

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 71410

Ref. Expediente N° SD2025/0000686

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 7 de enero de 2025, Nicolás Giraldo Arenas, solicitó el registro de la Marca G3 TALLER (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1063, 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 37: Servicios de taller mecánico de mantenimiento y reparación de vehículos a motor; servicios de taller mecánico de mantenimiento y reparación de vehículos automóviles.

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° SD2025/0000686

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	G318	CHONGQING CHANGAN AUTOMOBILE CO. LTD.	SD2024/0055617	12	12	Marca	Registrada	05 ago. 2035
Nominativa	G32 CARGO	THE GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY	05085564	8	12	Marca	Registrada	10 mar. 2026

Los signos a comparar son los siguientes:

El signo solicitado	Las marcas registradas
---------------------	------------------------

•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° SD2025/0000686

	G318 G32 CARGO
---	------------------------------

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

En el caso que nos ocupa, le compete a esta Dirección verificar si el signo solicitado a registro “**G3 TALLER**” se encuentra incurso en las causales de irregistrabilidad establecidas por la Decisión 486 del año 2000.

De esta forma, esta Dirección encuentra que los signos analizados **G3 TALLER** vs **G318 / G32 CARGO**, son similarmente confundibles. En efecto, al apreciarlos en conjunto se observa que son ortográfica y fonéticamente similares, comoquiera que la marca solicitada está contenida en las marcas antecedentes, reproduciendo las siguientes consonantes y números en su mismo orden y disposición: G-3, sin que la adición de la expresión TALLER en el signo solicitado le otorgue el carácter diferenciador, teniendo en cuenta que es una expresión explicativa y de uso común.

Ref. Expediente N° SD2025/0000686

De igual manera, los signos analizados son fonéticamente similares, pues al ser pronunciadas las expresiones que distinguen las denominaciones se genera un impacto sonoro muy similar: **GE TRES – GE TRES UNO OCHO / GE TRES – GE TRES DOS**, en razón a la disposición de los fonemas utilizados.

Por lo anterior, las similitudes referenciadas en el aspecto nominativo dada la coincidencia del elemento “**G3**” podrían inducir en error al consumidor promedio, pues podría pensar que se encuentra ante una variación o derivación de los signos protegidos, o en su defecto asociarlos con un mismo origen empresarial, cuando en realidad se trata de empresarios distintos

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.

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

Clase 37: Servicios de taller mecánico de mantenimiento y reparación de vehículos a motor; servicios de taller mecánico de mantenimiento y reparación de vehículos automóviles.

Los signos previamente registrados identifican:

Expediente SD2024/0055617 Clase 12: Vehículos eléctricos; Camiones; Automóviles; Automóviles de turismo; Amortiguadores para automóviles; Motores de propulsión para vehículos terrestres; Motores eléctricos para vehículos terrestres; Embragues para vehículos terrestres; Autocaravanas; Carrocerías de automóviles; Todos los productos mencionados, excluyendo bicicletas, bicicletas eléctricas, motocicletas o motocicletas eléctricas.

Expediente 05085564 Clase 12: Llantas.

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° SD2025/0000686

Relación de conexidad entre servicios de la clase 37 y productos de la clase 12 (Principio de Razonabilidad⁵)

Existe conexión competitiva por razonabilidad, cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado, puede asumir que los productos y servicios identificados por los signos confrontados provienen del mismo empresario.

Si bien las marcas distinguen productos y servicios diferentes, los mismos resultan accesorios entre sí, por cuanto es común que un empresario que se dedique a los “Servicios de taller mecánico de mantenimiento y reparación de vehículos a motor y automoviles”, amplíe su nicho en el mercado y ahora ofrezca insumos y partes de los vehículos a los que les hace mantenimiento y reparación, así como los productos en sí tales como “Automóviles, llantas, amortiguadores para automóviles; motores de propulsión para vehículos terrestres; motores eléctricos para vehículos; embragues para vehículos; y carrocerías” a través de establecimientos propios vinculados directa o indirectamente con su marca. Así, existe conexión cuando el consumidor asume como razonable que los productos y servicios provienen del mismo empresario.

En ese escenario, existe la posibilidad que el consumidor vincule los servicios de la marca solicitada con los productos de las marcas previamente registradas, donde es claro que en este caso -y dadas las similitudes del signo-, los consumidores pueden llegar a creer que se cuenta con un único origen empresarial.

Lo anterior conllevaría, a que los signos coincidan en los mismos canales de comercialización, medios de promoción y divulgación, creando en la percepción y en la mente del consumidor una idea errónea que se trata de productos y servicios que tienen un mismo origen empresarial en virtud del Principio de Razonabilidad, o que el signo que se pretende registrar constituye una innovación marcaria.

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 G3 TALLER (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza⁶, solicitada por Nicolás Giraldo Arenas, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar de esta resolución a Nicolás Giraldo Arenas, solicitante

⁵ Existe conexidad competitiva por principio de razonabilidad, partiendo desde la óptica del consumidor, el cual teniendo en cuenta la realidad del mercado “(...) puede asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión presentan un mismo origen empresarial. Así, en determinados mercados quien fabrica cerveza, también expende agua embotellada”.

⁶ 37: Servicios de taller mecánico de mantenimiento y reparación de vehículos a motor; servicios de taller mecánico de mantenimiento y reparación de vehículos automóviles.

Resolución N° 71410

Ref. Expediente N° SD2025/0000686

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 16 de septiembre de 2025



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS