

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 4298

Ref. Expediente N° SD2025/0050430

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 10 de junio de 2025, BRUJO ENTERPRISES S.A.S, solicitó el registro de la Marca BRUJO THE MAGIC MAN (Mixta) para distinguir productos y servicios comprendidos en las clases 9, 25, 35 y 41 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 irregistrabilidad 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 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.

¹ 9: Grabaciones musicales; grabaciones de audio musical; grabaciones de vídeos musicales.

25: Ropa*; ropa informal.

35: Representación comercial de artistas musicales.

41: Suministro de información sobre educación, formación, esparcimiento, actividades deportivas y culturales; servicios de entretenimiento musical; servicios de entretenimiento musical en vivo; servicios de entretenimiento prestados por artistas del espectáculo; servicios de entretenimiento de audio; servicios de entretenimiento de cantantes con fines culturales o educativos; servicios de entretenimiento en directo; servicios de edición de postproducción en cuanto servicios de animación de efectos especiales para vídeos, contenidos de audio, medios de comunicación digitales y películas; servicios recreativos, a saber, representaciones musicales en directo o grabaciones musicales.

Ref. Expediente N° SD2025/0050430

Concepto de la norma

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

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

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

Estudio de registrabilidad del signo solicitado

Confundibilidad con marcas previamente registradas

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

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° SD2025/0050430

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado	Vigencia
Mixta	MAGICMAN II	SNOW TRUCK SHANGHAI LIMITED	SD2025/0045450	12	9, 11, 28, 35, 41	Marca	Registrada	30 oct. 2035

Los signos a comparar son los siguientes:

El signo solicitado	La marca registrada
 BRUJO THE MAGIC MAN (Mixta)	 MAGICMAN II (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 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



Ref. Expediente N° SD2025/0050430

El signo solicitado es de naturaleza mixta, conformado por la denominación **“BRUJO THE MAGIC MAN”** este signo será cotejado con el signo **“MAGICMAN II ”** también de naturaleza mixta, frente a los cuales se evidencian similitudes susceptibles de generar confusión.

En un primer lugar, al realizar la comparación nominativa entre los signos **“BRUJO THE MAGIC MAN”** y **“MAGICMAN II ”**, esta Dirección observa que, aunque los signos presentan algunas diferencias formales, comparten similitudes relevantes en sus estructuras ortográficas y fonéticas que pueden inducir al consumidor a confusión o asociación respecto del origen empresarial de los productos que identifican.

Desde el punto de vista ortográfico, ambos signos comparten de manera idéntica la expresión **“MAGIC MAN”**, la cual constituye el elemento denominativo central y de mayor fuerza distintiva de la marca previamente registrada. De esta manera, los términos adicionales **“BRUJO”** y **“THE”** no logran eliminar la coincidencia sonora, pues el consumidor promedio tiende a identificar y recordar los signos por su parte más distintiva. En este sentido, la repetición del mismo componente dominante en ambos signos genera una impresión semejante, generando una asociación a un origen empresarial común.

Ahora bien, es claro que en los conjuntos marcarios existen diferencias gramaticales y ortográficas, determinadas por la inclusión de un elemento figurativo y las expresiones BRUJO y THE, No obstante, estas diferencias no resultan suficientes para neutralizar la similitud existente, dada la relevancia del elemento comparado, pues al ver el elemento coincidente, el consumidor puede entender en las variaciones, innovaciones marcarias que provienen de un mismo origen empresarial.

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

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 (dentrífico) 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° SD2025/0050430

Clase 9: Grabaciones musicales; grabaciones de audio musical; grabaciones de vídeos musicales.

Clase 35: Representación comercial de artistas musicales.

Clase 41: Suministro de información sobre educación, formación, esparcimiento, actividades deportivas y culturales; servicios de entretenimiento musical; servicios de entretenimiento musical en vivo; servicios de entretenimiento prestados por artistas del espectáculo; servicios de entretenimiento de audio; servicios de entretenimiento de cantantes con fines culturales o educativos; servicios de entretenimiento en directo; servicios de edición de postproducción en cuanto servicios de animación de efectos especiales para vídeos, contenidos de audio, medios de comunicación digitales y películas; servicios recreativos, a saber, representaciones musicales en directo o grabaciones musicales.

El signo previamente registrado o solicitado identifica:

Expedientes

Producto y/o servicios

SD2025/0045450

Clase 9: Ordenadores; software grabado; periféricos informáticos; archivos de música descargables; aplicaciones de software descargables; teléfonos inteligentes [smartphones]; altavoces inteligentes; aparatos de proyección; gafas [óptica]; dibujos animados.

Clase 11: Lámparas [aparatos de iluminación]; utensilios de cocción eléctricos; refrigeradores; instalaciones de aire acondicionado; ventiladores eléctricos para uso personal; secadores de pelo; instalaciones de calefacción; instalaciones de baño; aparatos de desinfección; calentadores de bolsillo.

Clase 28: Juegos*; juguetes*; juguetes inteligentes; juegos de mesa; balones de juego; aparatos de culturismo; material para tiro con arco; aparatos para ejercicios físicos; coderas [artículos de deporte]; aparejos de pesca.

Clase 35: Publicidad; servicios de intermediación comercial; suministro de espacios de venta en línea para vendedores y compradores de productos y servicios; promoción de ventas para terceros; promoción de productos por influenciadores; servicios de oficinas de empleo; sistematización de información en bases de datos informáticas; contabilidad; búsqueda de patrocinadores; servicios de venta minorista de preparaciones farmacéuticas, veterinarias y sanitarias, así como de suministros médicos.

Clase 41: Educación; organización de espectáculos [servicios de empresarios]; suministro de publicaciones electrónicas en línea no descargables; montaje de cintas de vídeo; suministro en línea de vídeos no descargables; producción de programas de radio y televisión; doblaje; servicios de entretenimiento; clubes deportivos [entrenamiento y mantenimiento físico]; servicios de artistas del espectáculo.



Ref. Expediente N° SD2025/0050430

Conexidad entre los productos de la clase 9 internacional (Identidad de productos y criterio de razonabilidad)

Analizada la cobertura de los signos cotejados se encuentra una relación estrecha y directa entre productos como “Grabaciones musicales; grabaciones de audio musical; grabaciones de vídeos musicales” de la marca solicitada y artículos “software grabado; archivos de música descargables; altavoces inteligentes; aparatos de proyección.” Pues se trata de elementos pertenecientes a un mismo sector económico, esto es, la industria musical.

Teniendo en cuenta lo anterior, se evidencia que las grabaciones musicales y los archivos de música descargables corresponden a elementos del mismo tipo, por lo que al compartir un mismo generó, naturaleza y finalidad, la relación de competencia existente es evidente.

Ahora bien, en relación con los demás productos mencionados, considerando la semejanza de los signos y al tratarse de productos de una misma industria estos comparten un público consumidor específico y por lo tanto, canales de comercialización y publicidad. Por lo que para el usuario no sería extraño entender que el empresario que se encarga de elementos como grabaciones musicales, también incursione en el mercado en elementos afines como altavoces o aparatos de proyección como estrategia de posicionamiento, generando un riesgo de confusión latente.

Conexidad entre los servicios de la clase 35 internacional (Criterio de razonabilidad)

Los servicios de la marca registrada **MAGICMAN II** (publicidad, intermediación comercial, promoción de ventas, suministro de espacios de venta en línea, entre otros) y los de la marca solicitada **BRUJO THE MAGIC MAN** (representación comercial de artistas musicales) no son sustitutos directos, pero presentan un grado de afinidad en el ámbito de la gestión comercial y promoción. Ambos servicios buscan posicionar productos en el mercado mediante estrategias publicitarias y comerciales, lo que implica que un empresario o artista podría optar por contratar servicios de promoción general (**MAGICMAN II**) o representación especializada (**BRUJO THE MAGIC MAN**) para alcanzar objetivos similares: visibilidad y ventas. Comparten canales de comercialización como plataformas digitales y redes sociales, lo que refuerza la percepción de competencia en el sector de marketing y promoción.

Conexidad entre los servicios de la clase 41 internacional (intercambiabilidad)

Los servicios de la marca registrada **MAGICMAN II** (educación, organización de espectáculos, suministro en línea de publicaciones y vídeos no descargables, producción audiovisual, doblaje, entretenimiento, servicios de artistas del espectáculo) y los de la marca solicitada **BRUJO THE MAGIC MAN** (servicios de entretenimiento musical en vivo, representaciones musicales, edición y postproducción, animación de efectos especiales, información sobre actividades culturales y recreativas) presentan un grado de sustituibilidad parcial. Ambos grupos se orientan a la prestación de servicios de entretenimiento y producción de contenidos culturales, lo que implica que el consumidor que busca espectáculos o experiencias recreativas podría optar indistintamente por contratar servicios de organización de espectáculos (**MAGICMAN II**) o entretenimiento musical en vivo (**BRUJO THE MAGIC MAN**). Comparten canales de comercialización como plataformas digitales, redes sociales y contratación directa para eventos, lo que refuerza la percepción de competencia en el mismo mercado de entretenimiento y producción audiovisual.

Conexidad entre los servicios de la clase 41 internacional (complementariedad)

Ref. Expediente N° SD2025/0050430

Existe una relación funcional entre los servicios, ya que la organización de espectáculos y producción audiovisual (MAGICMAN II) se complementa con la participación de artistas musicales y servicios de entretenimiento en vivo (BRUJO THE MAGIC MAN). En la práctica, la realización de eventos culturales o deportivos requiere la integración de artistas, música y producción técnica, lo que genera una dependencia entre ambos tipos de servicios. Además, la edición y postproducción de contenidos musicales ofrecida por **BRUJO THE MAGIC MAN** puede ser utilizada en proyectos audiovisuales desarrollados por **MAGICMAN II**, evidenciando una complementariedad directa en la cadena de valor del entretenimiento.

Conexidad entre los servicios de la clase 41 internacional (razonabilidad)

Dada la cobertura de los signos enfrentados, esta Dirección encuentra que es posible que los mismos sean ofrecidos por el mismo empresario determinando la posibilidad real de que los consumidores se vean inducidos en falsas asociaciones derivadas de las prácticas habituales en el mercado, máxime cuando se trata de configuraciones semejantes.

En efecto, desde la perspectiva del consumidor, es razonable pensar que un mismo empresario pueda ofrecer tanto servicios de organización de espectáculos y producción audiovisual como entretenimiento musical en vivo y postproducción, dado que en el mercado actual existen empresas integrales dedicadas a la industria del entretenimiento que abarcan estas actividades (por ejemplo, productoras de eventos y compañías de medios). Ambos grupos pertenecen a la clase 41, comparten la finalidad de brindar experiencias culturales y recreativas, utilizan tecnología audiovisual y se comercializan a través de canales similares, lo que incrementa el riesgo de confusión sobre el origen empresarial.

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

En mérito de lo expuesto, esta Dirección,

Ref. Expediente N° SD2025/0050430

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Negar el registro de la Marca BRUJO THE MAGIC MAN (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza⁵, solicitada por BRUJO ENTERPRISES S.A.S, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Negar el registro de la Marca BRUJO THE MAGIC MAN (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza⁶, solicitada por BRUJO ENTERPRISES S.A.S, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO TERCERO: Negar el registro de la Marca BRUJO THE MAGIC MAN (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza⁷ solicitada por BRUJO ENTERPRISES S.A.S, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO CUARTO: Notificar de esta resolución a BRUJO ENTERPRISES 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 QUINTO: En firme esta resolución, decídanse las clases suspendidas.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 23 de enero de 2026



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

⁵ **Clase 9:** Grabaciones musicales; grabaciones de audio musical; grabaciones de vídeos musicales.

⁶ **Clase 35:** Representación comercial de artistas musicales.

⁷ **Clase 41:** Suministro de información sobre educación, formación, esparcimiento, actividades deportivas y culturales; servicios de entretenimiento musical; servicios de entretenimiento musical en vivo; servicios de entretenimiento prestados por artistas del espectáculo; servicios de entretenimiento de audio; servicios de entretenimiento de cantantes con fines culturales o educativos; servicios de entretenimiento en directo; servicios de edición de postproducción en cuanto servicios de animación de efectos especiales para vídeos, contenidos de audio, medios de comunicación digitales y películas; servicios recreativos, a saber, representaciones musicales en directo o grabaciones musicales.