

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 28886

Ref. Expediente N° SD2025/0087020

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 agosto de 2025, LILIANA MARIA RAMIREZ MEJIA, solicitó el registro de la marca **MAG EXPRESS BY FERNANDO GOMEZ** (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1080, 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 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.

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 37: Pintado de vehículos; servicios de pintura de vehículos; restauración de automóviles.

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.

Ref. Expediente N° SD2025/0087020

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:

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Vigencia
Nominativa	MAG AEROSPACE	MAG DS Corp.	SD2018/0009922	11	35, 37, 41, 42, 45	Marca	24 ago. 2027
Mixta	MAG MAG AEROSPACE	MAG DS Corp.	SD2018/0007814	11	35, 37, 41, 42, 45	Marca	24 ago. 2027

Los signos a comparar son los siguientes:

El signo solicitado	Las marcas registradas
	 MAG AEROSPACE

•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° SD2025/0087020

Jurisprudencia

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso: 0170-IP-2013, ha señalado sobre las marcas mixtas 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”.

Por otra parte, en el Proceso 0110-IP-2013, el Tribunal Andino de Justicia, ha preceptuado sobre el análisis entre signos denominativos y mixtos que:

“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 **MAG AEROSPACE/ MAG MAG AEROSPACE / MAG EXPRESS BY FERNANDO GOMEZ** son similarmente confundibles en su conjunto, haciendo énfasis en el punto de vista denominativo, el cual es el elemento predominante por cuanto son las palabras las que causan un mayor impacto en la mente del consumidor en el caso concreto.

Teniendo en cuenta lo anterior, es posible ver que el elemento nominativo sobresaliente en el signo solicitado hace parte de los signos antecedentes “**MAG**”, configurándose así una reproducción parcial, no siendo los demás elementos gráficos y nominativos que hacen parte del signo solicitado suficientes para que el consumidor pueda diferenciar los signos en el mercado.

Ref. Expediente N° SD2025/0087020

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:

37: Pintado de vehículos; servicios de pintura de vehículos; restauración de automóviles.

Los signos previamente registrados identifican:

Expedientes

Servicios

SD2018/0009922

(35): Gestión comercial de instalaciones con sistemas de ingeniería eléctrica, sistemas robóticos, sistemas informáticos, sistemas y redes de telecomunicaciones, sistemas de inteligencia y seguridad, sistemas de vigilancia y reconocimiento, sistemas de aeronaves no tripuladas, y sistemas de mando y control, para terceros; logística y gestión de transporte y flete de aeronaves para cargas y pasajeros; servicios de gestión de negocios, a saber, servicios de gestión de aeronaves para terceros, incluidos suministro de combustible de emergencia y a distancia..

(37): Instalación, mantenimiento y reparación de sistemas robóticos, sistemas de equipos informáticos, sistemas de equipos de telecomunicaciones, sistemas de inteligencia y seguridad en forma de sistemas de vigilancia y reconocimiento compuestos esencialmente de equipos informáticos, sistemas de aeronaves no tripuladas, y sistemas de mando y control compuestos principalmente de equipos informáticos.

(41): Formación en los ámbitos del funcionamiento y uso de sistemas de ingeniería eléctrica, sistemas robóticos, sistemas informáticos, sistemas de comunicaciones y redes, sistemas de inteligencia y seguridad, sistemas de vigilancia y reconocimiento, sistemas de aeronaves no tripuladas, y sistemas de mando y control; formación de pilotos de

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° SD2025/0087020

aeronaves; formación de pilotos de aeronaves con formación en apoyo aéreo próximo; formación en conciencia situacional.
(42): Diseño y desarrollo de sistemas de ingeniería en forma de sistemas robóticos, sistemas informáticos, sistemas de telecomunicaciones y redes, y sistemas informáticos utilizados con fines de inteligencia y la seguridad, sistemas informáticos utilizados para la vigilancia y el reconocimiento, sistemas de aeronaves no tripuladas, y sistemas informáticos de mando y control; consultoría técnica relativa al diseño de sistemas técnicos en forma de sistemas robóticos, sistemas informáticos, sistemas de telecomunicaciones y redes, y sistemas informáticos utilizados con fines de inteligencia y seguridad, sistemas informáticos utilizados para la vigilancia y el reconocimiento, sistemas de aeronaves no tripuladas, y sistemas informáticos de mando y control; consultoría tecnológica en el ámbito de los sistemas de vigilancia y reconocimiento.

(45): Consultoría técnica sobre servicios de reconocimiento y vigilancia; servicios de reconocimiento y vigilancia; vigilancia y reconocimiento para terceros mediante aeronaves tripuladas.

SD2018/0007814

(35): Gestión comercial de instalaciones con sistemas de ingeniería eléctrica, sistemas robóticos, sistemas informáticos, sistemas y redes de telecomunicaciones, sistemas de inteligencia y seguridad, sistemas de vigilancia y reconocimiento, sistemas de aeronaves no tripuladas, y sistemas de mando y control, para terceros; logística y gestión de transporte y flete de aeronaves para cargas y pasajeros; servicios de gestión de negocios, a saber, servicios de gestión de aeronaves para terceros, incluidos suministro de combustible de emergencia y a distancia.

(37): Instalación, mantenimiento y reparación de sistemas robóticos, sistemas de equipos informáticos, sistemas de equipos de telecomunicaciones, sistemas de inteligencia y seguridad en forma de sistemas de vigilancia y reconocimiento compuestos principalmente de equipos informáticos, sistemas de aeronaves no tripuladas, y sistemas de mando y control compuestos principalmente de equipos informáticos.

(41): Formación en el ámbito de funcionamiento y uso de sistemas de ingeniería eléctrica, sistemas robóticos, sistemas informáticos, sistemas de comunicaciones y redes, sistemas de inteligencia y seguridad, sistemas de vigilancia y reconocimiento, sistemas de aeronaves no tripuladas, y sistemas de mando y control; formación de pilotos de aeronaves; formación de pilotos de aeronaves con formación en apoyo aéreo cerrado; formación en conciencia situacional.

(42): Diseño y desarrollo de sistemas de ingeniería en forma de sistemas robóticos, sistemas informáticos, sistemas de telecomunicaciones y redes, y sistemas informáticos utilizados con fines de inteligencia y la seguridad, sistemas informáticos utilizados para la vigilancia y el reconocimiento, sistemas de aeronaves no tripuladas, y sistemas informáticos de mando y control; consultoría técnica relativa al diseño de sistemas técnicos en forma de sistemas robotizados, sistemas informáticos, sistemas y redes de telecomunicación, y sistemas

Ref. Expediente N° SD2025/0087020

informáticos utilizados en de inteligencia y seguridad, sistemas informáticos utilizados para la vigilancia y reconocimiento, sistemas de aeronaves no tripuladas, y sistemas informáticos usados con fines de mando y control; consultoría tecnológica en el ámbito de los sistemas de vigilancia y reconocimiento.
(45): Consultoría técnica sobre servicios de reconocimiento y vigilancia; servicios de reconocimiento y vigilancia; vigilancia y reconocimiento para terceros mediante tripulados aeronaves.

Conexión competitiva entre los servicios de la clase 37 internacional de las marcas confrontadas (Razonabilidad)

Dada la cobertura de los signos enfrentados, esta Dirección encuentra que, aun cuando se trata de servicios que no son idénticos, no puede desconocerse que el consumidor podría considerar que el empresario que se encarga de la prestación de servicios de instalación, mantenimiento y reparación de sistemas robóticos, a su vez, puede ampliar su esquema de negocios a la prestación de servicios de restauración de automotores.

En ese marco, los servicios de instalación, mantenimiento y reparación de sistemas robóticos tienen como objeto intervenir sistemas automatizados o robotizados, normalmente de alto componente tecnológico, electrónico, mecánico y de software. Por su parte, los servicios de restauración de automotores también corresponden a actividades técnicas de intervención, reparación, reacondicionamiento y puesta en funcionamiento o recuperación de vehículos. Aunque no son idénticos, ambos se ubican dentro del universo de servicios técnicos especializados de reparación, mantenimiento e intervención mecánica o electromecánica.

La conexidad puede sostenerse, en primer lugar, por la cercanía funcional. Ambos servicios buscan diagnosticar, corregir fallas, restablecer operatividad, prolongar vida útil y asegurar el adecuado funcionamiento de bienes complejos. Esa coincidencia funcional no basta por sí sola para afirmar identidad, pero sí muestra una afinidad relevante en la clase 37, porque en ambos casos el consumidor enfrenta una oferta de servicios técnicos de soporte, reparación y mantenimiento sobre sistemas mecánicos o electromecánicos.

Por su parte, hoy los automotores incorporan cada vez más componentes robotizados, automatizados, electrónicos, mecatrónicos y de control inteligente. A su vez, los talleres o centros de restauración automotriz pueden incorporar u ofrecer servicios relacionados con sistemas automatizados del vehículo, calibración, integración de componentes inteligentes o adaptación tecnológica. Esa evolución del mercado refuerza la idea de que el consumidor puede percibir, razonablemente, que un mismo empresario o grupo empresarial preste ambos tipos de servicios, especialmente cuando la robótica se aplica al sector automotor o industrial vinculado a movilidad.

Ahora bien, un prestador especializado en sistemas robóticos puede expandir su portafolio hacia mantenimiento técnico avanzado de vehículos o sistemas automatizados integrados en automotores. Del mismo modo, un operador del sector automotor de alto nivel técnico puede ofrecer diagnóstico, integración, calibración o mantenimiento de subsistemas robotizados o automatizados. Lo anterior es relevante debido a que la IP-100-2018, no exige siempre conexidad directa; pues la conexidad también puede derivar de vínculos económicos o funcionales que lleven al público a pensar en un origen común.

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

Ref. Expediente N° SD2025/0087020

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 **MAG EXPRESS BY FERNANDO GOMEZ** (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza⁵, solicitada por LILIANA MARIA RAMIREZ MEJIA, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar de esta resolución a LILIANA MARIA RAMIREZ MEJIA, 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 TERCERO: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 21 de abril de 2026



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

⁵ 37: Pintado de vehículos; servicios de pintura de vehículos; restauración de automóviles.