



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

Bogotá D.C., nueve (9) de febrero de dos mil veintitrés (2023)

Consejero Ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Radicado: 11001032400020090029900
Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Demandante: Corporación de Ferias y Exposiciones S.A. - Usuario Operador de Zona Franca
Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio
Tema: Propiedad Industrial - Registro Marcario – Examen de Registrabilidad – Términos Descriptivos – Segundo Significado.

Sentencia de única instancia

La Sala decide en única instancia la demanda que, a través de apoderado judicial, instauró la **CORPORACIÓN DE FERIAS Y EXPOSICIONES S.A.** hoy, **CORPORACIÓN DE FERIAS Y EXPOSICIONES S.A. - USUARIO OPERADOR DE ZONA FRANCA**, con miras a que se declare la nulidad de las Resoluciones Nos. 28317 de 22 de noviembre de 2004, 2547 de 10 de febrero de 2005 y 54661 de 23 de diciembre de 2008, por medio de la cual la **Superintendencia de Industria y Comercio**, negó el registro del signo «**FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO**» (nominativo), para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitado por la sociedad demandante.

I. ANTECEDENTES

I.1. La demanda

1. Mediante escrito radicado ante la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado el 7 de mayo de 2009¹, el apoderado judicial de Corporación de Ferias y Exposiciones S.A., presentó demanda en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, en contra de la Superintendencia de Industria y Comercio, con miras a obtener las siguientes declaraciones y condenas:

«[...] **3.1.** Sírvase declarar la **nulidad** de la Resolución 28317 de Noviembre de 2004, proferida por la jefe de la División de Signos Distintivos de la

¹Folios 245 a 271.



Radicado: 11001032400020090029900
Demandante: Corporación de Ferias y Exposiciones S.A. –
Usuario Operador de Zona Franca
Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente administrativo No. 03-41445, por medio de la cual se **NEGÓ** el registro de la marca FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO solicitada por la sociedad DEMANDANTE, para identificar servicios comprendidos en la clase 35 internacional.

3.2. Sírvase declarar la **nulidad** de la Resolución 2547 de 10 de febrero de 2005, proferida por la Jefe de la división de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente administrativo No. 03 - 414445, por medio de la cual se ordenó confirmar la decisión de primera instancia.

3.3. Sírvase declarar la **nulidad** de la Resolución 54661 del 23 de Diciembre de 2008, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente administrativo No. 03-414445, por medio de la cual se **confirmó** las decisiones de primera instancia y se **negó agotado vía administrativa** el registro de la marca FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO para identificar servicios comprendidos dentro de la clase 35 internacional.

3.4. Como consecuencia de la anterior declaración, solicito a su despacho **ORDENAR** a la Superintendencia de Industria y Comercio que se declare que la marca FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO cumple con los parámetros de registrabilidad establecidos por la decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, específicamente literal.

3.5. Así mismo, solicito se sirva comunicar la sentencia a la Superintendencia de Industria y Comercio y se expida copia de la misma ordenando a dicha entidad proceder con su publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

3.6. Como consecuencia de lo anterior, y a título de **RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO**, solicito a su despacho de ORDENE el registro de la marca FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO para identificar los siguientes servicios comprendidos dentro de la clase 35 internacional: “Realización de eventos feriales encaminados a facilitar el encuentro comercial de vendedores y compradores de todo tipo de productos y servicios”.

3.7. Igualmente, solicito se sirva ORDENAR a la Superintendencia de Industria y Comercio, dictar dentro de los treinta (30) días siguiente a la comunicación de este fallo, la resolución en la cual se adopten las medidas necesarias para su cumplimiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 176 del Código Contencioso Administrativo.

3.8. En concordancia con lo anterior, solicito a su despacho ORDENAR a la Superintendencia de Industria y Comercio, expedir, en un término de 30 días, la expedición del respectivo certificado de la marca FERIA INTRNACIONAL (sic) DEL LIBRO para identificar los servicios mencionados en el numeral 3.6 de este acápite. (...). ».

I.2. Los hechos

2. La parte actora manifestó que el 19 de mayo de 2003, la sociedad Corporación de Ferias y Exposiciones S.A. Usuario Operador de Zona Franca, solicitó el registro de la marca «FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO» para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.



Radicado: 11001032400020090029900
Demandante: Corporación de Ferias y Exposiciones S.A. –
Usuario Operador de Zona Franca
Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

3. Mencionó que luego de publicada la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 530 de 31 de julio de 2003 no se presentaron oposiciones.
4. Afirmó que la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución 28317 de 22 de noviembre de 2004, negó el registro de la marca solicitada.
5. Puso de presente que, dentro de la oportunidad legal, la sociedad opositora presentó recurso de reposición y, en subsidio, de apelación, en contra de esa decisión, la cual fue confirmada en reposición a través de la Resolución No. 2457 de 10 de febrero de 2005 y en apelación mediante la Resolución No. 54661 de 23 de diciembre de 2008, negando así el registro solicitado.

I.3. Los fundamentos de derecho y el concepto de violación

6. Manifestó que, con el acto acusado la entidad demandada desconoció el contenido del artículo 134 y literales b), e), f) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina al negar el registro del signo «**FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO**» para distinguir servicios de la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.
7. Afirmó que **no** comparte la decisión de la entidad demandada cuando determinó que la expresión «**FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO**» es una denominación descriptiva y, por ende, irregistrable para identificar servicios comprendidos en la clase 35 del nomenclátor internacional.
8. Manifestó que el segundo significado (*secondary meaning*) se aplica a aquel signo, que, aunque siendo descriptivo, común o genérico, por haber sido explotado durante un lapso, ha logrado adquirir un significado propio y determinado, independiente de los servicios que identifica.
9. Adicionalmente, mencionó que la publicidad es un elemento importante para demostrar el segundo significado, por lo cual informó que CORFERIAS ha tenido inversiones en publicidad, gestión administrativa y logística considerablemente altas para promocionar la «**FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO**».
10. Concluyó que, si bien el signo solicitado se compone de términos que dan información del servicio, el uso constante, su inversión en publicidad, su posicionamiento, esto ha llevado que el signo «**FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO**» se convierta en un signo totalmente distintivo, reconocido por los consumidores.



Radicado: 11001032400020090029900
Demandante: Corporación de Ferias y Exposiciones S.A. –
Usuario Operador de Zona Franca
Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

II. ACTUACIONES DE LAS ENTIDADES VINCULADAS AL PROCESO

2.1. La Superintendencia de Industria y Comercio.

11. El apoderado judicial de la entidad demandada manifestó que, con los actos administrativos acusados, no se ha incurrido en violación alguna de las normas contenidas en la Decisión 486 de 2000 y, por lo contrario, las mismas se fundamentan en estas y en la jurisprudencia aplicable al caso.

12. Manifestó que el artículo 135 de la Decisión 486 de 2000, eleva a causal de irregistrabilidad la falta de alguno de los requisitos que se desprenden del artículo 134 de la misma norma, es decir, que un signo es absolutamente irregistrable si carece de distintividad, de susceptibilidad de representación gráfica o de perceptibilidad, presupuestos que se cumplen en la expresión objeto de la demanda.

13. Sostuvo que el signo «**FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO**» está incurrido en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal e) del artículo 135 citado, por constituirse en una expresión descriptiva de los servicios que pretende amparar.

14. Destacó finalmente, que “(...) como se advierte en la actuación administrativa si bien el actor aportó unas pruebas respecto de la expresión, dichas pruebas en efecto lograron probar un uso de la marca más no el grado o nivel de distintividad adquirida por la expresión frente a los consumidores, toda vez, se reitera, estas se dirigieron a demostrar el uso de la marca pero NO la distintividad de la marca frente a los consumidores y el conocimiento que estos tenga de ella”.

III. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

15. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, emitió la interpretación prejudicial 388-IP-2015 de fecha 25 de febrero de 2016², en la que se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación son aplicables al caso particular.

16. En la mencionada IP el Tribunal de Justicia señaló que interpretaría los literales b), e) y f) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000. Así mismo, y de oficio, indicó que estudiaría el contenido del artículo 228 de la misma normativa Andina. Por último, menciono que no interpretaría el artículo 134 por no ser de directa aplicación para el caso concreto. Tras realizar una interpretación del alcance y contenido de dichas disposiciones, resolvió:

«[...] **PRIMERO:** Un signo para ser registrado como marca debe cumplir con el requisito de distintividad. En tal virtud, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso, si el signo FERIA INTERNACIONAL DEL

²Folios 338 a 342.



Radicado: 11001032400020090029900

Demandante: Corporación de Ferias y Exposiciones S.A. –
Usuario Operador de Zona Franca

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

LIBRO (denominativo) es distintivo para distinguir servicios de "realización de eventos feriales encaminados a facilitar el encuentro comercial de vendedores y compradores de todo tipo de productos y servicios" comprendidos en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza tomando en consideración que no cuenta con elementos adicionales.

Sobre la base de esta jurisprudencia, el Juez Consultante deberá determinar si el signo FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO (denominativo) es descriptivo en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, así como en las clases competitivamente conexas.

Adicionalmente, deberá determinar si el signo FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO (denominativo) resultaría genérico o no en relación con los servicios comprendidos en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, de conformidad con lo expresado en la presente providencia.

SEGUNDO: En el caso concreto, el Juez Consultante deberá analizar si el signo FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO (denominativo) es evocativo de los servicios comprendidos en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, según los criterios esgrimidos en la presente providencia.

TERCERO: La figura de la "distintividad adquirida" opera bajo el régimen de la Decisión 486, de conformidad con lo expresado en la parte considerativa de la presente interpretación. Dicha figura debe entenderse en el sentido que, si un signo que ab initio no tiene carácter distintivo, bien porque es genérico, descriptivo, común o usual, etc., para su uso constante, real y efectivo en el mercado adquiere dicha distintividad, es registrable aun si dicha distintividad la adquirió después de la solicitud de registro; y no es anulable su registro si dicha distintividad la adquirió después de tal registro.

El Juez Nacional o la Oficina de Registro, para que opere la figura de la distintividad adquirida, debe determinar, en primer lugar, el uso constante, real y efectivo del signo y, en segundo lugar, si ese uso constante, real y efectivo genera la distintividad del signo, de conformidad con lo expresado en la parte considerativa de esta interpretación.

Al proceder al análisis deben tomarse en cuenta aspectos como el grado de distintividad del signo en relación con los productos y servicios que pretende amparar, el mercado relevante, la capacidad del consumidor media de identificar el origen empresarial del producto correspondiente o, de ser el caso, el grado de atención del público consumidor pertinente.

CUARTO: Si bien la norma comunitaria otorga ciertos efectos a la marca notoria no registrada en el País Miembro donde se solicita su protección, el Juez Consultante deberá tener en consideración que el análisis de registrabilidad es independiente.

El Juez Consultante deberá determinar si el signo solicitado FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO (denominativo) es notoriamente conocido, para posteriormente realizar el análisis especial referenciado en la presente providencia. [...]».



Radicado: 11001032400020090029900
Demandante: Corporación de Ferias y Exposiciones S.A. –
Usuario Operador de Zona Franca
Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

IV. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN:

17. Mediante auto de 18 de octubre de 2016³, se corrió traslado a las partes, intervinientes y al Ministerio Público para que en el término de diez (10) días presentaran sus alegatos de conclusión y se rindiera el respectivo concepto; la partes y el Ministerio Público guardaron silencio en esta etapa procesal.⁴

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA

V.1. Competencia

18. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la Constitución Política, así como de lo ordenado en el artículo 128 del Código Contencioso Administrativo y en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 2019⁵, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer del asunto de la referencia.

V.2.- El problema jurídico

19. Corresponde a la Sala examinar los argumentos expuestos por la sociedad **CORPORACIÓN DE FERIAS Y EXPOSICIONES S.A. - USUARIO OPERADOR DE ZONA FRANCA**, con miras a que se declare la nulidad de las Resoluciones Nos. 28317 de 22 de noviembre de 2004, 2547 de 10 de febrero de 2005 y 54661 de 23 de diciembre de 2008, por medio de la cual la **Superintendencia de Industria y Comercio**, negó el registro de la marca «**FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO**» (nominativa), para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitado por la sociedad demandante.

20. La parte actora manifestó que los actos administrativos demandados son nulos, pues considera que la SIC no valoró en debida forma las pruebas que aportó para acreditar que el signo solicitado tiene una distintividad adquirida y es notoriamente conocido.

V.3.- Las causales de irregistrabilidad en estudio

V.3.1 violación del artículo 134 de la Decisión 486 de 2000

21. En primer lugar, la Sala encuentra que, aunque es cierto que el demandante, en su libelo inicial, indicó como normas violadas los artículos 134 y artículo 135 de la Decisión 486 de 2000, también lo es que al exponer el concepto de violación solo desarrolló lo relacionado a la distintividad del signo solicitado.

³Folios 344 y 345.

⁴ Folio 346.

⁵ Reglamento Interno del Consejo de Estado.



Radicado: 11001032400020090029900
Demandante: Corporación de Ferias y Exposiciones S.A. –
Usuario Operador de Zona Franca
Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

22. Ciertamente, el cargo de violación se circunscribe a considerar que el signo solicitado es suficientemente distintivo para ser registrado como marca en la Clase 35 del nomenclátor internacional.

23. En este orden de ideas, la Sala considera que, para el caso que nos ocupa, no procede el análisis del presunto desconocimiento del artículo 134 de la Decisión 486 de 2000, teniendo en cuenta que el libelo de demanda se refiere al desconocimiento de lo previsto en el mencionado artículo 135, tal y como lo concluyó el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

V.3.2. Violación del literales b), e) y f) del artículo 135 y el artículo 228 de la Decisión 486 de 2000.

24. En la interpretación prejudicial, el Tribunal de Justicia señaló que haría la interpretación de los literales b), e), f) y el último párrafo del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000 de la Decisión 486 de 2000 y, de oficio, interpretó el artículo 228 de la mencionada Decisión. El tenor de las mencionadas normas es el siguiente:

«**Artículo 135-** No podrán registrarse como marcas los signos que:

[...]

b) carezcan de distintividad;

[...]

e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;

f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate;

[...]

No obstante, lo previsto en los literales b), e), f), g) y h), un signo podrá ser registrado como marca si quien solicita el registro o su causante lo hubiese estado usando constantemente en el País Miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica.

[...]

Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores:

a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro;



Radicado: 11001032400020090029900
Demandante: Corporación de Ferias y Exposiciones S.A. –
Usuario Operador de Zona Franca
Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

- b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro;
- c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique;
- d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique;
- e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección;
- f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;
- g) el valor contable del signo como activo empresarial;
- h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o,
- i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección;
- j) los aspectos del comercio internacional; o,
- k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero. [...]»

V.4. La distintividad adquirida

25. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina hizo referencia a la distintividad adquirida en los siguientes términos⁶:

«43. La distintividad adquirida o sobrevenida se consagra en el artículo 135, último párrafo de la Decisión 486. Si bien el sentido del último párrafo del artículo 135 establece el fenómeno de la "distintividad adquirida" para antes de la solicitud del registro del signo, dicho artículo debe analizarse o extenderse bajo el entendido de que la distintividad adquirida o sobrevenida se puede generar después de la solicitud del registro del signo y, obviamente, después del registro mismo.

(...)

52. Se advierte que la figura de la distintividad adquirida se genera sobre cualquier signo que en un principio no reunía los requisitos de registrabilidad establecidos en los literales b), e), f), g) y h), del artículo 135.

53. Si bien la figura de la distintividad adquirida sirve para que una marca

⁶ Interpretación prejudicial allegada a este proceso.



Radicado: 11001032400020090029900

Demandante: Corporación de Ferias y Exposiciones S.A. –
Usuario Operador de Zona Franca

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

acceda a registro, de haber obtenido una marca no distintiva el registro correspondiente, no será nulo este por la omisión de los requisitos citados en el párrafo anterior si la marca adquiere de forma sobrevenida la distintividad. Es gracias a la relación surgida en un segundo momento, entre el producto o servicio designado por el signo y el fabricante o proveedor, que se puede identificar a un producto o servicio con un determinado origen empresarial. Al respecto McCarthy señala como elemento principal del "*secondary meaning*" a la asociación que existe en la mente de los compradores entre la marca y un único origen empresarial del producto.

54. Una de las características esenciales para que opere la figura estudiada es que, para efecto del uso constante en el comercio subregional, en el territorio de un país determinado, el signo haya adquirido distintividad en un País Miembro respecto de las productos o servicios que ampara.

55. El Juez Nacional o la Oficina Nacional Competente, en su caso, al momento de decidir el registro de un signo distintivo o al resolver la nulidad de un registro, debe prestar una especial atención a esta circunstancia, sobre la base del recaudo de pruebas dirigidas a determinar que, aunque el signo no era distintivo se ha convertido en tal para su uso constante en el mercado.

56. Uso constante es el uso ininterrumpido, pero además, en el derecho de marcas, para que una marca se entienda usada en el mercado, dicho uso debe ser real y efectivo. El postulado del uso real y efectivo de la marca ha sido consagrado en la normativa comunitaria: en la Decisión 311 en el artículo 100, en la Decisión 313 en el artículo 99, en la Decisión 344 en el artículo 110 y en la Decisión 486 en el artículo 166.

57. El Juez Nacional o la Oficina Nacional Competente, en su caso, se enfrenta al problema de la prueba del uso real y efectivo. Los artículos comentados traen algunos parámetros en relación con las cantidades de los productos y servicios comercializados las que se deben tener en cuenta para determinar si una marca ha sido efectiva y realmente usada o no:

a. La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con la naturaleza de los productos o servicios. Este punto es fundamental para determinar el uso real, ya que unas pocas cantidades de un producto que se comercializa masivamente no es prueba del uso real y efectivo de la marca. En este sentido, la Oficina Nacional Competente o el Juez Competente, en su caso, deberá determinar si las cantidades vendidas de conformidad con la naturaleza del producto son meramente simbólicas y no demuestran el uso real de la marca.

b. La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización. Para determinar el uso real y efectivo de la marca se debe tener en cuenta como se comercializan los productos y servicios que amparan. No es lo mismo el producto cuya modalidad de comercialización son los supermercados en cadena, que el producto para sectores especializados y que se comercializan en tiendas especializadas, o bajo catálogo, etc.».



Radicado: 11001032400020090029900
Demandante: Corporación de Ferias y Exposiciones S.A. –
 Usuario Operador de Zona Franca
Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

V.5.- El caso concreto

26. La sociedad **CORPORACIÓN DE FERIAS Y EXPOSICIONES S.A.** hoy, **CORPORACIÓN DE FERIAS Y EXPOSICIONES S.A. - USUARIO OPERADOR DE ZONA FRANCA**, presentó demanda con miras a que se declare la nulidad de las Resoluciones Nos. 28317 de 22 de noviembre de 2004, 2547 de 10 de febrero de 2005 y 54661 de 23 de diciembre de 2008, por medio de la cual la **Superintendencia de Industria y Comercio**, negó el registro del signo «**FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO**» (nominativo), para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitado por la sociedad demandante.

27. Pues bien, el signo nominativo solicitado y objeto de controversia, es el siguiente:

FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO
(Nominativo)

28. El signo fue solicitado para amparar servicios de la clase 35 de nomenclátor internacional, esto es: *“Realización de eventos feriales encaminados a facilitar el encuentro comercial de vendedores y compradores de todo tipo de productos y servicios”*.

29. Como cargos planteados, se tiene que la parte actora afirmó que la SIC, al negar el registro del signo controvertido, desconoció la normativa andina al determinar que el signo resultaba irregistrable por ser **descriptivo** en la clase 35 internacional y, por ende, carecer de distintividad.

30. Aunado a ello, señaló que el signo solicitado cumplía con los requisitos para adquirir la connotación de segundo significado o “secondary meaning”

31. Al respecto, la parte demandante argumentó, que:

«[...] 5.4.3 De acuerdo con el criterio de la Superintendencia de Industria y Comercio, la expresión FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO es una denominación descriptiva y por ende irregistrable para identificar servicios comprendidos dentro de la clase 35 internacional.

*5.4.4. Vistas las características particulares del caso, sustentada obviamente en las pruebas que se aportaron en su momento dentro del trámite administrativo y que se aportan a la presente demanda, podemos concluir que la decisión tomada por dicha entidad, además de arbitraria y poco sustentada no se ajusta a la normatividad Andina, pues contrario a su pobre criterio, la marca FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO **si** cumple con los requisitos para adquirir la connotación de **segundo significado** o **secondary meaning**”.*
 [...]”⁷. (

⁷ Folios 118 a 119 del expediente ordinario de la referencia con radicación No. 2008-00381-00.



Radicado: 11001032400020090029900
Demandante: Corporación de Ferias y Exposiciones S.A. –
Usuario Operador de Zona Franca
Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

V.5.1. - La distintividad y descriptividad

32. En primer lugar, la Sala de Decisión estima oportuno precisar que, como medio de protección a los consumidores, las marcas cumplen, entre otras funciones, la de ser distintivas de identificación de origen de los bienes y servicios, de garantía de calidad, función publicitaria y de fomento a la competencia. De ellas la función más relevante es la distintividad, la cual permite al consumidor identificar los productos o servicios de una empresa de los de otra. Las demás funciones, se encuentran subordinadas a la capacidad distintiva del signo, pues, sin ésta, no existiría el signo marcario⁸.

33. Así, las expresiones genéricas, descriptivas o de uso común carecen de distintividad, en tanto son incapaces de individualizar el producto o servicio a que aplican. De igual forma, no pueden ser apropiadas de forma exclusiva al ser necesariamente requeridas por los demás empresarios para dar información a título de frases o palabras explicativas sobre los productos o servicios. Otorgar a un titular la exclusividad sobre una expresión de este tipo, implicaría el otorgamiento de una ventaja competitiva injustificada, puesto que excluiría a los demás competidores del uso de un término necesario. Dicho en otras palabras, se busca que las palabras que por su naturaleza son de libre utilización lo sigan siendo, así como que el consumidor identifique el origen empresarial, lo que sólo acontece con signos distintivos⁹.

34. Ahora bien, en concreto, los signos descriptivos, como bien lo ha reiterado el Tribunal Andino, son aquellos que de alguna manera «[...] *informan a los consumidores o usuarios acerca de las características, funciones, ingredientes, tamaño, calidad, valor u otras propiedades del producto o servicio que la marca solicitada pretende proteger* [...]»¹⁰. El signo que indique cualquiera de tales aspectos relacionados con los productos o servicios a distinguir, será descriptivo. Así vistos, los signos descriptivos, referidos a la información de características o cualidades de los productos que se pretenden identificar, responden la pregunta: “¿cómo es?”, mientras que los signos genéricos frente al producto o servicio de que se trata, responden la pregunta: “¿qué es?”¹¹.

35. En este orden de ideas, si se accediera al registro como marca de signos descriptivos, se perdería la distintividad y se excluiría injustamente la posibilidad de que otras personas usen esta información acerca del producto¹².

36. No obstante lo anterior, hay que indicar que la irregistrabilidad de marcas por descriptividad o genericidad se aplica a signos que consistan "exclusivamente" en

⁸ Interpretación Prejudicial, proceso No. 27-IP-1995.

⁹ *Ibidem*.

¹⁰ Interpretación Prejudicial, proceso No. 14-IP-1996.

¹¹ Interpretación Prejudicial, proceso No. 59-IP-2004, proceso No. 94-IP-2004 y proceso No. 7-IP-2001.

¹² *Ibidem*.



Radicado: 11001032400020090029900
Demandante: Corporación de Ferias y Exposiciones S.A. –
Usuario Operador de Zona Franca
Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

un término o indicación descriptiva o genérica, lo cual permite que un signo constituido por una denominación evocativa, compuesta por términos que en forma individual sean genéricos, comunes o descriptivos, pero que tenga suficiente fuerza distintiva para diferenciar un producto de otros, pueda ser registrado como marca; puesto que, conforme lo ha señalado la doctrina y la jurisprudencia, «[...] es aceptable la inscripción de signos complejos o compuestos por nombres genéricos o descriptivos [...] siempre y cuando guarden la condición de distintivos frente a los productos que han de protegerse por la marca [...]»¹³.

V.5.2. – El caso concreto

37. Para resolver, la Sala pone de presente, en primer lugar, que para que un signo pueda ser registrado, debe reunir los siguientes requisitos de distintividad y ser susceptible de representación gráfica. Frente al requisito de **distintividad**, la autoridad jurisdiccional de la Comunidad Andina¹⁴ ha destacado que aquella resulta ser:

«[...] la capacidad intrínseca que debe tener el signo para distinguir unos productos o servicios de otros. El carácter distintivo de la marca le permite al consumidor realizar la elección de los bienes y servicios que desea adquirir; también permite al titular de la marca diferenciar sus productos y servicios de otros similares que se ofertan en el mercado [...]».

38. Asimismo, dicha autoridad ha indicado que la distintividad tiene un doble aspecto, esto es, la **(i) distintividad intrínseca**, mediante la cual «[...] se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado [...]»¹⁵, así como **(ii) la distintividad extrínseca**, «[...] por la cual se determina la capacidad del signo para diferenciarse de otros signos [...]»¹⁶. En atención a lo anterior, entonces, en el caso de autos el Tribunal indicó que:

«[...] 25. En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso, si el signo FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO (denominativo) es distintivo para distinguir servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, tomando en consideración que no cuenta con elementos adicionales.

26. Adicionalmente, en el proceso interno, se debate sobre si el signo solicitado a registro FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO (denominativo) contienen términos descriptivos y genéricos y para distinguir servicios de "realización de eventos feriales encaminados a facilitar el encuentro comercial de vendedores y compradores de todo tipo de productos y servicios" comprendidos en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza [...]».

¹³ Interpretación Prejudicial, proceso No. 33-IP-1995.

¹⁴ Interpretación Prejudicial, proceso No. 64-IP-2013.

¹⁵ Interpretación Prejudicial, proceso No. 64-IP-2013.

¹⁶ *Ibidem*.



Radicado: 11001032400020090029900
Demandante: Corporación de Ferias y Exposiciones S.A. –
Usuario Operador de Zona Franca
Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

39. En relación con los signos descriptivos y genéricos, explicó el Tribunal de Justicia:

«[...] **2. Signos descriptivos y genéricos**

27. Al respecto, la norma comunitaria y calificada doctrina han manifestado que los signos descriptivos o conformados por expresiones descriptivas son aquellos que informan a los consumidores exclusivamente lo concerniente a las características de los productos o de los servicios que buscan identificar. Al respecto, el tratadista Fernández-Novoa señala que el signo descriptivo debe tener la virtualidad de comunicar las características (calidad, cantidad, destino, etc.) a una persona que no conoce el producto o servicio.

28. El literal e) del artículo 135 de la Decisión 486, establece la irregistrabilidad de los signos descriptivos, involucrando en esa excepción al registro de una marca, entre otros, los que designen exclusivamente la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos característicos o informaciones de los productos o de los servicios, puesto que si tales características son comunes a los productos o servicios el signo no será distintivo y, en consecuencia, no podrá ser registrado. Se incluye en esta causal de irregistrabilidad las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios. La descriptividad de un signo surge principalmente de la relación directa entre este y los productos o servicios para los cuales está destinado a identificar. Un signo será descriptivo en relación directa con dichos productos o servicios, mas no con todo el universo de productos o servicios. [...]».

40. El titular de una marca con elementos **descriptivos** respecto de los productos o servicios que distingue dicha marca no podrá impedir que sus competidores utilicen estos elementos, pues ninguna persona puede ostentar el derecho exclusivo sobre los mismos. Así mismo, y toda vez que la denominación **genérica** determina el género del objeto que identifica, tampoco se puede otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo sobre la utilización de esa palabra, ya que se crearía una posición de ventaja injusta frente a otros empresarios.

41. En este estado de cosas, y en el caso de marras, de conformidad a la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina allegada a este proceso, es necesario determinar si el signo «FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO» (nominativo) es genérico o descriptivo, en relación con los servicios identificados en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, así como en las clases conexas competitivamente y, en consecuencia, establecer el carácter distintivo del mismo.

42. De manera general, la Sala encuentra que, en el nomenclátor internacional, en su clase 35, se amparan los siguientes servicios, a saber: «Publicidad; gestión, organización y administración de negocios comerciales; trabajos de oficina».



Radicado: 11001032400020090029900

Demandante: Corporación de Ferias y Exposiciones S.A. –
Usuario Operador de Zona Franca

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

43. Al respecto, y visto lo anterior, y en relación con los productos que pretende identificar el signo distintivo objeto de controversia, es preciso indicar y recordar que el signo «FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO» (nominativo), busca amparar servicios de la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, esto es: *“Realización de eventos feriales encaminados a facilitar el encuentro comercial de vendedores y compradores de todo tipo de productos y servicios”*.

44. Pues bien, en el caso *sub examine*, la Sala encuentra que el signo solicitado «**FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO**» (nominativo), sin duda, incorpora unas expresiones descriptivas como en efecto lo son **“FERIA - INTERNACIONAL - LIBRO”**, en tanto que informan sobre características de los servicios amparados por la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza. En efecto, hace mención a la característica de los servicios que pretende distinguir.

45. Para la Sala, tal y como lo indicó la entidad demandada, el signo aquí cuestionado, **sí describe, de manera exclusiva y directa, características y propiedades del servicio.**

46. Nótese que la expresión feria significa¹⁷ la “instalación donde se exponen los productos de un solo ramo industrial o comercial, como libros, muebles, juguetes, etc., para su promoción y venta”; internacional es conocida¹⁸ como “Perteneiente o relativo a países distintos del propio” y; libro significa *“Obra científica, literaria o de cualquier otra índole con extensión suficiente para formar volumen, que puede aparecer impresa o en otro soporte”*, conceptos que hacen referencia a la realización de un evento en materia de libros y donde hay una participación internacional.

47. Así mismo, los términos en su conjunto que componen el signo solicitado, hacen referencia a un evento que participan compradores y vendedores, en el cual se expenden libros y tiene carácter internacional, situación que determinaría en el caso de concederse la marca solicitada, que terceros utilicen dichas expresiones como anexo a otro distintivo para distinguir tales servicios.

48. En concordancia con lo anterior, y tal y como se explicó en sentencia de 13 de mayo de 2021¹⁹, esta Sala de Decisión ha sido enfática en reiterar que **no se puede permitir el registro de signos descriptivos**, pues ello equivaldría a otorgarle al titular un monopolio sobre ese género de servicios, privando a la competencia de contrarrestar las ventajas que surjan con ocasión de dicho registro.

49. En este estado de cosas, la Sala estima que el signo «**FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO**» (nominativo) NO es distintivo para amparar servicios en la clase 35 de

¹⁷ <https://dle.rae.es/feria>.

¹⁸ <https://dle.rae.es/internacional?m=form>.

¹⁹ H. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 13 de mayo de 2021, Exp. No. 2010-00080-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.



Radicado: 11001032400020090029900
Demandante: Corporación de Ferias y Exposiciones S.A. –
Usuario Operador de Zona Franca
Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

la Clasificación Internacional de Niza, al estar conformado por **expresiones descriptivas**, desconociendo lo dispuesto en los literales b) y e) de la Decisión 486.

50. Mencionado lo anterior, es necesario hacer referencia al cargo relacionado con que el signo solicitado a pesar de estar compuesto de expresiones descriptivas o genéricas, es distintivo pues adquirió un significado secundario por su uso constante.

51. Sustentó el actor lo anterior, indicando que la marca solicitada cumple con los requisitos para adquirir la connotación de segundo significado (*secondary meaning*) desde el año 1998, pues CORFERIAS ha venido utilizando la marca solicitada, la cual le ha generado gastos por su explotación, así como utilidades por esta.

52. Como pruebas para demostrar el segundo significado, el actor aportó las siguientes pruebas a la actuación administrativa²⁰:

- Certificación de Revisor Fiscal de la sociedad CORPORACION DE FERIAS Y EXPOSICIONES CORFERIAS S.A.
- Publicidad en internet relacionada con la FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO.
- Dos video casetes promocionales y publicitarios de la FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO.
- Doce casetes de audio que contienen cuñas publicitarias y entrevistas relacionadas con la FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO.
- Avisos publicitarios de la FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO de varias ediciones.
- Catálogos informativos y publicitarios de la FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO de varias ediciones.
- Documentos relativos a correspondencia cruzada entre CORPORACION DE FERIAS Y EXPOSICIONES S.A., con entidades internacionales públicas y privadas.

53. Al analizar el citado material probatorio, encontramos que, si bien el demandante ha utilizado la expresión FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO de manera constante, no demuestra el grado de distintividad adquirido de este frente a los consumidores.

54. Es así, que todo el material probatorio aportado está dirigido al uso del signo y no su relación con el consumidor y del conocimiento que este puede tener sobre este.

55. Lo anterior, permite determinar a la Sala que el actor no logró demostrar el nivel de distintividad adquirido por el signo frente a los consumidores en el mercado determinado, por lo que este cargo no está llamado a prosperar.

²⁰ Folio 22 del cuaderno principal.



Radicado: 11001032400020090029900
Demandante: Corporación de Ferias y Exposiciones S.A. –
Usuario Operador de Zona Franca
Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

56. En tal orden de ideas, al NO poseer el signo cuestionado «**FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO**» (**nominativo**) la condición de distintividad necesaria y no haberse probado el grado de distintividad adquirido, la Sala de Decisión concluye que en el presente caso no se configuraron las causales de registrabilidad señaladas en la demanda lo que impone, en consecuencia, negar las súplicas de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutive de esta providencia.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

F A L L A :

PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comunidad Andina.

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

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado
Presidente

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejera de Estado

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÈS
Consejero de Estado

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