

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 46816

Ref. Expediente N° SD2025/0123768

Por la cual se niega parcialmente una solicitud de registro marcario multiclase

EL DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS
en ejercicio de sus facultades legales y,

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que por escrito presentado el día 26 de noviembre de 2025, SHAANXI TONLY HEAVY INDUSTRIES CO., LTD., solicitó el registro del Marca TONLY (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 7 y 12 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1088, 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.

¹ 7: Extractores para minería; Molinos maquinas; Taladros de minería; Máquinas de movimiento de tierras; transportador maquinas; gruas; Rectificadoras; Máquinas de explotación minera; Aparatos de tratamiento de minerales metalíferos; Machacadoras; Máquina pavimentadora; Maquinaria para la agricultura, movimiento de tierras, construcción, extracción de petróleo y gas y minería; Apisonadoras; Máquinas para construir carreteras; Grúas [máquinas de levantamiento]; Aparato de manipulación para carga y descarga; torres de perforación; Palas mecánicas; Excavadora mecánicas; Máquinas de pavimentación de hormigón; Hormigoneras; Hormigoneras [máquinas]; Máquinas para el acabado de hormigón; bombas [máquinas]; Bombas eléctricas; trituradoras de residuos eléctricos; máquinas pulverizadoras; excavadoras hidráulicas; Excavadoras; Arrancadoras [máquinas]; Motores hidráulicos para excavadoras; Excavadoras [máquinas para movimiento de tierras]; Máquinas de dragado; trenes de rodamiento de caucho en cuanto partes de orugas de máquinas de explotación minera.

12: Remolques [vehículos]; Carretillas elevadoras; Vehículos eléctricos; Vehículo de motor; Transportadores aéreos; Gruas remolque; Camiones; Vagonetas de mina; Vehículos de locomoción terrestre, aérea, acuática o ferroviaria; Vehículos terrestres autónomos; Vehículos para transporte por tierra; Vehículos todoterreno; Remolque completo; Camiones cisterna; Teleféricos; Empujadores de vagonetas de minas; vehículos para uso en minas; componentes estructurales de camiones; Camión volquete.

Ref. Expediente N° SD2025/0123768

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, 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:

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 :

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° SD2025/0123768

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	SONLY	Ningbo ouyilai machinery manufacturing co.,ltd	SD2024/0094834	12	7	Marca	Registrada	19 jul. 2034

Los signos a comparar son los siguientes:

El signo solicitado	La marca registrada
TONLY	<i>SONLY</i>

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”.

Análisis comparativo

Se encuentra en esta instancia la Dirección de Signos Distintivos ante la examinación de los signos anteriormente mencionados, encontrando que, al tratarse de marcas mixtas, es necesario identificar el elemento que ejerce una mayor influencia en la percepción del consumidor para llevar a cabo el cotejo marcario.

Como se desprende del extracto jurisprudencial citado, las marcas mixtas están conformadas por elementos gráficos y denominativos, pero cuando el componente denominativo tiene un carácter preponderante, el análisis debe centrarse en este, ya que es el que guía la atención de los consumidores y determina la impresión general de la marca.

Por lo anterior, el elemento nominativo de la marca solicitada es “TONLY” el cual contiene similitudes a nivel ortográfico con la marca “SONLY”.

Para empezar, el signo solicitado comparte cuatro de las cinco letras que componen al signo **SONLY**, que a su vez repercute en una misma extensión de los signos y en la cantidad de sílabas que componen a ambos signos (TON-LY / SON-LY), siendo la última posición de estos en donde reposa el acento de la sílaba tónica.

Por último, fonéticamente se puede observar que respecto del signo “SONLY” la marca en registro utiliza fonemas similares, pues a pesar de tener la misma consonante al inicio del signo, los demás sonidos se conjugan de la misma forma.

Adicionalmente, es importante señalar que el signo solicitado, a pesar de tener naturaleza mixta, se compone de una expresión con letras en estilo tipo negrilla, sin ningún tipo de



Ref. Expediente N° SD2025/0123768

elemento adicional que le permita diferenciarse claramente del antecedente, lo que incrementa las similitudes anteriormente anotadas.

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 productos ⁴.

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

Clase 7: Extractores para minería; Molinos maquinas; Taladros de minería; Máquinas de movimiento de tierras; transportador maquinas; gruas; Rectificadoras; Máquinas de explotación minera; Aparatos de tratamiento de minerales metalíferos; Machacadoras; Máquina pavimentadora; Maquinaria para la agricultura, movimiento de tierras, construcción, extracción de petróleo y gas y minería; Apisonadoras; Máquinas para construir carreteras; Grúas [máquinas de levantamiento]; Aparato de manipulación para carga y descarga; torres de perforación; Palas mecánicas; Excavadora mecánicas; Máquinas de pavimentación de hormigón; Hormigoneras; Hormigoneras [máquinas]; Máquinas para el acabado de hormigón; bombas [máquinas]; Bombas eléctricas; trituradoras de residuos eléctricas; máquinas pulverizadoras; excavadoras hidráulicas; Excavadoras; Arrancadoras [máquinas]; Motores hidráulicos para excavadoras; Excavadoras [máquinas para movimiento de tierras]; Máquinas de dragado; trenes de rodamiento de caucho en cuanto partes de orugas de máquinas de explotación minera.

Los signos previamente registrados identifican:

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

SD2024/0094834	Clase 7: Máquinas gofradoras; máquinas de procesamiento de materias plásticas; máquinas de moldeo de plásticos por inyección; máquinas cortadoras de caucho; máquinas punzonadoras electrónicas para materias plásticas [tratamiento de superficies de impresión de materias plásticas]; máquinas bobinadoras de hilos de plástico.
----------------	--

Conexidad competitiva entre la clase 7 (razonabilidad)

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 :

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° SD2025/0123768

Si bien las coberturas tratan de productos que no se encuentran en una misma categoría, sí es cierto que en ambos casos se trata de maquinaria de trabajo industrial y pesado. Con base en esta premisa, el consumidor puede caer en el riesgo de asociación debido a las similitudes anotadas, pues podría considerar que el empresario que se encuentra solicitando el registro tiene algún tipo de relación con el titular del registro marcario. Esto, a pesar de que se trata de maquinarias diferentes, pero que igualmente se utilizan para tipos de trabajos pesados, con incidencia en líneas de producción específica.

Adicionalmente, se trata de bienes de un mismo género (máquinas) y que se encuentran en una misma clase nomenclador, por lo que se aumenta el riesgo de asociación para los consumidores.

Finalmente, al aplicar la teoría de la interdependencia que como su nombre lo indica implica reciprocidad, interrelación, correspondencia y dependencia entre los signos que se comparan y los bienes que distinguen, el análisis comparativo de los mismos debe ser que a mayor similitud de los signos, mayor diferenciación debe haber entre los productos o servicios, lo cual no se da en el presente caso debido a que ambos signos identifican maquinarias dedicadas a la producción o explotación de bienes⁵.

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.

No obstante lo anterior, la decisión de concesión del signo solicitado con relación a la clase 12 deberá ser suspendida hasta tanto quede en firme la decisión de la clase restante, tal como lo dispone el numeral 1.2.5.7.2 del capítulo primero de la Circular Única, el cual prescribe lo siguiente:

“Cuando la Superintendencia encuentre que el registro de la marca debe ser negado para uno o varios productos o servicios incluidos en la solicitud, pero concedido para los restantes, solo se pronunciará respecto de la negación.

La decisión de concesión se suspenderá, profiriéndose la resolución de concesión para los restantes productos o servicios, una vez quede en firme la decisión respecto de los productos o servicios para los cuales se profirió resolución de negación (...)

En mérito de lo expuesto, esta Dirección,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Negar el registro de la Marca TONLY (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 7 de la Clasificación Internacional de Niza⁶, solicitada

⁵ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 135-1P-2004, 81-1P-2004.

⁶ Clase 7: Extractores para minería; Molinos maquinas; Taladros de minería; Máquinas de movimiento de tierras; transportador maquinas; gruas; Rectificadoras; Máquinas de explotación minera; Aparatos de tratamiento de minerales metalíferos; Machacadoras; Máquina pavimentadora; Maquinaria para la agricultura, movimiento de tierras, construcción, extracción de petróleo y gas y minería; Apisonadoras; Máquinas para construir carreteras; Grúas [máquinas de levantamiento]; Aparato de manipulación para carga y

Ref. Expediente N° SD2025/0123768

por SHAANXI TONLY HEAVY INDUSTRIES CO., LTD., por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar de esta resolución a SHAANXI TONLY HEAVY INDUSTRIES 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, decídanse las clases suspendidas.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 22 de junio de 2026



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

descarga; torres de perforación; Palas mecánicas; Excavadora mecánicas; Máquinas de pavimentación de hormigón; Hormigoneras; Hormigoneras [máquinas]; Máquinas para el acabado de hormigón; bombas [máquinas]; Bombas eléctricas; trituradoras de residuos eléctricos; máquinas pulverizadoras; excavadoras hidráulicas; Excavadoras; Arrancadoras [máquinas]; Motores hidráulicos para excavadoras; Excavadoras [máquinas para movimiento de tierras]; Máquinas de dragado; trenes de rodamiento de caucho en cuanto partes de orugas de máquinas de explotación minera