

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 76420

Ref. Expediente N° SD2025/0016211

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 febrero de 2025, TOMA TU MOTO S.A.S., solicitó el registro de la Marca TOMATUMOTO.COM (Mixta) para distinguir productos y servicios comprendidos en las clases 7, 9, 35 y 39 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1072, 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

¹ 7: Equipos de movimiento y manipulación controlados y regulados a distancia mediante las comunicaciones de internet de las cosas [idc].

9: Instrumentos de vigilancia para dispositivos compatibles con internet de las cosas [idc]; pasarelas internet de las cosas [iot]; programas informáticos para dispositivos compatibles con internet de las cosas [idc]; sensores para dispositivos compatibles con internet de las cosas [idc]; software de aplicaciones informáticas para uso en la aplicación de internet de las cosas [idc]; software informático para la implementación de la internet de los objetos [idc].

35: Servicios administrativos [trabajos de oficina].

39: Alquiler de vehículos; alquiler de vehículos eléctricos; alquiler de vehículos terrestres de motor; servicios de alquiler de vehículos.

Ref. Expediente N° SD2025/0016211

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 marcas previamente registradas

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 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 (dentrífico) 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° SD2025/0016211

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado	Vigencia
Nominativa	RECOGEMOSTUMOTO.COM	MARIA IVONNE ARENAS ACEVEDO	SD2021/0030238	11	39	Marca	Registrada	19/10/2031
Mixta	TUMOTO.COM	CLASSIFIEDS LLC	02038592	8	35	Marca	Registrada	24/01/2033

Los signos a comparar son los siguientes:

El signo solicitado	Las marcas registradas
	
	RECOGEMOSTUMOTO.COM

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”.

Por otro lado, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso: 0170-IP-2013, ha señalado que:

“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



Ref. Expediente N° SD2025/0016211

identifique la marca y distinga el producto. Si al realizar la comparación se determina que en la marca mixta predomina el elemento denominativo, 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 lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial”.

Análisis comparativo

Esta Dirección encuentra que el signo solicitado **TOMATUMOTO.COM** y las marcas registradas **TUMOTO.COM** y **RECOGEMOSTUMOTO.COM**, apreciados en conjunto de manera sucesiva y no simultánea, presentan similitudes susceptibles de generar riesgo de confusión o de inducir a error al público consumidor.

TOMATUMOTO.COM / RECOGEMOSTUMOTO.COM

En primer lugar, esta Dirección observa que el signo solicitado **TOMATUMOTO.COM** respecto a la marca **RECOGEMOSTUMOTO.COM** presentan similitudes ortográficas pues comparten la expresión **TUMOTO.COM** compuesta por cuatro vocales y cinco consonantes ubicadas en el mismo orden y disposición sin que la variación de recogemos por toma al inicio del signo solicitado sean elementos de diferenciación en los signos estudiados.

Sumado a lo anterior, existe similitud por la parte fonética, teniendo en cuenta que el impacto sonoro que generan al ser pronunciados son muy similares, pues comparten los mismos fonemas **TOMATUMOTO.COM / RECOGEMOSTUMOTO.COM** lo que permitirá que el consumidor piense que son el mismo titular cuando en realidad no es así.

Con respecto a la incorporación de elementos gráficos que hace el signo solicitado consistente en el uso de un tipo particular de grafía no resultan suficientes para predicar su diferenciación respecto del conjunto que goza de protección marcaría. Las similitudes señaladas con anterioridad, pueden llevar al consumidor promedio a pensar equivocadamente que se encuentra ante una variación o modificación gráfica de las marcas que ya conocen.

TOMATUMOTO.COM / TUMOTO.COM

En segundo lugar, al apreciar el signo solicitado **TOMATUMOTO.COM** y las marcas registradas **TUMOTO.COM**, son similarmente confundibles, teniendo en cuenta que el signo solicitado reproduce de manera total la marca registrada en toda su extensión pues comparten las letras **T, U, M, O, T, O, C, O y M** en el mismo orden e incluso comparten un punto.

Por otra parte, en cuanto al aspecto fonético, los signos cotejados presentan similitudes en los sonidos, pues al ser pronunciados por los consumidores generan un impacto sonoro bastante similar **TO-MA-TU-MO-TO.COM / TU-MO-TO.COM** sin que la ausencia de la raíz toma en el signo antecedente logre diferenciarlos pues emiten un sonido muy similar en los conjuntos analizados. Por lo anterior, las similitudes podrían inducir equivocadamente al consumidor promedio, pues podría pensar que se encuentra ante una modificación del signo protegido.

Finalmente, la incorporación de elementos gráficos que hace el signo solicitado consistente en el uso de una tipografía no resultan suficientes para predicar su diferenciación respecto del conjunto que goza de protección marcaría. Las similitudes señaladas pueden llevar al

Ref. Expediente N° SD2025/0016211

consumidor promedio a pensar equivocadamente que se encuentra ante una variación gráfica de la 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 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

Dentro de los servicios a distinguir con el signo solicitado se encuentran:

Clase 35: Servicios administrativos [trabajos de oficina].

Clase 39: Alquiler de vehículos; alquiler de vehículos eléctricos; alquiler de vehículos terrestres de motor; servicios de alquiler de vehículos.

Los signos previamente registrados identifican:

Expediente SD2021/0030238 Clase 39: Servicios de grúa en particular para vehículos terrestres, Servicios de auto grúa a nivel nacional e internacional ya sea en plataforma o enganche para vehículos, Asistencia en caso de avería de vehículos (servicio de remolque).

Expediente 02038592 Clase 35: Publicidad, gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina.

Conexidad competitiva entre servicios de la clase 35 y las prestaciones de la clase 35 del signo previamente registrado Expediente 02038592 (identidad y criterio de razonabilidad)

De conformidad con los factores de conexidad competitiva, esta Dirección observa que hay identidad de servicios en los signos estudiados, comoquiera que la marca solicitada pretende identificar los mismos productos que los antecedentes encontrados en la clase 35 Internacional de Niza, tratándose de “trabajos de oficina”. Por lo anterior, es claro definir

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° SD2025/0016211

que los signos en conflicto al identificar servicios idénticos dentro de la misma clase comparten género, naturaleza y finalidades, pues se trata de servicios necesarios para ejecutar actividades empresariales y de índole administrativa. Dichas circunstancias, pueden llevar a pensar equivocadamente al consumidor que se encuentra ante prestaciones ofrecidas por el mismo empresario, cuando en realidad se trata de empresarios distintos.

Asimismo, esta Dirección también puede evidenciar que existe una relación estrecha entre los servicios pretendidos en la clase 35 “Servicios administrativos [trabajos de oficina]” y los registrados en la clase 35 “Publicidad, gestión de negocios comerciales; administración comercial” de la marca fundamento de negación, pues estos servicios están relacionados competitivamente teniendo en cuenta el criterio de razonabilidad⁵. Lo anterior, toda vez que desde la perspectiva del consumidor promedio, existe una unidad funcional y comercial entre ambos grupos de servicios, dado que los “servicios administrativos” y la “administración comercial” hacen parte de conforman ramas de la gestión empresarial integral. En el entorno comercial actual, resulta razonable que una misma empresa ofrezca tanto servicios de apoyo administrativo operativo (trabajos de oficina, procesamiento de datos, organización documental) como servicios de administración comercial estratégica (gestión de negocios, planeación comercial, control administrativo), ya que ambos se dirigen al mismo segmento de mercado (empresas que externalizan sus áreas administrativas)

Conexidad competitiva entre servicios de la clase 39 y las prestaciones de la clase 39 del signo previamente registrado Expediente SD2021/0030238 (criterio de identidad y razonabilidad)

Conforme a los criterios de conexión competitiva, esta Dirección observa que en el presente caso existe riesgo de confusión bajo el principio de razonabilidad, dado que es habitual encontrar en el comercio empresarios que se dedican a los servicios “*Servicios de grúa en particular para vehículos terrestres, Servicios de auto grúa a nivel nacional e internacional ya sea en plataforma o enganche para vehículos, Asistencia en caso de avería de vehículos (servicio de remolque)*” que a su vez, incursionen en las prestaciones como los solicitados a registro “*Alquiler de vehículos; alquiler de vehículos eléctricos; alquiler de vehículos terrestres de motor; servicios de alquiler de vehículos*” tomando en cuenta que los servicios mencionados comparten una misma cadena de valor en el sector automotor, dirigidos a satisfacer necesidades de movilidad, transporte y solución de contingencias vehiculares. Ambos servicios se ofrecen a idéntico público objetivo (conductores, propietarios de vehículos, empresas de transporte, aseguradoras) a través de canales de comercialización convergentes (plataformas digitales, aplicaciones móviles, convenios con aseguradoras, talleres mecánicos). Adicionalmente, se observa que el signo previamente registrado pertenece a un único titular con posicionamiento en el mercado, por lo que el otorgamiento del registro solicitado podría inducir a error al público consumidor, generar un riesgo de asociación y eventualmente dar lugar a un aprovechamiento indebido de la reputación ajena.

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.

⁵ La Posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen de un mismo empresario (razonabilidad): Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad de mercado, podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario.

Ref. Expediente N° SD2025/0016211

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 las clases 7 y 9 deberán ser suspendidas hasta tanto quede en firme la decisión de las clases restantes, 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 **TOMATUMOTO.COM** (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza⁶, solicitada por TOMA TU MOTO S.A.S., por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Negar el registro de la Marca **TOMATUMOTO.COM** (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza⁷, solicitada por TOMA TU MOTO S.A.S., por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar de esta resolución a TOMA TU MOTO S.A.S., 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 CUARTO: En firme esta resolución, decídanse las clases suspendidas.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 29 de septiembre de 2025



⁶ 35: Servicios administrativos [trabajos de oficina].

⁷ 39: Alquiler de vehículos; alquiler de vehículos eléctricos; alquiler de vehículos terrestres de motor; servicios de alquiler de vehículos.

Ref. Expediente N° SD2025/0016211

**DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS**

