

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 49224

Ref. Expediente N° SD2025/0096250

Por la cual se niega un registro

LA DIRECTORA DE SIGNOS DISTINTIVOS (E)
en ejercicio de sus facultades legales y,

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que por escrito presentado el día 19 de septiembre de 2025, 52TOYS Development Co., Ltd., solicitó el registro de la Marca NOOK (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1082, 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 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.”

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

¹ **35:** Publicidad; organización de exposiciones con fines comerciales o publicitarios; servicios de agencias de importación-exportación; ventas en pública subasta; promoción de ventas para terceros; gestión empresarial de artistas intérpretes o ejecutantes; suministro de espacios de venta en línea para vendedores y compradores de productos y servicios; optimización de motores de búsqueda con fines de promoción de ventas; servicios de consultoría en gestión empresarial y organización de empresas; organización y dirección de eventos comerciales; contabilidad; auditorías contables y financieras; consultoría sobre organización de negocios; consultoría en gestión empresarial y organización de empresas; gestión comercial de licencias de productos y servicios de terceros; servicios de publicidad.

Ref. Expediente N° SD2025/0096250

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:

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Vigencia
Nominativa	NOOK	Nook Digital, LLC	12209805	10	9, 11, 35, 38, 41, 42, 45	Marca	31 de mayo de 2033

Los signos a comparar son los siguientes:

El signo solicitado	La marca registrada
	NOOK

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 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° SD2025/0096250

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 observa que advierte que el signo solicitado a registro frente al signo antecedente, es susceptible de generar riesgo de confusión por cuanto se trata de signos ortográficamente idénticos, sin que la inclusión de una tipología especial de letra disipe la referida equivalencia por lo que se obvia cualquier análisis comparativo entre los mismos.

Esta Dirección observa que los signos cotejados son idénticos, por lo cual no se requiere mayor análisis para determinar el riesgo de confusión existente.

"La comparabilidad entre marcas idénticas no requiere reglas distintas del cotejo, comparación simple y confrontación visual de dos signos idénticos para derivar de ellos el gravísimo riesgo de confusión, sin necesidad de acudir a métodos sofisticados, a elucubraciones mayores o a una elaboración del pensamiento o del raciocinio. Hasta en las pruebas más elementales de comprensión y asociación de ideas, que practican a los niños, basta con que ellos vean imágenes iguales para deducir de ellas una identidad determinada." (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, proceso 21-IP-96, G.O. 318 de enero 26 de 1998. Citada en proceso 59-IP-2000, el primero de septiembre del año 2000, relativo a la marca MAX MARA).

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:

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,

Ref. Expediente N° SD2025/0096250

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

35: Publicidad; organización de exposiciones con fines comerciales o publicitarios; servicios de agencias de importación-exportación; ventas en pública subasta; promoción de ventas para terceros; gestión empresarial de artistas intérpretes o ejecutantes; suministro de espacios de venta en línea para vendedores y compradores de productos y servicios; optimización de motores de búsqueda con fines de promoción de ventas; servicios de consultoría en gestión empresarial y organización de empresas; organización y dirección de eventos comerciales; contabilidad; auditorías contables y financieras; consultoría sobre organización de negocios; consultoría en gestión empresarial y organización de empresas; gestión comercial de licencias de productos y servicios de terceros; servicios de publicidad.

El signo previamente registrado identifica:

Expediente 12209805 clase 35: servicios de venta al por menor y venta al por menor en línea en tiendas que ofrecen libros electrónicos, revistas, artículos de revistas, artículos de periódicos, libros de historia electrónicos, periódicos, descuento, rebaja y cupones de ofertas especiales y vouchers y cupones y vouchers todo en los libros, revistas, periódicos, computadores móviles, tabletas y aparatos lectores electrónicos y aplicaciones, música, vídeos y publicaciones electrónicas, tales como, libros electrónicos, revistas y periódicos, y que ofrecen contenido digital descargable del sitio web de libros descargables, libros electrónicos, revistas, artículos, cuentos, periódicos, libros de texto, imágenes, computador móvil, tableta y aplicaciones de lectura electrónica, música y películas a través de cable y acceso inalámbrico a internet, servicios de venta al por menor venta al por menor en línea en tiendas que ofrecen lectores de libros electrónicos portátiles y accesorios para lectores de libros electrónicos portátiles, a saber, estuches de transporte, estuches de transporte en cuero, fundas de silicona, tela y plástico y pieles para lectores de libros electrónicos, baterías recargables, luces para libros, películas protectoras y combinación de luces para libros y cubiertas, servicios de atención al cliente, tales como, la prestación de asistencia con la activación y el uso de los lectores de libros electrónicos, la descarga de las publicaciones electrónicas y las cuentas en línea de los clientes, proporcionando un sitio web para los usuarios con recomendaciones específicas informadas de productos de consumo y servicios específicos validados por las preferencias de entrada y la red social del usuario, proporcionando un sitio web para los usuarios con recomendaciones personalizadas exclusivas sobre libros, libros electrónicos, autores, tema objeto del libro, géneros de libros, música y contenidos multimedia de entretenimiento, promoción de productos y servicios de terceros, proporcionando un sitio web con descuentos, cupones, rebajas, vouchers y ofertas especiales en libros, revistas, periódicos, computadores móviles, tabletas y aparatos lectores electrónicos y

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 (dentifricio) 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° SD2025/0096250

aplicaciones, música, vídeos y publicaciones electrónicas, tales como, libros electrónicos, revistas y periódicos, el suministro de información a los consumidores sobre los aparatos lectores de libros electrónicos, libros, autores y publicaciones electrónicas a través de un sitio web, el suministro de información al consumidor y noticias sobre nuevos libros y lanzamiento de libros electrónicos, aplicaciones y características de los lectores de libros electrónicos portátiles, servicio al cliente, a saber, servicio al cliente y servicios de consulta del producto a través de quioscos en las tiendas, teléfono y correo electrónico, servicio al cliente en el campo de los libros electrónicos, revistas y periódicos, música descargable, computador descargable, lectores de libros electrónicos portátiles, computadores móviles y aplicaciones para computadores tipo tableta, lectores de libros electrónicos portátiles, computadores móviles, computadores tipo tableta y accesorios para lectores de libros electrónicos portátiles, computadores móviles y computadores tipo tableta, tales como, estuches de transporte, estuches de transporte en cuero, fundas de silicona, tela y plástico y pieles para lectores de libros electrónicos, baterías recargables, luces para libros, películas protectoras y combinación de luces para libros y cubiertas y cables usb, servicios en línea de tiendas minoristas que ofrecen entretenimiento y contenidos educativos, tales como, suscripciones a música, libros, películas y programas de televisión..

Dada la cobertura de los signos enfrentados, esta Dirección encuentra que es posible que los mismos 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.

Es importante indicar que los signos distintivos no identifican clases, sino productos o servicios y que, en una misma clase se pueden encontrar servicios que están allí principalmente por criterios de abstracta finalidad, más que de la comunidad de otros factores que lleven a endilgar un mismo origen empresarial. No obstante, no hay duda de la relación entre los signos confrontados toda vez que se trata del mismo tipo de servicios referido a negocios comerciales y servicios de publicidad, ubicados en la misma clase del nomeclador internacional.

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 NOOK (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por 52TOYS Development Co., Ltd., por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar de esta resolución a 52TOYS Development Co., Ltd., 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

Resolución N° 49224

Ref. Expediente N° SD2025/0096250

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 30 de junio de 2026



MARIA DEL PILAR SERNA ROMERO
DIRECTORA DE SIGNOS DISTINTIVOS (E)