

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 87483

Ref. Expediente N° SD2025/0010206

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 7 de febrero de 2025, SHENZHEN TWOTREES TECHNOLOGY CO., LTD., solicitó el registro de la Marca Twotrees (Nominativa) para distinguir productos comprendidos en la clase 7 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1062, 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

¹ 7: Sierras [máquinas]; mortajadoras; máquinas para trabajar la madera; máquinas de grabado láser portátiles; máquinas de grabado; cepilladoras; robots industriales fresadoras; tornos [máquinas herramientas]; recortadoras; aterrajadoras; estiradoras; máquinas para moler; máquinas y aparatos de pulir eléctricos; fileteadoras; cambiadores automáticos de herramientas para robots industriales; aspiradoras; bolígrafos de impresión 3D; impresoras 3D; máquinas desmenuzadoras para uso industrial; rebanadores de verduras y hortalizas, eléctricos; robots de cocina eléctricos; prensas de imprimir; máquinas de coser.

Ref. Expediente N° SD2025/0010206

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
Mixta	3TREES	SKSHU PAINT CO., LTD.	SD2024/0068817	12	37	Marca	Registrada	15 abr. 2034

Los signos a comparar son los siguientes:

El signo solicitado	La marca registrada
Twotrees	

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



Ref. Expediente N° SD2025/0010206

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”.

Por su parte, en el Proceso 0100-IP-2012 este mismo Tribunal ha establecido 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

Esta Dirección encuentra que los signos analizados son similarmente confundibles. En efecto, al apreciarlos en conjunto de forma sucesiva y no simultánea se observa que son

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° SD2025/0010206

similares, así:

TWOTREES / 3TREES

El signo TWOTREES presenta similitudes ortográficas respecto del elemento nominativo que distingue y caracteriza a la marca 3TREES, toda vez que, como se puede evidenciar, el signo solicitado transcribe parte de la longitud gramatical de la expresión que más le otorga distintividad al signo registrado, esto es, la expresión “TREES”. Adicionalmente, la construcción del signo solicitado evoca un significado semejante en tanto que refiere a un número y la palabra “TREES”, de la misma manera en que lo hace, de forma alfanumérica, el signo registrado 3TREES. Así, un consumidor puede asociar que se trata de una innovación o derivación de la marca previa al contener una secuencia semejante y bastante distintiva.

Ahora bien, desde el punto de vista fonético, al ser articuladas las denominaciones en conflicto, se advierte que coinciden plenamente en la lectura final y con mayor extensión, pues la combinación de los fonemas para la palabra “TREES”, está conformada por la misma secuencia de consonantes y vocales. En consecuencia, la sustitución del elemento “3” por “TWO” en la parte inicial no resulta suficiente para disipar el parecido fonético existente, ya que el consumidor puede razonablemente percibir que se trata de una variación o evolución de la misma marca registrada, especialmente al asociar la continuidad numérica utilizada al inicio como un indicador de mejoramiento, actualización o extensión de la línea de productos o servicios del mismo origen empresarial, lo cual no ocurre en el presente caso.

En cuanto a las semejanzas que pueden observarse entre los signos, tratándose de la comparación entre una marca nominativa y una mixta, es pertinente señalar que el carácter distintivo del signo recae exclusivamente en su componente denominativo, el cual constituye el elemento que el consumidor recordará y utilizará al referirse a los productos identificados por la marca.

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 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 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 (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° SD2025/0010206

El signo solicitado pretende distinguir:

Clase 7: Sierras [máquinas]; mortajadoras; máquinas para trabajar la madera; máquinas de grabado láser portátiles; máquinas de grabado; cepilladoras; robots industriales fresadoras; tornos [máquinas herramientas]; recortadoras; aterrajadoras; estiradoras; máquinas para moler; máquinas y aparatos de pulir eléctricos; fileteadoras; cambiadores automáticos de herramientas para robots industriales; aspiradoras; bolígrafos de impresión 3D; impresoras 3D; máquinas desmenuzadoras para uso industrial; rebanadores de verduras y hortalizas, eléctricos; robots de cocina eléctricos; prensas de imprimir; máquinas de coser.

El signo previamente registrado identifica:

Expediente SD2024/0068817

Clase 37: Servicios de pintura de interiores y exteriores; servicios de tapizado; trabajos de barnizado; pintura o reparación de letreros; supervisión de obras de construcción; mantenimiento de muebles.

Conexidad competitiva entre los productos de la clase 7 y los servicios de la clase 37 internacional – Criterio de razonabilidad

Una vez analizadas las coberturas, esta Dirección observa que los productos comprendidos en la clase 7, tales como *“sierras [máquinas]; mortajadoras; máquinas para trabajar la madera; máquinas de grabado láser portátiles; máquinas de grabado; cepilladoras; robots industriales fresadoras; tornos [máquinas herramientas]; recortadoras; aterrajadoras; estiradoras; máquinas para moler; máquinas y aparatos de pulir eléctricos; fileteadoras; cambiadores automáticos de herramientas para robots industriales; aspiradoras; bolígrafos de impresión 3D; impresoras 3D; máquinas desmenuzadoras para uso industrial; rebanadores de verduras y hortalizas, eléctricos; robots de cocina eléctricos; prensas de imprimir; máquinas de coser”*, presentan conexión competitiva con los servicios amparados por la marca previamente registrada en la clase 37, consistentes en *“servicios de pintura de interiores y exteriores; servicios de tapizado; trabajos de barnizado; pintura o reparación de letreros; supervisión de obras de construcción; mantenimiento de muebles”*.

Asimismo, dichos bienes y servicios comparten canales de comercialización y puntos de prestación especializados, como talleres, empresas de mantenimiento, distribuidores industriales o ferreterías, los cuales se dirigen principalmente a un público profesional y técnico integrado por operarios, artesanos, fabricantes o prestadores de servicios de reparación. Este tipo de consumidores no solo adquieren las máquinas o herramientas para su labor, sino que también tienen la posibilidad de contratar los servicios asociados a su utilización por un mismo empresario. Esta coincidencia en el ámbito funcional, económico y en el público objetivo refuerza la posibilidad de que el consumidor asocie razonablemente que los productos y servicios provienen del mismo origen empresarial o de empresas vinculadas, lo cual no ocurre en el presente caso.

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

Ref. Expediente N° SD2025/0010206

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 Twotrees (Nominativa) para distinguir productos comprendidos en la clase 7 de la Clasificación Internacional de Niza⁵, solicitada por SHENZHEN TWOTREES TECHNOLOGY CO., LTD., por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar de esta resolución a SHENZHEN TWOTREES TECHNOLOGY CO., LTD., 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 28 de octubre de 2025



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

⁵ 7: Sierras [máquinas]; mortajadoras; máquinas para trabajar la madera; máquinas de grabado láser portátiles; máquinas de grabado; cepilladoras; robots industriales fresadoras; tornos [máquinas herramientas]; recortadoras; aterrajadoras; estiradoras; máquinas para moler; máquinas y aparatos de pulir eléctricos; fileteadoras; cambiadores automáticos de herramientas para robots industriales; aspiradoras; bolígrafos de impresión 3D; impresoras 3D; máquinas desmenuzadoras para uso industrial; rebanadores de verduras y hortalizas, eléctricos; robots de cocina eléctricos; prensas de imprimir; máquinas de coser.