y viceversa. La naturaleza, finalidad y canales de comercialización de estos bienes son completamente distintos. Los servicios se prestan en lugares como colegios, gimnasios, teatros o estadios, mientras que los productos se adquieren en tiendas especializadas o grandes almacenes.

Además, no es razonable para el consumidor promedio asumir que los servicios de la clase 41 provienen del mismo empresario que fabrica o distribuye los productos de la clase 7 y 28. En la realidad del mercado, es muy poco común que una empresa dedicada a la educación o al entretenimiento se dedique a la fabricación de partes y accesorios para patines o monopatines. Generalmente, estos sectores operan de manera independiente. Un consumidor no esperaría que el proveedor de un curso de formación sea también el fabricante de las ruedas del monopatín que utiliza. La especialización de los mercados desvirtúa la posibilidad de una percepción de origen común.

La distinción de la naturaleza y finalidad de los productos y servicios es fundamental para desvirtuar la conexidad competitiva. La no convergencia de sus canales de comercialización y distribución, así como los diferentes públicos y medios de publicidad, evidencian que los servicios de la clase 41 y los productos de la clase 7 y 28 operan en sectores industriales y comerciales independientes. No resulta razonable asumir que provienen del mismo empresario, ya que la decisión de compra del consumidor responde a necesidades y contextos distintos, sin que uno sea la extensión natural del otro.

Y finalmente, si bien el opositor argumenta la conexidad bajo el criterio de complementariedad, un análisis riguroso de la jurisprudencia andina revela que la complementariedad debe ser necesaria e inescindible, es decir, que el consumo de un producto o servicio genere de manera obligatoria e intrínseca la necesidad del otro. Así, por ejemplo, si bien un usuario de patines puede tomar clases de patinaje como una actividad deportiva, este servicio no genera la necesidad obligatoria de adquirir unas ruedas de la marca que lo identifica. El vínculo no es obligatorio, lo que desvirtúa la existencia de una complementariedad en el sentido jurídico exigido por el TJCA.

Esta elasticidad interpretativa diluiría el principio de especialidad marcaria, forzando conexiones que no se corresponden con la realidad del sector ni con la expectativa del consumidor promedio, cuya atención se centra en la naturaleza intrínseca y la finalidad directa de los productos y servicios. Las actividades de educación y afines, si bien pueden

Ref. Expediente N° SD2025/0015880

aplicarse a diversos sectores, no habilitan per se la presunción de que el prestador de dichos servicios vaya a convertirse en un empresario especializado en la fabricación de accesorios para patines o que tenga conexidad con los mismos.

No existiendo relación o conexidad competitiva entre los servicios que pretende distinguir el signo solicitado y los productos que identifican los signos opositores, no es necesario proceder a la comparación de los signos respectivos, pues nada obsta para que coexistan dos marcas similares o incluso idénticas, si los productos o servicios amparados no son susceptibles de causar riesgo de confusión o de asociación, como en este caso.

Conclusión

En consecuencia, el signo objeto de la solicitud está comprendido en la causal de irregistrabilidad establecida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, respecto del signo hallado de oficio.

En mérito de lo expuesto esta Dirección,

RESUELVE

ARTÍCULO 1. Declarar **infundada** la oposición interpuesta por la sociedad **ROLLING SPORT LTDA.**

ARTÍCULO 2. Negar el registro de la marca **FIPER** (mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza⁸, solicitada por la señora **KELLY PEREZ RANGEL**, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO 3. Notificar a la señora **KELLY PEREZ RANGEL**, solicitante del registro y a la sociedad **ROLLING SPORT LTDA.**, opositora, el contenido de la presente resolución, entregándoles copia de la misma, advirtiéndoles que contra dicha resolución procede el recurso de apelación ante la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial, interpuesto dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de notificación.

ARTÍCULO 4. En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 20 de marzo de 2026



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

⁸ 41: Educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales.