

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 4417

Ref. Expediente N° SD2025/0064897

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 2 de julio de 2025, Race Capital Colombia S.A.S., solicitó el registro de la Marca R Race Capital (Mixta) para distinguir productos y/o servicios comprendidos en la clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1074, 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 36: Análisis de datos financieros; análisis de riesgos financieros; evaluación de riesgos financieros; prestación de servicios de préstamos financieros para terceros; servicios de préstamos financieros; servicios financieros; servicios financieros, en concreto, liquidación de deudas; servicios financieros prestados por medios electrónicos; servicios financieros relativos a préstamos.

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° SD2025/0064897

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
Nominativa	RACE FOR RETIREMENT	THE PRUDENTIAL INSURANCE COMPANY OF AMERICA	15221083	10	36, 41	Marca	Registrada	22-jun-2026
Nominativa	THE RACE FOR RETIREMENT	THE PRUDENTIAL INSURANCE COMPANY OF AMERICA	15220657	10	36, 41	Marca	Registrada	24-mar-2027

•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.

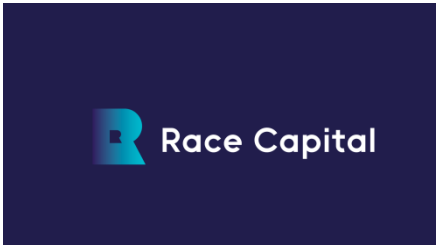
b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios. Existe conexión cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro. Esta complementariedad se puede presentar también entre productos 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° SD2025/0064897

Los signos a comparar son los siguientes:

El signo solicitado	Las marcas registradas
	RACE FOR RETIREMENT (Nominativa) THE RACE FOR RETIREMENT (Nominativa)

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”.

Análisis comparativo

Esta Dirección encuentra que los signos analizados son similarmente confundibles por cuanto, al apreciarlos en conjunto se observa que el signo solicitado reproduce de manera íntegra la expresión “**RACE**”, la cual corresponde se encuentra en los signos previamente registrados. La adición de la letra “**R**” y del término “**CAPITAL**” no genera variaciones que permitan una diferenciación efectiva entre los signos, pues tal como se evidencia, la expresión “**RACE**” es idéntica en cada uno de ellos, lo que refuerza la similitud entre ellos.



Ref. Expediente N° SD2025/0064897

Ahora bien, considerando que el signo solicitado es mixto, los elementos gráficos tales como la tipografía o el diseño no resultan lo suficientemente distintivos para alterar la percepción del consumidor. Ello obedece a que, como se ha señalado, incorpora la misma expresión presente en los signos registrados, manteniendo así la misma impresión global.

Permitir la diferenciación únicamente por la inclusión de expresiones accesorias o elementos gráficos abriría la posibilidad de que terceros incorporen modificaciones mínimas en signos preexistentes, argumentando una supuesta distintividad.

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 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 servicios⁴.

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

36: Análisis de datos financieros; análisis de riesgos financieros; evaluación de riesgos financieros; prestación de servicios de préstamos financieros para terceros; servicios de préstamos financieros; servicios financieros; servicios financieros, en concreto, liquidación de deudas; servicios financieros prestados por medios electrónicos; servicios financieros relativos a préstamos.

Los signos previamente registrados identifica:

Expediente 15221083 Clase 36: Servicios financieros y de seguros, a saber, suscripción de seguros, servicios de administración y agencia en el campo de vida, propiedad y casualidad, discapacidad, atención a largo plazo y anualidades; servicios de fondo de pensiones y gestión del plan de jubilación, a saber, inversión de fondos de pensión y jubilación para terceros, y administración de pensión del empleado y planes de jubilación; servicios de financiamiento corporativo; servicios de banca de inversión; servicios de consultoría de capital de inversión; servicios de corretaje de inversiones, a saber, ventas privadas y públicas de préstamos y carteras de préstamos; corretaje de valores y materias primas (commodities) y servicios de aseguramiento; corretaje de fondos de inversión, servicios de distribución e inversión; servicios de cámara de compensación financiera; servicios bancarios; servicios de tarjeta de crédito y tarjeta débito; servicios de gestión de cartera de activos; servicios de asesoría en inversión y gestión; servicios de planeación

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.

Resolución N° 4417

Ref. Expediente N° SD2025/0064897

financiera; servicios de planificación de patrimonio; información financiera proporcionada por medios electrónicos; servicios de investigación financiera; servicios de financiación de préstamos; servicios de financiamiento hipotecario; préstamos con garantía hipotecaria; corretaje de bienes raíces, servicios de arrendamiento y administración; y servicios de inversión en bienes raíces.

Expediente 15220657 - Clase 36: Servicios financieros y de seguros, a saber, suscripción de seguros, servicios de administración y agencia en el campo de vida, propiedad y casualidad, discapacidad, atención a largo plazo y anualidades; servicios de fondo de pensiones y gestión del plan de jubilación, a saber, inversión de fondos de pensión y jubilación para terceros, y administración de pensión del empleado y planes de jubilación; servicios de financiamiento corporativo; servicios de banca de inversión; servicios de consultoría de capital de inversión; servicios de corretaje de inversiones, a saber, ventas privadas y públicas de préstamos y carteras de préstamos; corretaje de valores y materias primas (commodities) y servicios de aseguramiento; corretaje de fondos de inversión, servicios de distribución e inversión; servicios de cámara de compensación financiera; servicios bancarios; servicios de tarjeta de crédito y tarjeta débito; servicios de gestión de cartera de activos; servicios de asesoría en inversión y gestión; servicios de planeación financiera; servicios de planificación de patrimonio; información financiera proporcionada por medios electrónicos; servicios de investigación financiera; servicios de financiación de préstamos; servicios de financiamiento hipotecario; préstamos con garantía hipotecaria; corretaje de bienes raíces, servicios de arrendamiento y administración; y servicios de inversión en bienes raíces.

Dada la cobertura del signo solicitado y la de los signos previamente registrados en la clase 36, esta Dirección encuentra que se configura conexidad competitiva bajo el criterio de identidad. La conexidad se configura por la coincidencia total en la naturaleza, finalidad y canal de prestación de los servicios enfrentados, ya que todos corresponden a servicios financieros, incluyendo análisis y evaluación de riesgos, préstamos, financiamiento, gestión y asesoría financiera, así como servicios bancarios y de inversión, prestados a través de entidades financieras, bancos, aseguradoras y plataformas electrónicas, dirigidos al mismo público objetivo en contextos comerciales y patrimoniales equivalentes.

Esta coincidencia permite afirmar que el consumidor se verá enfrentado a servicios idénticos en su contenido y propósito, lo que genera un riesgo directo de confusión respecto a su procedencia empresarial, al no existir elementos diferenciadores entre las coberturas enfrentadas.

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 R Race Capital (Mixta) para

Resolución N° 4417

Ref. Expediente N° SD2025/0064897

distinguir servicios comprendidos en la clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza⁵, solicitada por Race Capital Colombia S.A.S., por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar de esta resolución a Race Capital Colombia S.A.S., 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 TERCERO: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 23 de enero de 2026



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

⁵ **36:** Análisis de datos financieros; análisis de riesgos financieros; evaluación de riesgos financieros; prestación de servicios de préstamos financieros para terceros; servicios de préstamos financieros; servicios financieros; servicios financieros, en concreto, liquidación de deudas; servicios financieros prestados por medios electrónicos; servicios financieros relativos a préstamos.

