

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 89717

Ref. Expediente N° SD2025/0042677

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 mayo de 2025, Shenzhen Tuqiang IoT Technology Co., Ltd., solicitó el registro de la Marca TuTrack (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1067, 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 9: Acumuladores eléctricos para vehículos; cuentakilómetros para vehículos; cargadores de pilas y baterías; linternas de señales; instrumentos de navegación; aparatos telefónicos; sirenas; aparatos de grabación de sonido; alarmas antirrobo; cámaras de vídeo; relojes de fichar; programas informáticos descargables; aparatos de navegación por satélite; radioteléfonos portátiles [walkie-talkies]; aparatos de GPS [sistema mundial de determinación de la posición]; teléfonos inteligentes [smartphones]; collares electrónicos para el adiestramiento de animales; relojes inteligentes; robots de vigilancia para la seguridad; plataformas de software, grabadas o descargables.

Ref. Expediente N° SD2025/0042677

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	UTRACK STUDIOS	UTRACK SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA	SD2022/0039613	11	41	Marca	Registrada	23 nov. 2032

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° SD2025/0042677

Los signos a comparar son los siguientes:

El signo solicitado	La marca registrada
TuTrack	

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”.

Análisis comparativo

Esta Dirección evidencia que el signo TuTrack (solicitado) y UTRACK STUDIOS (registrados) 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, se evidencia que los signos analizados son similarmente confundibles ya que, desde el aspecto ortográfico, el signo solicitado (TuTrack) se compone de una palabra, siete letras, cinco consonantes (T-T-R-C-K) y dos vocales (U-A); por su parte, la marca registrada (UTRACK STUDIOS) consiste en dos palabras de las cuales la primera es la que genera mayor impacto y recordación en el consumidor debido a su longitud y composición, siendo de seis letras, cuatro consonantes (T-R-C-K) y dos vocales (U-A). Por lo anterior, se evidencia que el signo solicitado comparte una estructura silábica y vocálica muy parecida a la del signo registrado, y que, a pesar de incluir una consonante al inicio, esta no es suficiente para que los signos confrontados puedan coexistir pacíficamente en el mercado.

Por otro lado, respecto del aspecto fonético, se evidencia que hay similitudes en cuanto al impacto sonoro que generan las denominaciones de los signos cotejados, puesto que al ser palabras bisílabas (Tu / Track – U / TRACK), la segunda sílaba es la que fonéticamente domina al ser pronunciada. Así mismo, la consonante inicial del signo solicitado no genera mayor impacto en la mente del consumidor al ser un prefijo corto y que podría pasarse por alto al momento de pronunciar el mismo.



Ref. Expediente N° SD2025/0042677

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

El signo solicitado pretende distinguir:

9: Acumuladores eléctricos para vehículos; cuentakilómetros para vehículos; cargadores de pilas y baterías; linternas de señales; instrumentos de navegación; aparatos telefónicos; sirenas; aparatos de grabación de sonido; alarmas antirrobo; cámaras de video; relojes de fichar; programas informáticos descargables; aparatos de navegación por satélite; radioteléfonos portátiles [walkie-talkies]; aparatos de GPS [sistema mundial de determinación de la posición]; teléfonos inteligentes [smartphones]; collares electrónicos para el adiestramiento de animales; relojes inteligentes; robots de vigilancia para la seguridad; plataformas de software, grabadas o descargables.

El signo previamente registrado identifica:

Expediente	Servicios
------------	-----------

SD2022/0039613 (41):	<u>Edición de música</u> ; espectáculos de música en directo; organización de conciertos de música; organización y dirección de conciertos de música; organización, producción, presentación y gestión de conciertos de música, festivales, giras y otras actuaciones, eventos y actividades musicales y culturales; presentación de conciertos de música; <u>producción de grabaciones de sonido y música</u> ; <u>publicación multimedia de libros, revistas, diarios, música y publicaciones electrónicas</u> ; <u>publicación multimedia de música</u> ; puesta a disposición de música digital [no descargable] por internet; puesta a disposición de música digital no descargable por internet; servicios de compositores y autores de música; servicios de conciertos de música; <u>servicios de edición de música</u> ; servicios de entretenimiento, a saber, actuaciones visuales y sonoras en directo de las bandas de música; <u>servicios de entretenimiento, a saber, música grabada</u> ; suministro de información sobre esparcimiento, música, actuaciones en directo y eventos recreativos; suministro en línea de música no descargable; suministro en línea de vídeos no descargables sobre música.
-----------------------------	--

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° SD2025/0042677

Conexión competitiva entre productos de la clase 9 con servicios de la clase 41 (Principio de razonabilidad).

Verificada la cobertura de los signos en estudio, es posible determinar que existe conexidad competitiva entre los mismos puesto que, aunque se trata de productos y servicios en clases diferentes del nomenclador internacional, el consumidor podría creer razonablemente que los servicios de producción de grabaciones de sonido y música; publicación multimedia de libros, revistas, diarios, música y publicaciones electrónicas; publicación multimedia de música, servicios de edición de música; servicios de entretenimiento, a saber, música grabada, ya que es frecuente, desde el punto de vista del consumidor, que el empresario además de prestar los servicios también produzca mentados aparatos, o que encargue la producción de estos a otro empresario con el que tendría una relación comercial desde la visión del consumidor, configurándose lo que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en proceso 136-IP-2019 de 2019 ha denominado como riesgo de asociación:

“El riesgo de asociación, consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”

Así mismo, debido a la naturaleza de los productos y servicios, es posible que el consumidor considere que entre estos existe una relación o vinculación económica puesto que para prestar los servicios de edición musical y producción audiovisual, se requieren de productos destinados a la grabación y captación de sonidos, así como de herramientas no tangibles que permiten alterar y modificar los sonidos o grabaciones de video.

Así, un signo susceptible de acarrear riesgo de confusión frente a un signo previamente registrado o solicitado en registro estará incurso en la causal analizada siendo imposible por tanto acceder a su registro, toda vez que el ordenamiento protege tanto los derechos del titular del signo previamente registrado como los derechos de los usuarios y consumidores a escoger libremente y sin distorsiones los productos y servicios ofrecidos en el mercado.

En consecuencia, el signo objeto de la solicitud está comprendido en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

En mérito de lo expuesto esta Dirección,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Negar el registro de la Marca TuTrack (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza⁵, solicitada por Shenzhen Tuqiang IoT Technology Co., Ltd., por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar de esta resolución a Shenzhen Tuqiang IoT 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

⁵ 9: Acumuladores eléctricos para vehículos; cuentakilómetros para vehículos; cargadores de pilas y baterías; linternas de señales; instrumentos de navegación; aparatos telefónicos; sirenas; aparatos de grabación de sonido; alarmas antirrobo; cámaras de video; relojes de fichar; programas informáticos descargables; aparatos de navegación por satélite; radioteléfonos portátiles [walkie-talkies]; aparatos de GPS [sistema mundial de determinación de la posición]; teléfonos inteligentes [smartphones]; collares electrónicos para el adiestramiento de animales; relojes inteligentes; robots de vigilancia para la seguridad; plataformas de software, grabadas o descargables.

Resolución N° 89717

Ref. Expediente N° SD2025/0042677

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 31 de octubre de 2025



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS