

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 96542

Ref. Expediente N° SD2025/0038681

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 28 de abril de 2025, **HIVE HOSPITALITY GROUP S.A.S.** solicitó el registro de la Marca **HIVE FOREVER YOUNG Resort Wellness** (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en las clases 36 y 43 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1076, 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

¹ **36:** Alquiler de apartamentos, casas, locales comerciales y oficinas; alquiler de bienes inmuebles; servicios inmobiliarios relacionados con el alquiler de bienes inmobiliarios; servicios inmobiliarios relacionados con la venta de bienes inmobiliarios; servicios inmobiliarios; servicios de inversión inmobiliaria.

43: Alojamiento temporal; alquiler de alojamiento temporal; alquiler de alojamiento temporal en casas y apartamentos de vacaciones; reserva de alojamiento temporal; servicios de alojamiento temporal en apartamentos con servicios; suministro de información sobre servicios de alojamiento temporal; suministro de comidas y servicios de alojamiento en centros de reposo especializados en promover el bienestar y la salud de sus huéspedes.

Ref. Expediente N° SD2025/0038681

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.

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
Nominativa	HYVI	3100-6968 Québec inc.	SD2022/0092490	11	35, 36, 43	Marca	Registrada	25/07/2032

Los signos a comparar son los siguientes:

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° SD2025/0038681

El signo solicitado	La marca registrada
	HYVI

Jurisprudencia

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 0110-IP-2013 señala lo siguiente:

“Las marcas denominativas llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Los signos denominativos compuestos son los que se encuentran integrados por dos o más palabras. En una marca denominativa compuesta habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que formen parte de ella, resaltando, necesariamente, el elemento más caracterizado del conjunto marcario y que le otorga una distintividad propia al signo por registrarse. Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). Al comparar una marca denominativa y una mixta se determina que si en ésta predomina el elemento verbal, 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, en principio, lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial. 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.

Análisis comparativo

Esta Dirección encuentra que los signos analizados son similarmente confundibles. En efecto, al apreciarlos en conjunto se observa que son ortográfica y fonéticamente similares, comoquiera que el signo solicitado **HIVE FOREVER YOUNG Resort Wellness** reproduce la parte relevante del signo antecedente **HYVI**, sin que los elementos adicionales permitan su plena diferenciación.

En efecto, se observa que son ortográfica y fonéticamente similares en la medida en que el elemento predominante del signo solicitado **“HIVE”**, contiene una estructura gramatical similar al elemento nominativo de la marca registrada **“HYVI”**, determinada por el uso de una secuencia consonántica idéntica (H-V) frente a (H-V) y una secuencia vocálica idéntica (IE) frente a (Y-I), sin que el cambio de las letras **“y-i”** por **“i-e”**, pueda servir de derrotero suficiente de diferenciación en razón a la fuerte recordación que causa la porción reproducida en la mente del consumidor.



Ref. Expediente N° SD2025/0038681

Desde el punto de vista fonético al ser pronunciadas las letras que componen a las denominaciones se genera un impacto sonoro similar, en razón a la disposición de los fonemas utilizados y a que el cambio de las letras “y-i” por “i-e”, no genera un impacto sonoro diferente. En vista de ello las similitudes referenciadas podrían inducir en error al consumidor promedio, como quiera que, podría pensar que se encuentra ante una modificación del signo protegido o ante un nuevo producto de la marca que ya conoce.

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 productos y/o 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 productos y/o servicios⁴.

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

36: Alquiler de apartamentos, casas, locales comerciales y oficinas; alquiler de bienes inmuebles; servicios inmobiliarios relacionados con el alquiler de bienes inmobiliarios; servicios inmobiliarios relacionados con la venta de bienes inmobiliarios; servicios inmobiliarios; servicios de inversión inmobiliaria.

43: Alojamiento temporal; alquiler de alojamiento temporal; alquiler de alojamiento temporal en casas y apartamentos de vacaciones; reserva de alojamiento temporal; servicios de alojamiento temporal en apartamentos con servicios; suministro de información sobre servicios de alojamiento temporal; suministro de comidas y servicios de alojamiento en centros de reposo especializados en promover el bienestar y la salud de sus huéspedes.

El signo previamente registrado identifica:

Expediente

Servicios

SD2022/0092490 **(36):** Alquiler de apartamentos y oficinas; alquiler de espacios de oficina; alquiler de oficinas para el cotrabajo.
(43): Alquiler de salas de conferencias; alquiler de salas de reunión; puesta a disposición de centros de exposiciones en hoteles; servicios hoteleros y de restauración; servicios de hoteles de vacaciones; servicios de alojamiento en hoteles; servicios de reserva de alojamiento en hoteles; servicios de hostelería.

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° SD2025/0038681

Identidad: Para esta Dirección, es importante indicar que los signos distintivos no identifican clases, sino productos y servicios que, en una misma clase se pueden encontrar allí principalmente por criterios de abstracta finalidad, más que de la comunidad de otros factores que lleven a endilgar un mismo origen empresarial.

No obstante, no hay duda de la relación de los servicios confrontados, toda vez que se trata del mismo tipo de servicios (identidad), los cuales versan sobre **alquiler de oficinas y alquiler apartamentos** de la Clase 36 y **servicios de alojamiento** en la Clase 43, lo que conlleva a que compartan naturaleza y destinación.

En este contexto entre los servicios antes descritos, no es necesario acudir a los criterios de conexión competitiva de productos y servicios establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, toda vez que más allá de cualquier similitud, los servicios son **idénticos**.

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.

En mérito de lo expuesto esta Dirección,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Negar el registro de la Marca **HIVE FOREVER YOUNG Resort Wellness** (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza⁵, solicitada por **HIVE HOSPITALITY GROUP S.A.S.**, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Negar el registro de la Marca **HIVE FOREVER YOUNG Resort Wellness** (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza⁶, solicitada por **HIVE HOSPITALITY GROUP S.A.S.**, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar de esta resolución a **HIVE HOSPITALITY GROUP 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 CUARTO: En firme esta resolución archívese el expediente.

⁵ **36:** Alquiler de apartamentos, casas, locales comerciales y oficinas; alquiler de bienes inmuebles; servicios inmobiliarios relacionados con el alquiler de bienes inmobiliarios; servicios inmobiliarios relacionados con la venta de bienes inmobiliarios; servicios inmobiliarios; servicios de inversión inmobiliaria.

⁶ **43:** Alojamiento temporal; alquiler de alojamiento temporal; alquiler de alojamiento temporal en casas y apartamentos de vacaciones; reserva de alojamiento temporal; servicios de alojamiento temporal en apartamentos con servicios; suministro de información sobre servicios de alojamiento temporal; suministro de comidas y servicios de alojamiento en centros de reposo especializados en promover el bienestar y la salud de sus huéspedes.

Resolución N° 96542

Ref. Expediente N° SD2025/0038681

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 24 de noviembre de 2025



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

