

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 90451

Ref. Expediente N° SD2025/0030491

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 3 de abril de 2025, UDEVHOUSE, S.A. DE C.V., solicitó el registro de la Marca Vudy powered by U3 TECH (Mixta) para distinguir productos y servicios comprendidos en las clases 9 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1065, 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.

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: Plataformas digitales y programas informáticos para la gestión de activos digitales basados en blockchain.

42: Desarrollo de programas informáticos especializados en tecnologías blockchain; desarrollo de contratos inteligentes (smart contracts); consultoría y asesoramiento técnico en la implementación de soluciones blockchain empresariales y tecnológicas.

Ref. Expediente N° SD2025/0030491

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:

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado	Vigencia
Mixta	UBTECH	UBTECH ROBOTICS CORP LTD	SD2019/0040584	11	7, 9, 28	Marca	Registrada	05/01/2031
Nominativa	U3	SINO LEGACY HOLDINGS LIMITED	SD2017/0058027	11	9	Marca	Registrada	15/09/2028
Mixta	"b" "i" "t" Buddy in town	SHAREPPY S.A.S.	15290441	10	9	Marca	Registrada	25/09/2028

Los signos a comparar son los siguientes:

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:

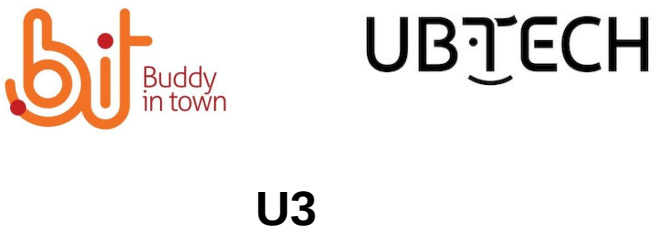
a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos y servicios. Existe conexión cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. 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° SD2025/0030491

El signo solicitado	Las marcas registradas
	

Jurisprudencia

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”.

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 encuentra que el signo solicitado y los signos antecedentes, apreciados en conjunto de manera sucesiva y no simultánea, presentan similitudes susceptibles de generar riesgo de confusión o de inducir a error al público consumidor, de la siguiente manera:

VUDY POWERED BY U3 TECH / UBTECH



Ref. Expediente N° SD2025/0030491

En efecto, los signos bajo estudio resultan similares ortográfica y fonéticamente, por cuanto el vocablo “U3 TECH” presente en el signo solicitado reproduce significativamente el elemento denominativo del signo previamente registrado “UBTECH”, sin que la modificación de la consonante “B” por el número “3” en el signo solicitado se constituya como derrotero diferenciador entre los signos, dada la coincidencia en las demás letras que los componen. Por consiguiente, de permitirse la coexistencia de los signos bajo análisis en el mercado el consumidor podrá pensar, de manera razonable, que se encuentra ante una variación de la marca protegida.

VUDY POWERED BY U3 TECH / U3

Por otro lado, esta Dirección encuentra que la expresión **U3** presente en el signo solicitado reproduce totalmente el elemento denominativo del signo antecedente “**U3**”, sin que los elementos nominativos y gráficos adicionales, incorporados en el signo solicitado sean suficientes para que el consumidor pueda diferenciar los signos en el mercado, toda vez que, de aceptarse dicho criterio de diferenciación se permitiría que cualquier tercero se apropiara de una marca previamente registrada con el pretexto que los elementos adicionales despiertan una impresión en conjunto distinta, desconociendo los derechos de exclusividad y exclusión que recaen sobre los signos ya registrados.

VUDY POWERED BY U3 TECH / "B" "I" "T" **BUDDY** IN TOWN

A su vez, es posible advertir que el elemento denominativo predominante del signo solicitado “VUDY”, es confundible con el vocablo diferenciador del signo antecedente “BUDDY”, en tanto, ambas expresiones generan el mismo impacto sonoro, a pesar de la modificación de la consonante “B” por la “V” y la eliminación de una de las letras “D” en el signo solicitado. En ese sentido, al evidenciar las semejanzas ortográficas y fonéticas el consumidor difícilmente podrá distinguir los signos o pensara equivocadamente que los signos provienen del mismo origen empresarial.

Finalmente, el aspecto figurativo del signo solicitado no le da el carácter diferenciador necesario para que las marcas puedan coexistir de manera pacífica en el comercio. Cabe indicar que los consumidores retienen con mayor facilidad la denominación de un signo pues es mediante su uso como adquieren los productos o servicios en el comercio y es esta parte del signo analizado la que entra en conflicto con la marca previamente registrada.

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.

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

Ref. Expediente N° SD2025/0030491

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

9: Plataformas digitales y programas informáticos para la gestión de activos digitales basados en blockchain.

42: Desarrollo de programas informáticos especializados en tecnologías blockchain; desarrollo de contratos inteligentes (smart contracts); consultoría y asesoramiento técnico en la implementación de soluciones blockchain empresariales y tecnológicas.

