

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 30415

Ref. Expediente N° SD2025/0090211

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 5 de septiembre de 2025, BRM CYCLING, S.A. DE C.V., solicitó el registro de la Marca REFUSE! (Mixta) para distinguir productos y/o servicios comprendidos en la clase 41 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 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 41: Servicios de gimnasios; gimnasios; clases de acondicionamiento físico; clases de mantenimiento físico.

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° SD2025/0090211

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	Estado	Vigencia
Nominativa	FUSE	AMAZON TECHNOLOGIES, INC.	SD2020/0010294	11	41	Marca	Registrada	09 jun. 2031
Nominativa	AMAZON FUSE	AMAZON TECHNOLOGIES, INC.	SD2018/0014719	11	41	Marca	Registrada	28 nov. 2028

Los signos a comparar son los siguientes:

•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° SD2025/0090211

El signo solicitado	La marca registrada
REFUSE!	FUSE AMAZON FUSE

Jurisprudencia

En el Proceso 0110-IP-2013, el Tribunal Andino de Justicia, ha preceptuado 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 evidencia que el signo REFUSE! (solicitado) y FUSE, AMAZON FUSE (registrado) deberán ser analizados de forma sucesiva y no simultánea. Así mismo, teniendo en cuenta que el elemento denominativo es el que genera mayor fuerza y recordación en la mente del consumidor, se procederá a realizar la aplicación de las reglas de cotejo entre elementos nominativos.

En efecto, es posible ver que el signo solicitado reproduce el elemento nominativo sobresaliente que hace parte de los signos antecedentes (**REFUSE!** (solicitado) y **FUSE**, AMAZON **FUSE**), no siendo los demás elementos que hacen parte del signo solicitado suficientes para que el consumidor pueda diferenciar los signos en el mercado.

La anterior situación, daría lugar a que el consumidor caiga en riesgo de confusión indirecto, al considerar que se trata servicios que provienen del mismo empresario y que, para el caso concreto, comparten la misma base nominativa (**FUSE**) o que se encuentra ante una modificación de los signos protegidos, entendidos como una nueva referencia o renovación del signo en el mercado.

Así mismo, si bien el signo solicitado incluye elementos figurativos tales como la tipografía especial de las letras, estos no son suficientes para dar ese carácter diferenciador. Cabe recalcar, que el consumidor retiene con mayor facilidad la denominación de un signo



Ref. Expediente N° SD2025/0090211

distintivo pues es mediante su uso como adquieren los productos o servicios en el comercio, siendo esta parte del signo analizado la que entra en conflicto con las marcas previamente registradas.

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.

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

41: Servicios de gimnasios; gimnasios; clases de acondicionamiento físico; clases de mantenimiento físico.

Los signos previamente registrados identifican:

Expediente SD2020/0010294 – clase 41: Educación; suministro de servicios de formación; entretenimiento; actividades deportivas y culturales; servicios de entretenimiento en la naturaleza de proporcionar programas y contenido de entretenimiento, a saber, películas, programas de televisión, programas de audio y audiovisuales y otro contenido de medios digitales, a saber, videoclips, clips de audio y clips audiovisuales e información en los campos de comedia, drama, acción, variedad, aventura, deportes, educación, moda, cultura pop, recreación, musicales, eventos actuales y noticias de entretenimiento, documentales y animación, a través de Internet, redes de comunicaciones electrónicas, redes informáticas y redes de comunicaciones inalámbricas; oferta de una base de datos de búsqueda en línea con contenido de audio, video y audiovisual en el campo del entretenimiento disponible a través de Internet, redes de telecomunicaciones y redes de telecomunicaciones inalámbricas; servicios de entretenimiento, a saber, distribución de televisión de entretenimiento y programación de películas para terceros por medio de transmisión digital a través de Internet; servicios de entretenimiento, a saber, del tipo de actuaciones visuales y de audio en directo, a saber, espectáculos musicales, de variedades, noticias y comedia; distribución de publicaciones electrónicas no descargables en forma de libros, revistas, publicaciones periódicas, folletos, revistas, boletines y periódicos en los campos del arte, la biografía, los negocios, contenido para niños y adultos jóvenes, la comedia, los cómics, el drama, la economía, la

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° SD2025/0090211

educación, entretenimiento, moda, ficción, finanzas, gastronomía, geografía, pasatiempos, historia, derecho, estilo de vida, literatura, medicina, música, naturaleza, no ficción, novelas, paternidad, política, religión, romance, ciencia, ciencia ficción, tecnología, ayuda, espiritualidad, deportes, estilo, tecnología y viajes; servicios de imágenes digitales; suministro de videos, películas y programas de televisión no descargables a través de un servicio de video por demanda; servicios de alquiler de películas y videos; producción y distribución de películas, películas, programas de televisión y videos; oferta de programación de radio en línea; servicios de publicación de audio digital, video y multimedia; servicios de entretenimiento, a saber, oferta de programas de música y audio pregrabados no descargables con historias de ficción y no ficción sobre una variedad de temas, e información en el campo de la música, y comentarios y artículos sobre música, todo en línea a través de una red informática global; suministro de información, noticias y comentarios en materia de música y audio; conciertos y actuaciones musicales en vivo; servicios de producción musical; servicios de publicación de música; distribución de videojuegos en línea; distribución de software de juegos en línea no descargables; publicación multimedia de juegos; producción de software de video y juegos informáticos; servicios de entretenimiento, a saber, actuaciones en vivo de jugadores de videojuegos; servicios de entretenimiento, a saber, suministro de videos en línea con juegos de interacción con otros jugadores; servicios de entretenimiento, a saber, oferta de entornos virtuales en los que los usuarios pueden interactuar con fines recreativos, de ocio o de entretenimiento; oferta de un portal de sitio web en línea para que los consumidores jueguen juegos de computador en línea y juegos electrónicos y compartan mejoras y estrategias de juego; suministro de información en línea relacionada con juegos informáticos y mejoras para juegos; publicación de reseñas; suministro de un sitio web con calificaciones, reseñas y recomendaciones de usuarios sobre eventos y actividades en los campos de entretenimiento y educación; acceso a un sitio web con clasificaciones y reseñas de contenido de televisión, películas, videos, música, guiones, guiones, libros y videojuegos; información de entretenimiento; suministro de noticias, información y comentarios en línea en el campo de entretenimiento; revistas en línea, a saber, blogs con información sobre entretenimiento; servicios de entretenimiento, a saber, creación de perfiles de músicos, artistas y bandas por medio de videoclips no descargables de actuaciones musicales a través de una red informática global.

Expediente SD2018/0014719 – clase 41: Educación; suministro de capacitación; entretenimiento; actividades deportivas y culturales; servicios de entretenimiento, de tipo de suministro de programas y contenido de entretenimiento, a saber, películas, programas de televisión, programas de audio y audiovisuales y otro contenido de medios digitales, a saber, video clips, audio clips, y clips audiovisuales e información en los campos de comedia, drama, acción, variedades, aventura, deportes, educación, moda, cultura pop, recreación, musicales, eventos de actualidad y noticias del entretenimiento, documentales y animación, mediante la Internet, redes electrónicas de comunicaciones, redes de computador y redes de comunicaciones inalámbricas; servicios de entretenimiento, a saber, distribución de programación de televisión y películas de entretenimiento para otros por medio de transmisión digital en la Internet; servicios de entretenimiento, a saber, de tipo de presentaciones en vivo visuales y de audio, a saber, shows musicales, de variedades, de noticias y comedia; suministro de publicaciones electrónicas no descargables de tipo de libros, revistas, periódicos, folletos, diarios, boletines de noticias, y periódicos en los campos de arte, biografía, negocios, niños y adultos jóvenes, comedia, historietas, drama, economía, educación, entretenimiento, moda, ficción, finanzas, alimentos, geografía, pasatiempos, historia, leyes, estilo de vida, literatura, medicina, música, naturaleza, no ficción, novelas, crianza de los hijos, política, religión, romance, ciencia, ciencia ficción, tecnología, autoayuda, espiritualidad, deportes, estilo, tecnología, y viajes; suministro de videos, filmes, películas y shows de televisión no descargables mediante un servicio de video por demanda; servicios de alquiler de películas y video;

Ref. Expediente N° SD2025/0090211

producción y distribución de filmes, películas, shows de televisión y videos; suministro de programación de radio en línea; servicios de publicación de audio digital, video y multimedia; servicios de entretenimiento, a saber, suministro de programas pregrabados no descargables de música y audio que contienen historias de ficción y no ficción en una variedad de temas, e información en el campo de la música, y comentarios y artículos acerca de la música, todo en línea mediante una red global de computador; suministro de información, noticias y comentarios en el campo de música y audio; presentaciones en vivo de conciertos y actuaciones musicales; servicios de producción musical; servicios de publicación musical; suministro de juegos de video en línea; suministro de software de juegos no descargables en línea; publicación multimedia de juegos; servicios de entretenimiento, a saber, presentaciones en vivo por jugadores de juegos de video; servicios de entretenimiento, a saber, suministro de videos en línea que contienen juegos que son jugados por otros; servicios de entretenimiento, a saber, suministro de entornos virtuales en los cuales los usuarios pueden interactuar para fines recreativos, de ocio o entretenimiento; suministro de un portal de sitio web en línea para que los consumidores jueguen juegos de computador y juegos electrónicos en línea y compartan mejoras de juego y estrategias de juego; suministro de información en línea relacionada con juegos de computador y mejoras para juegos; publicación de reseñas; suministro de un sitio web que contiene las calificaciones, opiniones y recomendaciones de los usuarios en eventos y actividades en los campos de entretenimiento y educación; suministro de un sitio web que contiene las calificaciones y opiniones de contenido de televisión, cine, videos, música, guiones, guiones, libros y juegos de video; información de entretenimiento; suministro de noticias, información y comentarios en línea en el campo del entretenimiento; diarios en línea, a saber, blogs que contienen información acerca de entretenimiento; servicios de entretenimiento, a saber, perfilado de músicos, artistas y bandas mediante el suministro de video clips no descargables de presentaciones musicales en una red global de computador.

Conexión competitiva entre servicios de la clase 41 (Principio de razonabilidad)

Dada la cobertura de los signos enfrentados, esta Dirección encuentra que existe la posibilidad de que los servicios de gimnasios, gimnasios, clases de acondicionamiento físico, clases de mantenimiento físico, sean ofrecidos por el mismo empresario que ofrece servicios de actividades deportivas, determinando la eventualidad real de que los consumidores se vean inducidos en falsas asociaciones, máxime cuando se trata de configuraciones semejantes. Configurándose así el riesgo de confusión indirecto, el cual es definido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 345-IP-2021, de la siguiente forma:

“(...) El riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto. El primero, riesgo de confusión directo, está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee.”

Aunado a lo anterior, los servicios de actividades deportivas y los servicios de gimnasios y clases de acondicionamiento físico, pueden compartir los mismos canales de comercialización, promoción y publicidad, configurando así una mayor conexidad competitiva, siendo normal encontrar en el mercado establecimientos donde se ofrezcan ambos tipos de servicios, generando con esto la equivocada noción de que se trata de servicios que provienen de un mismo empresario o que el signo que se pretende registrar constituye una innovación de la marca ya registrada.

Así, un signo susceptible de acarrear riesgo de confusión frente a un signo previamente

Ref. Expediente N° SD2025/0090211

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 REFUSE! (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por BRM CYCLING, S.A. DE C.V., por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar de esta resolución a BRM CYCLING, S.A. DE C.V., 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 24 de abril de 2026



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS