

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 70189

Ref. Expediente N° SD2025/0004332

Por la cual se niega un registro

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

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que por escrito presentado el día 21 de enero de 2025, FACTUS S.A.S., solicitó el registro de la Marca Factus (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1060, no se presentaron oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que atendiendo las disposiciones establecidas en la Decisión 486 de la Comunidad Andina, encuentra la Dirección que de conformidad con el artículo 150 de aquella, es deber de la oficina realizar el estudio de registrabilidad de un signo teniendo en cuenta todas y cada una de las causales de irreregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la Decisión. Sobre este particular, ha expuesto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina lo siguiente:

“...a la Oficina Nacional Competente le corresponde realizar el examen de registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no hubiesen sido presentadas oposiciones; en consecuencia, la Autoridad Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro. En el caso de que sean presentadas oposiciones, la Oficina Nacional Competente se pronunciará acerca de ellas así como acerca de la concesión o de la denegación del registro solicitado.”

Causales de irreregistrabilidad 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.

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,

¹ **35:** Gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina; administración, facturación y reconciliación de cuentas por cuenta de terceros; servicios de facturación comercial; servicios de facturación para negocios.

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.

Ref. Expediente N° SD2025/0004332

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.

Estudio de registrabilidad del signo solicitado

Confundibilidad con marca previamente registrada

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
Mixta	FACTUM DIGITAL	ANGIE LORENA RIVERA CHAVARRO	SD2022/0126782	11	35, 41, 42	Marca	Registrada	13.oct.2033

Los signos a comparar son los siguientes:

El signo solicitado	La marca registrada
	

•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° SD2025/0004332

Jurisprudencia

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso: 0170-IP-2013, ha señalado que:

“En la comparación entre marcas mixtas, el elemento predominante en el conjunto marcario será el denominativo, como norma general; aunque en algunos casos pueda ser más importante el elemento gráfico; en todo caso, en la comparación entre los signos mixtos deberá examinarse todo el conjunto, tanto el elemento gráfico como el elemento denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto. Si al realizar la comparación se determina que en la marca mixta predomina el elemento denominativo, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si, por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial”.

En el Proceso 0100-IP-2012, el Tribunal Andino de Justicia de la Comunidad Andina ha preceptuado que:

“Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. En el análisis de una marca mixta hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores”.

Análisis comparativo

Esta Dirección observa que, al confrontar los signos **FACTUS/FACTUM** DIGITAL, se evidencia un alto grado de confundibilidad, dado que el signo solicitado reproduce el elemento esencial de los registros previamente existentes.

En efecto, el signo solicitado incorpora íntegramente la expresión **“FACTUS”**, la cual constituye el núcleo distintivo y dominante de la marca registrada. Esta coincidencia no es menor, pues genera semejanzas en los planos nominativo, ortográfico, fonético y conceptual, reforzando de manera significativa la posibilidad de confusión en el mercado.

Desde el punto de vista ortográfico y fonético, ambos signos comparten la misma secuencia de letras —tanto vocales como consonantes— en idéntico orden, así como raíces y terminaciones semejantes. Particularmente, la cercanía entre las expresiones **“FACTUS”** y **“FACTUM”** potencia el grado de similitud, dado que basta con una leve variación en la terminación para que el consumidor promedio perciba ambos términos como equivalentes o asociados.

Además, la adición del término **“DIGITAL”** no introduce un elemento diferenciador suficiente, puesto que se trata de una palabra de carácter descriptivo, comúnmente utilizada en el mercado para identificar productos y servicios relacionados con tecnologías de la información.

De esta forma, y ante la presencia del primer presupuesto, esto es, que los signos presenten similitudes susceptibles de generar confusión, resulta relevante que la

Ref. Expediente N° SD2025/0004332

administración se pronuncie sobre la eventual relación que pueda existir entre los servicios que distinguen los signos en conflicto, para lo cual deberán tenerse en cuenta las pautas o criterios que permiten conducir a establecer o fijar la similitud o la conexión competitiva entre los servicios⁴.

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

35: Gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina; administración, facturación y reconciliación de cuentas por cuenta de terceros; servicios de facturación comercial; servicios de facturación para negocios.

El signo previamente registrado identifica:

Expediente: **Servicios:**

SD2022/0126782 **Clase 35:** Servicios de marketing prestados por medio de redes digitales; alquiler de material de marketing y material publicitario; análisis de marketing; asesoramiento en marketing; conducción de estudios de marketing; consultoría en marketing; consultoría en marketing empresarial; desarrollo de estrategias publicitarias y de marketing; elaboración de estrategias y conceptos de marketing; estrategias de marketing de contenidos; estrategias de marketing interactivo; gestión de negocios comerciales y marketing de marcas para empresas y particulares; investigación de marketing; marketing comercial; marketing de redes sociales; marketing digital.

Clase 41: Alquiler de videocámaras; organización de espectáculos [servicios de empresarios]; organización y preparación de espectáculos musicales y otros eventos culturales y artísticos; organización y presentación de espectáculos; alquiler de aparatos de grabación de sonido y de vídeo; alquiler de equipos de grabación de cintas; servicios de estudios de grabación; servicios de estudios de grabación y estudios cinematográficos para la producción de presentaciones multimedia; servicios de grabación de audio, cine, vídeo y televisión; servicios de producción y grabación de contenidos de audio.

⁴ 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° SD2025/0004332

Clase 42 Construcción y mantenimiento de sitios web; consultoría en creación y diseño de sitios web; consultoría sobre diseño de sitios web; creación y mantenimiento de sitios web; creación y mantenimiento de sitios web para teléfonos móviles; creación y mantenimiento de sitios web para terceros; creación, mantenimiento y alojamiento de sitios web de terceros; desarrollo de sitios web; desarrollo y mantenimiento de sitios web; diseño de sitios web; diseño de sitios web informáticos; diseño y diseño de artes gráficas para crear sitios web.

Conexión competitiva entre los productos de la clase 35 internacional de las marcas confrontadas (Sustituibilidad-Identidad)

En el caso objeto de estudio, se observa que no existe duda sobre la relación entre los signos confrontados, puesto que ambos amparan servicios idénticos en la clase 35 internacional. El signo solicitado protege los servicios de “gestión de negocios comerciales; administración comercial”, los cuales se encuentran comprendidos dentro de la cobertura de las marcas previamente registradas, que incluyen de manera expresa “gestión de negocios comerciales”.

De esta manera, es evidente que los servicios confrontados comparten naturaleza, finalidad y destinatario, ya que todos ellos buscan ofrecer al consumidor soluciones de apoyo, dirección y control en el ámbito empresarial y comercial.

El público al que se dirigen estos servicios corresponde principalmente al empresario, comerciante o profesional encargado de la administración de negocios, así como a las personas naturales o jurídicas que requieren asesoría especializada para la gestión de actividades comerciales. Se trata, en general, de un consumidor con un nivel de atención medio a alto, que toma decisiones considerando factores de confianza, prestigio y trayectoria de la empresa que ofrece los servicios, aunque ello no excluye la posibilidad de confusión frente a signos que se presenten como idénticos en su denominación y cobertura.

De manera que al poder el consumidor optar indistintamente por uno u otro signo para satisfacer la misma necesidad, se configura una conexión competitiva por identidad, lo cual incrementa el riesgo de confusión respecto del origen empresarial de los servicios ofrecidos en la clase 35 internacional.

Así, un signo susceptible de acarrear riesgo de confusión frente a un signo previamente registrado o solicitado en registro estará incurso en la causal analizada siendo imposible por tanto acceder a su registro, toda vez que el ordenamiento protege tanto los derechos del titular del signo previamente registrado como los derechos de los usuarios y consumidores a escoger libremente y sin distorsiones los servicios ofrecidos en el mercado.

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

En mérito de lo expuesto esta Dirección,

Ref. Expediente N° SD2025/0004332

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Negar el registro de la Marca Factus (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza⁵, solicitada por FACTUS S.A.S., por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar de esta resolución a FACTUS S.A.S., solicitante del registro marcario, entregándole copia de la misma y advirtiéndole que contra ella procede el recurso de apelación ante la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial, el cual deberá interponerse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación.

ARTÍCULO TERCERO: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 12 de septiembre de 2025



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

⁵ **35:** Gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina; administración, facturación y reconciliación de cuentas por cuenta de terceros; servicios de facturación comercial; servicios de facturación para negocios.