

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 23653

Ref. Expediente N° SD2025/0073703

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 24 de julio de 2025, Spin Master Ltd. solicitó el registro de la Marca **FUGGLER FUNNY UGLY MONSTER** (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. 1078, no se presentaron oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que el día 22 de enero del 2026, la sociedad Spin Master Ltd, mediante expediente SD2026/0005537 radicó la “Cesión de Solicitud de Registro Marcario”, con el fin de obtener la modificación en el petitorio, e incluir a la sociedad Libertas IP Limite como solicitante del signo en cuestión.

CUARTO: 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 irregistrabilidad 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.”

Caso Concreto

Modificación del solicitante dentro del petitorio

Antes de realizar el estudio de registrabilidad del signo solicitado, es necesario hacer la siguiente precisión:

El artículo 143 de la Decisión Andina 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, señala que:

“El solicitante de un registro de marca podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite. Del mismo modo podrá pedir la corrección de cualquier error material.”

¹ 28: Juguetes; disfraces para juguetes; juegos; rompecabezas; artículos de cotillón; máscaras [juguetes]; adornos para árboles de Navidad, excepto luces, velas y productos de confitería.

Ref. Expediente N° SD2025/0073703

Asimismo, la oficina nacional competente podrá sugerir al solicitante modificaciones a la solicitud en cualquier momento del trámite. Dicha propuesta de modificación se tramitará de conformidad con lo establecido en el artículo 144.

En ningún caso la modificación podrá implicar el cambio de aspectos sustantivos del signo o la ampliación de los productos o servicios señalados inicialmente en la solicitud. Si las normas nacionales lo permiten, se podrán establecer tasas para la solicitud de modificación.”

De igual forma, el numeral 1.2.1.6.1. Capítulo Primero del Título X de la Circular Única establece: “(...) Salvo que se presente el Formulario firmado por las partes, en los casos de cambio de titular o de solicitante, la afectación deberá ser demostrada con el original o la copia de alguno de los siguientes documentos, según sea el caso: i) El contrato en el que conste la cesión firmada por las partes. ii) El extracto del contrato en el que figure el cambio de titularidad. El extracto del contrato debe contener las páginas del contrato donde conste la cesión del derecho y en las que se evidencien las partes del contrato. iii) La sentencia judicial que ordene el cambio de titularidad. iv) El documento que acredite la fusión.

Por lo anterior, una vez revisada la base de datos de la entidad y los documentos que obran en el expediente, se pudo constatar que mediante apoderado, la sociedad SPIN MASTER LTD, la cual emerge como solicitante dentro del petitorio, presentó mediante radicado de modificación SD2026/0005537 del 22 de enero de 2026, contrato de cesión de solicitudes de registro, en el cual se solicita el cambio de la información del solicitante inicial SPIN MASTER LTD. por la de la sociedad LIBERTAS IP LIMITED.

Una vez verificada la petición, esta Entidad observa que la solicitud de modificación radicada cumple con los requerimientos normativos establecidos, razón por la cual se procede a realizar el respectivo cambio en el sistema, quedando como Solicitante del registro de la marca, la sociedad LIBERTAS IP LIMITED según consta en el poder y contrato de cesión obrante en el expediente.

Causales de irregistrabilidad 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,

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° SD2025/0073703

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
Nominativa	Hugger	Viviana Otalvaro guzman	SD2019/0034105	11	28	Marca	Registrada	10/12/2029

Los signos a comparar son los siguientes:

•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° SD2025/0073703

El signo solicitado	La marca registrada
	HUGGER

Jurisprudencia

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso: 0170-IP-2013, ha señalado 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.”

Análisis comparativo

En el caso que nos ocupa, le compete a esta Dirección verificar si el signo solicitado a registro **‘FUGGLER FUNNY UGLY MONSTER’**, se encuentra incurso en las causales de irregistrabilidad establecidas por la Decisión 486 del año 2000.

En ese contexto esta Dirección de Signos Distintivos evidencia, que desde el punto de vista ortográfico el signo solicitado **FUGGLER FUNNY UGLY MONSTER’** y el signo protegido **HUGGER**, presentan una estructura ortográfica similar, al compartir la desinencia **“UGG/ER”**, que constituye el núcleo nominal dominante y de mayor recordación en ambos conjuntos. Esta coincidencia se presenta respecto de la secuencia

Ref. Expediente N° SD2025/0073703

de vocales U – E y las consonantes **G-G-R**, lo que refuerza la impresión equivalente que dificulta al consumidor diferenciar el signo pretendido con claridad.

En consecuencia, las similitudes ortográficas se ven reforzadas desde el plano fonético, toda vez, que los signos comparten una secuencia sonora similar al momento de ser pronunciados: **FUGGLER / HUGGER**, como se aprecia en los fonemas **U-G-G-L-E-R / H-U-G-G-E-R**, los cuales proyectan un sonido equivalente derivado: en primer lugar de la vocal central abierta breve U, seguido de la repetición del sonido GG consonante oclusiva velar sonora y el cierre final con vocal reducida E y consonante R que definen la similitud sonora entre los signos analizados, y produce que el consumidor no individualice con claridad el signo pretendido.

Adicionalmente, la incorporación de elementos gráficos en el signo solicitado, consistentes en un diseño con segmentación de imagen y denominación que incluye la desinencia **U-G-G-E-R** coincidente, no resulta suficiente para sustentar su diferenciación frente al signo que goza de protección marcaria. Por el contrario, dichas características refuerzan las similitudes previamente señaladas y podrían llevar al consumidor promedio a pensar equivocadamente que se encuentra ante una variación gráfica de una marca que ya conoce.

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.

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

Clase 28: Juguetes; disfraces para juguetes; juegos; rompecabezas; artículos de cotillón; máscaras [juguetes]; adornos para árboles de Navidad, excepto luces, velas y productos de confitería.

El signo previamente registrado identifican:

Expediente SD2019/0034105 clase 28: Herramientas de juguete; juguetes para bebés; juguetes educativos; juguetes educativos para bebés; juguetes flexibles; juguetes de

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° SD2025/0073703

peluche; juguetes rellenos; muñecos articulados de juguete; móviles [juguetes]; personajes de fantasía de juguete.

Conexidad competitiva entre los productos de la clase 28 del signo solicitado y los productos de la clase 28 del antecedente (Principio de Razonabilidad)

En el caso bajo estudio, se evidencia conexión competitiva bajo el Principio de Razonabilidad entre las coberturas analizadas, teniendo en cuenta que comparten una misma industria naturaleza, finalidad y destinación. En efecto, frente a todos los productos solicitados y los protegidos por el registro previo relacionados con *juegos y juguetes*, se advierte que todos hacen referencia a un mismo género de elementos asociados al ocio y el entretenimiento de los consumidores, son de uso conjunto y suelen encontrarse en la misma sección de juguetería. En esa medida y, teniendo en cuenta las similitudes identificadas entre los conjuntos, es razonable que el consumidor establezca asociaciones erradas al concluir que los bienes provienen de un mismo empresario.

Adicionalmente, en el mercado de productos de juguetería, los canales de comercialización suelen coincidir ampliamente, en la medida en que estos bienes se ponen a disposición del público a través de tiendas especializadas en juguetes, grandes superficies, almacenes por departamentos, supermercados y plataformas de comercio electrónico, así como catálogos digitales y marketplaces. Esta convergencia en los canales de venta implica que los productos se encuentren en los mismos espacios físicos y virtuales, expuestos al mismo tipo de consumidor, lo que refuerza la posibilidad de que sean asociados a un mismo origen empresarial.

Ahora bien, en cuanto a los productos pretendidos consistentes en *adornos para árboles de navidad*, de una parte, y la cobertura pretendida consistente en *juegos y juguetes*, advierte esta Dirección que unos y otros comparten un común denominador determinante y es su relación con el periodo del año de la navidad, donde tanto los productos asociados a la decoración navideña como los juguetes y juegos, suelen compartir canales de comercialización y medios de promoción, de tal manera que, dadas las similitudes denotadas entre los conjuntos de productos, es plausible que el consumidor interprete que el mismo empresario que produce juegos y juguetes ha ampliado su oferta comercial al incluir bienes afines como aquellos asociados a la decoración de árboles de navidad, determinándose un riesgo de que el usuario los asocie erróneamente a un mismo origen empresarial.

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 **FUGGLER FUNNY UGLY MONSTER** (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 28 de la

Resolución N° 23653

Ref. Expediente N° SD2025/0073703

Clasificación Internacional de Niza⁵, solicitada por Libertas IP Limited, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar de esta resolución a Libertas IP 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 1 de abril de 2026



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

⁵ 28: Juguetes; disfraces para juguetes; juegos; rompecabezas; artículos de cotillón; máscaras [juguetes]; adornos para árboles de Navidad, excepto luces, velas y productos de confitería.