

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 90680

Ref. Expediente N° SD2025/0003339

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 17 de enero de 2025, Shenzhen Soten Technology Co., LTD., solicitó el registro de la Marca HUGEROCK (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. 1060, 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 9: Teléfonos móviles; tablets (tabletas) digitales; organizadores personales digitales [pda]; pantallas táctiles para asistentes personales digitales [pda]; teléfonos pda; auriculares; auriculares inalámbricos; paneles digitales; paneles lcd; paneles táctiles; televisores; cámaras de televisión; cámaras de vídeo; cámaras digitales; cámaras fotográficas; cámaras multiuso; videocámaras.

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° SD2025/0003339

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	HUGE TECHNOLOGY	SEBASTIAN ZULUAGA CASTAÑO	SD2021/0051041	11	9	Marca	Registrada	07 jun. 2032

Los signos a comparar son los siguientes:

El signo solicitado	La marca registrada
	

•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° SD2025/0003339

Jurisprudencia

En el Proceso 0110-IP-2013, el Tribunal Andino de Justicia, ha preceptuado 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”.

Análisis comparativo

Esta Dirección encuentra que los signos analizados HUGEROCK y HUGE TECHNOLOGY son similarmente confundibles.

En efecto, al realizar el cotejo de los signos se evidencia que, desde el punto de vista ortográfico, estos comparten la secuencia de letras H-U-G-E, elemento que se ubica al inicio de ambas denominaciones y que constituye su núcleo relevante y dominante, dado que es la expresión que primero capta la atención del consumidor. Desde el aspecto fonético, las denominaciones presentan un impacto sonoro similar al ser pronunciados, debido a los fonemas / HUGE / HUGE / utilizados. En consecuencia, la coincidencia en el término dominante “HUGE”, sumado a la similitud ortográfica y fonética de ambos signos permiten concluir que las denominaciones resultan confundibles para el consumidor promedio, al generar una impresión global de semejanza que podría inducirlo a pensar que los productos reivindicados provienen de un mismo origen empresarial o de empresas vinculadas económicamente.

Teniendo en cuenta lo anterior, es posible ver que el elemento nominativo sobresaliente en el signo solicitado hace parte del signo antecedente, configurándose así una reproducción parcial de este. Si bien el signo solicitado es de naturaleza mixta y presenta una tipografía especial que reproduce la denominación del signo y un gráfico circular, no contiene elementos adicionales o reivindicación de colores que sean derroteros para diluir la semejanza con la marca antecedente.

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 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 productos⁴.

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

Ref. Expediente N° SD2025/0003339

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

Clase 9: Teléfonos móviles; tablets (tabletas) digitales; organizadores personales digitales [pda]; pantallas táctiles para asistentes personales digitales [pda]; teléfonos pda; auriculares; auriculares inalámbricos; paneles digitales; paneles lcd; paneles táctiles; televisores; cámaras de televisión; cámaras de vídeo; cámaras digitales; cámaras fotográficas; cámaras multiuso; videocámaras.

El signo previamente registrado identifica:

Expediente	Productos
------------	-----------

SD2021/0051041	Clase 9: Cargadores de baterías para consolas de videojuegos; cargadores de pilas para consolas de videojuegos; cargadores de pilas y baterías para consolas de videojuegos; cartuchos de videojuegos; cascos de realidad virtual adaptados para uso en videojuegos; cascos de realidad virtual diseñados para uso en videojuegos; cascos y cascos auriculares con micrófono de realidad virtual para videojuegos; casetes de videojuegos; joysticks para computadoras que no sean para videojuegos; joysticks para ordenadores, que no sean para videojuegos; palancas de mando [joysticks] de computadora, que no sean para videojuegos; palancas de mando [joysticks] de ordenador, que no sean para videojuegos; palancas de mando de pantalla de ordenador, que no sean para videojuegos; programas de juegos para máquinas de salas de videojuegos electrónicos; programas de juegos para máquinas para salas de videojuegos; programas de ordenador descargables para videojuegos y juegos de ordenador; programas de videojuegos descargables; programas de videojuegos interactivos; programas informáticos de videojuegos y juegos informáticos; programas informáticos para videojuegos y juegos informáticos; publicaciones electrónicas descargables en forma de revistas en el ámbito de los videojuegos; software de entretenimiento interactivo descargable para videojuegos; software de videojuegos; software de videojuegos informáticos; tarjetas de memoria para máquinas de videojuegos.
-----------------------	---

Conexidad competitiva entre los productos de la clase 9 internacional. Principio de Razonabilidad

Dada la cobertura de los signos enfrentados, esta Dirección encuentra que es posible que los productos sean ofrecidos por el mismo empresario determinando la posibilidad real de que los consumidores se vean inducidos en falsas asociaciones derivadas de las prácticas habituales en el mercado, máxime cuando se trata de configuraciones semejantes. En efecto, resulta frecuente que un empresario dedicado a software y hardware para videojuegos amplíe su portafolio hacia dispositivos electrónicos y de comunicación, como teléfonos, tabletas, organizadores, auriculares, televisores, cámaras, entre otros. Dado que resulta plausible que los productos reivindicados en los signos comparados sean ofrecidos por el mismo empresario, el riesgo de asociación se incrementa hasta el punto de impedir el registro del signo solicitado, ya que busca operar en un sector afín al del antecedente mencionado.

Adicionalmente, existe la posibilidad de que el consumidor vincule los productos reivindicados cuando estos se publicitan y promocionan a través de los mismos canales de

(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° SD2025/0003339

comercialización, tales como tiendas especializadas en tecnología, plataformas de comercio electrónico y medios digitales, en los cuales se ofrecen de manera conjunta dispositivos electrónicos (teléfonos, tabletas, cámaras, televisores, entre otros) y hardware y software para videojuegos. Esta práctica comercial estrecha la posibilidad de que el consumidor asocie su origen empresarial, asumiendo erróneamente que provienen de un mismo empresario o grupo económico.

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 HUGEROCK (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza⁵, solicitada por Shenzhen Soten Technology Co., LTD., por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar de esta resolución a Shenzhen Soten 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 5 de noviembre de 2025



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

⁵ 9: Teléfonos móviles; tablets (tabletas) digitales; organizadores personales digitales [pda]; pantallas táctiles para asistentes personales digitales [pda]; teléfonos pda; auriculares; auriculares inalámbricos; paneles digitales; paneles lcd; paneles táctiles; televisores; cámaras de televisión; cámaras de vídeo; cámaras digitales; cámaras fotográficas; cámaras multiuso; videocámaras.