Los signos previamente registrados identifican:

Expediente SD2019/0040584 Clase 7: Máquinas de manipulación industriales; robots industriales; motores eléctricos que no sean para vehículos terrestres; motores que no sean para vehículos terrestres; correas de máquinas; engranajes de máquinas; cojinetes [partes de máquinas]; cajas de cambio que no sean para vehículos terrestres; máquinas y aparatos de limpieza eléctricos; instalaciones de desempolvado para limpiar.

9: Programas informáticos descargables; robots humanoides dotados de inteligencia artificial; detectores de infrarrojos; robots de vigilancia para la seguridad; tableros de anuncios electrónicos; robots pedagógicos; instrumentos de navegación; teléfonos celulares; extintores; cámaras fotográficas..

28: Aparatos para juegos; robots de juguete; juegos de pachinko; juguetes; bloques de construcción [juguetes]; juegos de mesa; balones y pelotas de juego; aparatos de culturismo; aparejos de pesca; material para tiro con arco.

Expediente SD2017/0058027 Clase 9: Teléfonos celulares; celulares; teléfonos móviles; teléfonos inteligentes; teléfonos; teléfonos inalámbricos.

Expediente 15290441 Clase 9: Programas de sistemas operativos, programas informáticos, software, aplicaciones digitales informáticas, soportes magnéticos y digitales de datos (cd, dvd).

Conexión competitiva entre productos de la Clase 9 de los signos confrontados

El criterio de razonabilidad establece que existe conexión competitiva cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado, podría asumir como razonable que los productos en cuestión provienen del mismo empresario.

En el presente caso, esta dirección advierte que existe conexidad competitiva entre los mismos puesto que, de conformidad con las prácticas comerciales del mercado actual, el consumidor podría creer que el empresario que se dedica a los productos identificados con los signos antecedentes en la clase 9, se dedica a su vez a aquellos pretendidos con el signo solicitado, por cuanto se trata de productos comprendidos en la misma clase del nomenclador internacional, que se ubican dentro de un ámbito tecnológico y digital, y que se

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° SD2025/0030491

comercializan en canales coincidentes tales como, tiendas de aplicaciones o plataformas virtuales.

Configurándose así, un 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.”

Conexión competitiva entre productos de la Clase 9 y servicios de la Clase 42

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 productos identificados con los signos antecedentes, tales como, *celulares, teléfonos inteligentes, programas informáticos descargables, software, aplicaciones informáticas*, entre otros, pueden tener el mismo origen empresarial que los servicios de *desarrollo de programas informáticos especializados en tecnologías blockchain, desarrollo de contratos inteligentes (smart contracts), consultoría y asesoramiento técnico en la implementación de soluciones blockchain empresariales y tecnológicas*, pretendidos con el signo solicitado.

Ello por cuanto en ambos casos se trata de productos y servicios que tienen naturaleza tecnológica, que comparten canales de comercialización, tales como, tiendas especializadas en tecnología, plataformas digitales, mercados en línea, entre otros, y que, adicionalmente se dirigen al mismo grupo de consumidores, tales como, empresas y usuarios que requieren soluciones tecnológicas.

Por consiguiente, el consumidor puede verse inducido a considerar de manera razonable que los signos objeto de análisis tienen el mismo origen empresarial, al ser productos y servicios estrechamente relacionados, configurándose 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.”

Al presente análisis se trae a colación lo manifestado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina respecto de la teoría de la interdependencia, a saber:

“(...) Por lo demás, la doctrina advierte que “cuando los signos sean idénticos o muy semejantes, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los productos o servicios a los que se aplican. Y a la inversa, esto es, cuando los productos o servicios sean idénticos o muy similares, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los signos enfrentados”⁵.

⁵ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 153-IP-2004.

Ref. Expediente N° SD2025/0030491

En este orden de ideas, al aplicar la antes mencionada interdependencia, que como su nombre lo indica, implica reciprocidad, correspondencia y dependencia entre los signos que se comparan y los productos o servicios que distinguen, el análisis comparativo de éstos debe ser más riguroso. En efecto, a mayor similitud de los signos, mayor diferenciación debe haber entre los productos o servicios, lo cual no se da 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 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 Vudy powered by U3 TECH (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza⁶, solicitada por UDEVHOUSE, S.A. DE C.V., por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Negar el registro de la Marca Vudy powered by U3 TECH (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza⁷, solicitada por UDEVHOUSE, S.A. DE C.V., por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO TERCERO Notificar de esta resolución a UDEVHOUSE, 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 la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial, el cual deberá interponerse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación.

ARTÍCULO CUARTO: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 4 de noviembre de 2025

⁶ 9: Plataformas digitales y programas informáticos para la gestión de activos digitales basados en blockchain.

⁷ 42: Desarrollo de programas informáticos especializados en tecnologías blockchain; desarrollo de contratos inteligentes (smart contracts); consultoría y asesoramiento técnico en la implementación de soluciones blockchain empresariales y tecnológicas.

Ref. Expediente N° SD2025/0030491



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS