

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 84357

Ref. Expediente N° SD2025/0037436

Por la cual se niega parcialmente una solicitud de registro marcario multiclase

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

CONSIDERANDO

Que por escrito presentado el día 23 de abril de 2025, MXA Managenet Group LLC, solicitó el registro de la Marca **FURTIVO** (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en las clases 41 y 43 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1072, no se presentaron oposiciones por parte de terceros.

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

¹ **41:** Alquiler de instalaciones para eventos culturales; celebración de eventos culturales; celebración de eventos en directo y festivales de cine; celebración de eventos en vivo; dirección de eventos culturales; dirección de eventos de entretenimiento; eventos de vino con fines educativos; facilitación de eventos de entretenimiento; facilitación de eventos de esparcimiento; facilitación de eventos de ocio; facilitación de eventos musicales; facilitación de eventos recreativos; facilitación de instalaciones para eventos culturales; organización de eventos con fines culturales; organización de eventos con fines de entretenimiento; organización de eventos con fines de esparcimiento; organización de eventos con fines de ocio; organización de eventos con fines musicales; organización de eventos con fines recreativos; organización de eventos culturales; organización de eventos culturales y artísticos; organización de eventos de baile; organización de eventos de entretenimiento; organización de eventos de esparcimiento; organización de eventos musicales; organización de eventos musicales en directo con fines recreativos; organización de eventos recreativos; organización de eventos recreativos en directo; organización de eventos recreativos en torno a juegos de disfraces [cosplay]; organización de reservas de entradas para espectáculos y otros eventos de entretenimiento; organización, producción, presentación y gestión de conciertos de música, festivales, giras y otras actuaciones, eventos y actividades musicales y culturales; organización y coordinación de eventos de degustación de vinos con fines recreativos; organización y dirección de eventos culturales; organización y dirección de eventos de entretenimiento; organización y preparación de espectáculos musicales y otros eventos culturales y artísticos; organización y presentación de espectáculos, competiciones, juegos, conciertos y eventos recreativos; prestación de servicios de recogida de entradas en ventanilla para eventos deportivos, culturales y de ocio; producción de eventos recreativos en directo; reserva de entradas para eventos de entretenimiento; reserva de plazas para eventos de entretenimiento; reserva de plazas para eventos recreativos; servicios de compra y reserva de localidades para eventos recreativos; servicios de maestro de ceremonias para fiestas y eventos especiales; servicios de reserva de entradas para conciertos, espectáculos y otros eventos de entretenimiento; servicios de reserva de entradas para espectáculos y otros eventos de entretenimiento; servicios de reserva de entradas para eventos de entretenimiento; servicios de reserva de localidades para eventos recreativos y de ocio; servicios de reservación para eventos de entretenimiento; servicios de reservación y reserva de entradas para eventos recreativos y de ocio; servicios de reservas de entradas para eventos culturales; servicios de taquilla para eventos culturales; servicios de taquilla para eventos de entretenimiento; servicios de taquilla para eventos musicales; servicios de venta de boletos para eventos culturales; servicios de venta de boletos para eventos de entretenimiento; servicios de venta de boletos para eventos musicales; suministro de eventos de entretenimiento; suministro de eventos de esparcimiento; suministro de eventos musicales; suministro de eventos recreativos; suministro de información sobre esparcimiento, música, actuaciones en directo y eventos recreativos; suministro de información sobre eventos recreativos; suministro de instalaciones para eventos culturales.

43: Alquiler de equipamientos para bares; bares; bares [pubs]; prestación de servicios de bares; servicio de comidas y bebidas en restaurantes y bares; servicios de bares de café y té; servicios de bares de comida rápida; servicios de bares de comida rápida y comedores; servicios de bares de salón; servicios de bares de vino; servicios de bares y coctelerías; servicios de bares y de catering; servicios de bares y restaurantes; servicios de bares y tabernas; servicios de restaurantes, bares y catering; servicios de restaurantes, bares y coctelerías; servicios de restaurantes y bares; servicios de preparación de alimentos y bebidas; servicios de restauración [alimentos y bebidas]; suministro de alimentos y bebidas; suministro de bebidas alcohólicas; suministro de bebidas con alcohol; suministro de bebidas en brewpubs; suministro de bebidas en microcervecías; suministro de bebidas en tabernas cerveceras; suministro de comidas y bebidas; suministro de comidas y bebidas en restaurantes y bares; suministro de comidas y bebidas en tabernas; suministro de comidas y bebidas para clientes de restaurantes; suministro de comidas y bebidas para cócteles.



Ref. Expediente N° SD2025/0037436

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 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.

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.

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° SD2025/0037436

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	FURTIVO TAQUERIA Y PAR COSITAS	MARIA CAMILA LOZANO SPATH	SD2022/0124092	11	43	Marca	Registrada	18 ene. 2034

Los signos a comparar son los siguientes:

El signo solicitado	La marca registrada
 FURTIVO (mixta)	 FURTIVO TAQUERIA Y PAR COSITAS (mixta)

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



Ref. Expediente N° SD2025/0037436

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”.

Análisis comparativo

Esta Dirección encuentra que la distintividad de los signos bajo estudio recae sobre el componente denominativo, toda vez que por regla general el consumidor suele usar las palabras para designar los servicios de su preferencia en el comercio. Así mismo, debe tenerse en cuenta que la denominación cuenta con un tamaño y jerarquía preponderante en los conjuntos marcarios.

En este orden, se evidencia que el signo solicitado para registro **FURTIVO** (mixto) es ortográfica, fonética y conceptualmente similar a la marca registrada **FURTIVO TAQUERIA Y PAR COSITAS** (mixta) al punto de generar riesgo de confusión y asociación en el público consumidor.

En efecto, se aprecia que el elemento más distintivo en ambos casos corresponde a la expresión “Furtivo”, la cual hace alusión a algo que se hace a escondidas. A este respecto, es importante tener en cuenta que el elemento primario para fijar la existencia o inexistencia de la semejanza entre marcas comparables es el significado de las mismas.

Bajo este entendido, el elemento más relevante de los signos bajo estudio se escribe igual, se escucha igual y genera la misma idea en la mente del consumidor, lo que puede llevar que se confundan en el comercio o a generar falsas asociaciones relacionadas con el origen empresarial de los servicios por estos identificados.

Adicionalmente, si bien los signos presentan variaciones en sus elementos secundarios estos resultan insuficientes para superar el riesgo de confusión y asociación que se genera.

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 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.

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° SD2025/0037436

Conexión competitiva

Dentro de los productos y/o servicios a distinguir con el signo solicitado se encuentran:

43: Alquiler de equipamientos para bares; bares; bares [pubs]; prestación de servicios de bares; servicio de comidas y bebidas en restaurantes y bares; servicios de bares de café y té; servicios de bares de comida rápida; servicios de bares de comida rápida y comedores; servicios de bares de salón; servicios de bares de vino; servicios de bares y coctelerías; servicios de bares y de catering; servicios de bares y restaurantes; servicios de bares y tabernas; servicios de restaurantes, bares y catering; servicios de restaurantes, bares y coctelerías; servicios de restaurantes y bares; servicios de preparación de alimentos y bebidas; servicios de restauración [alimentos y bebidas]; suministro de alimentos y bebidas; suministro de bebidas alcohólicas; suministro de bebidas con alcohol; suministro de bebidas en brewpubs; suministro de bebidas en microcervecerías; suministro de bebidas en tabernas cerveceras; suministro de comidas y bebidas; suministro de comidas y bebidas en restaurantes y bares; suministro de comidas y bebidas en tabernas; suministro de comidas y bebidas para clientes de restaurantes; suministro de comidas y bebidas para cócteles.

El signo previamente registrado identifica:

Expediente	Servicios
------------	-----------

SD2022/0124092	(43): Servicios de cafés-restaurantes y bares de comidas rápidas [snack-bars]; servicios de bebidas y comidas preparadas.
----------------	---

Se evidencia que tanto el signo solicitado para registro como el signo antecedente identifican y pretenden distinguir servicios de restauración, bares y comidas rápidas, los cuales se enfocan en ofrecer alimentos y bebidas a los consumidores en distintos formatos y ambientes. Así las cosas, tratándose de los mismos productos la conexidad competitiva resulta evidente.

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 productos y 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.

No obstante lo anterior, la decisión de concesión del signo solicitado con relación a la clase 41 deberá ser suspendida hasta tanto quede en firme la decisión de la clase restante, tal como lo dispone el numeral 1.2.5.7.2 del capítulo primero de la Circular Única, el cual prescribe lo siguiente:

“Cuando la Superintendencia encuentre que el registro de la marca debe ser negado para uno o varios productos o servicios incluidos en la solicitud, pero concedido para los restantes, solo se pronunciará respecto de la negación.

La decisión de concesión se suspenderá, profiriéndose la resolución de concesión para los restantes productos o servicios, una vez quede en firme la decisión respecto

Ref. Expediente N° SD2025/0037436

de los productos o servicios para los cuales se profirió resolución de negación (...)

En mérito de lo expuesto, esta Dirección,

RESUELVE

ARTÍCULO 1: Negar el registro de la Marca **FURTIVO** (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por MXA Managenet Group LLC, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO 2: Notificar de esta resolución a MXA Managenet Group LLC, solicitante del registro marcario, entregándole copia de la misma y advirtiéndole que contra ella procede el recurso de apelación ante el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, el cual deberá interponerse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación.

ARTÍCULO 3: En firme esta resolución, decídanse las clases suspendidas.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 17 de octubre de 2025



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS