

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 101556

Ref. Expediente N° SD2025/0055914

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 11 de junio de 2025, YU TUNG TECHNOLOGY LIMITED, solicitó el registro de la Marca Yolopark (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 28 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1072, 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 28: Figuras de acción; figuras de acción de juguete; cascos de juguete; juguetes electrónicos; juguetes*; juguetes de goma; personajes de juguete de goma; kits de modelos a escala [juguetes]; modelos de vehículos a escala; juguetes de peluche; muñecos rellenos; bloques de construcción de juguete; bloques de construcción de juguete que pueden interconectarse; modelos a escala de carros [juguetes]; robots de juguete; vehículos de juguete transformables en robots; juguetes acuáticos.

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° SD2025/0055914

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	YOLO AVENTURAS	YOLO DIGITAL PRODUCTIONS SAS	SD2021/0054013	11	16, 28, 38, 41	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° SD2025/0055914

Jurisprudencia

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso: 0170-IP-2013, ha señalado 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 encuentra que los signos analizados YOLOPARK / YOLO AVENTURAS presentan similitudes ortográficas y fonéticas susceptibles de generar confusión en el mercado.

En efecto, al analizar la composición gramatical de los signos se evidencia que el signo solicitado al incorporar en su conjunto marcario la expresión relevante YOLO, reproduce parcialmente el termino que conforma la marca previamente registrada. En ese sentido, es importante mencionar que, en el presente caso, las marcas comparten el elemento inicial “YOLO”, que constituye el núcleo distintivo y dominante en ambos signos, pues se trata del término que capta la atención del consumidor y se percibe como el componente de mayor recordación.

Ahora bien, La diferencia radica en los elementos complementarios “AVENTURAS” y “PARK”, los cuales, pese a distinguir los signos en lo formal, no son suficientes para desvirtuar la similitud general, dado que ambos evocan contextos relacionados con la diversión, el entretenimiento o la recreación.

Asimismo, es importante mencionar que ambos signos se constituyen de elementos gráficos distintos, sin embargo, es de resaltar la relevancia del componente nominativo, pues en el mercado es través de las palabras como el consumidor adquiere productos en el mercado, razón por la cual, el nombre de las marcas es el que recuerda en mayor medida. De esta manera, al presentar una semejanza relevante en el componente con aptitud distintiva, el consumidor puede entender en razón del elemento coincidente, que ambos signos, a pesar de sus diferencias, provienen de un mismo origen empresarial.

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:

Ref. Expediente N° SD2025/0055914

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

28: Figuras de acción; figuras de acción de juguete; cascos de juguete; juguetes electrónicos; juguetes*; juguetes de goma; personajes de juguete de goma; kits de modelos a escala [juguetes]; modelos de vehículos a escala; juguetes de peluche; muñecos rellenos; bloques de construcción de juguete; bloques de construcción de juguete que pueden interconectarse; modelos a escala de carros [juguetes]; robots de juguete; vehículos de juguete transformables en robots; juguetes acuáticos.

El signo previamente registrado o solicitado identifica:

Expediente	Producto
------------	----------

SD2021/0054013	(16): Papel y cartón; productos de imprenta; material de encuadernación; fotografías; artículos de papelería y artículos de oficina, excepto muebles; adhesivos (pegamentos) de papelería o para uso doméstico; material para artistas y material de dibujo; pinceles; material de instrucción y material didáctico; hojas, películas y bolsas de materias plásticas para embalar y empaquetar; caracteres de imprenta, clichés de imprenta.
-----------------------	--

(28): Juegos y juguetes; aparatos de videojuegos; artículos de gimnasia y deporte; adornos para árboles de Navidad.

(38): Telecomunicaciones.

(41): Educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales.

Conexidad competitiva entre productos de la clase 28 internacional (Criterio de Intercambiabilidad)

Esta Dirección, observa que, desde el criterio de intercambiabilidad, ambos grupos contienen productos que pueden ser considerados sustitutos razonables en el mercado de entretenimiento infantil y juvenil. Por ejemplo, los juguetes electrónicos, figuras de acción y robots de juguete pueden competir directamente con los aparatos de videojuegos, ya que todos buscan captar la atención del mismo público objetivo mediante experiencias lúdicas. Además, los bloques de construcción, muñecos rellenos y modelos a escala pueden ser alternativas frente a juegos y juguetes de los que habla el signo registrado, dependiendo del interés del consumidor. Ahora bien, La presencia de múltiples

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° SD2025/0055914

juguets en ambos grupos refuerza la posibilidad de sustitución parcial dentro del mismo segmento de consumo.

Conexidad competitiva entre productos de la clase 28 Internacional (Criterio de Razonabilidad)

Además, desde el criterio de razonabilidad, es común que empresas del sector de juguetes y artículos de entretenimiento diversifiquen su portafolio incluyendo tanto juguetes físicos como videojuegos, artículos deportivos infantiles y decoraciones temáticas, lo que hace razonable que el consumidor asuma que estos productos provienen del mismo empresario. Esta percepción se ve reforzada por el hecho de que todos los productos pertenecen a la misma clase de Niza (28), comparten canales de distribución similares (tiendas de juguetes, grandes superficies, comercio electrónico), y están dirigidos a un público infantil o familiar, lo que evidencia una clara relación competitiva entre los grupos comparados.

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 Literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

En mérito de lo expuesto esta Dirección,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Negar el registro del Marca Yolopark (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 28 de la Clasificación Internacional de Niza⁵, solicitada por YU TUNG TECHNOLOGY LIMITED, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar de esta resolución a YU TUNG TECHNOLOGY LIMITED, 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 2 de diciembre de 2025

⁵ 28: Figuras de acción; figuras de acción de juguete; cascos de juguete; juguetes electrónicos; juguetes*; juguetes de goma; personajes de juguete de goma; kits de modelos a escala [juguetes]; modelos de vehículos a escala; juguetes de peluche; muñecos rellenos; bloques de construcción de juguete; bloques de construcción de juguete que pueden interconectarse; modelos a escala de carros [juguetes]; robots de juguete; vehículos de juguete transformables en robots; juguetes acuáticos.

Resolución N° 101556

Ref. Expediente N° SD2025/0055914



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

