

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 85491

Ref. Expediente N° SD2025/0010500

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 10 de febrero de 2025, SEBASTIAN MEJIA OCAMPO, solicitó el registro de la Marca **ERA RACING** (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1060, 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

¹ **12:** Alforjas para motocicletas; almohadillas antideslizantes para depósitos de motocicletas; amortiguadores para motocicletas; bocinas de advertencia para motocicletas; bocinas para motocicletas; bolsas para portaequipajes para motocicletas; brazos oscilantes para motocicletas; cables de freno para motocicletas; cadenas de transmisión para motocicletas; cintas antideslizantes para manillares de motocicletas; cofres diseñados para motocicletas; componentes estructurales de motocicletas; cubiertas para pedales de motocicletas; cubos de ruedas para motocicletas; discos de freno para motocicletas; empuñaduras de manillares [partes de motocicletas]; frenos para motocicletas; fundas ajustables para motocicletas; guardabarros para motocicletas; infladores de motocicletas; llantas de rueda para motocicletas; motocicletas; motocicletas de motocross; motocicletas eléctricas; motores eléctricos para motocicletas; pedales de motocicletas; pinzas de freno para motocicletas; reposapiés para motocicletas; rines de rueda para motocicletas; ruedas libres para motocicletas; sillines para bicicletas, ciclos o motocicletas.

Ref. Expediente N° SD2025/0010500

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:

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado	Vigencia
Nominativa	ERA	Specialized Bicycle Components, Inc.	10039889	9	12	Marca	Registrada	24/09/2030
Mixta	ERA DRIVELINE TECHNOLOGY	CNC Driveline Technology Co., Ltd.	SD2023/0015725	11	12	Marca	Registrada	30/01/2034

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° SD2025/0010500

Los signos a comparar son los siguientes:

El signo solicitado	Las marcas registradas
	ERA
	

Jurisprudencia

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 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”.

Frente a la comparación entre marcas nominativas y mixtas, 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



Ref. Expediente N° SD2025/0010500

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 este sentido, al apreciar los signos en conjunto **ERA RACING** y los registrados **ERA / ERA DRIVELINE TECHNOLOGY**, se observa que es viable que el consumidor se vea sometido a confusión, dado que el signo solicitado y las marcas fundamento de negación evocan en el campo ideológico una idea o concepto idéntico, pues la expresión distintiva y predominante “Era” hace referencia a un período de tiempo que se cuenta a partir de un hecho destacado⁴, de modo que, el consumidor percibirá un significado idéntico y creerán erróneamente que el signo que se pretende registrar es una variación de las marcas previamente registradas o una innovación de las mismas.

A este respecto, es importante tener en cuenta que el elemento primario para fijar la existencia o inexistencia de la semejanza entre marcas comparables es el significado de las mismas. Por lo tanto, los referidos signos no pueden coexistir en el mercado sin generar confusión en el consumidor respecto a su procedencia empresarial.

Aunado a lo anterior, si bien es cierto que el signo solicitado cuenta con la expresión “Racing” que es explicativa e inapropiable y con elementos gráficos consistentes en una tipografía y disposición especial de las palabras, estos no le aportan la diferenciación suficiente para permitir su coexistencia en el mercado, lo que puede llevar al consumidor promedio a pensar equivocadamente que se encuentra ante una variación de las marcas 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 productos⁵.

Conexión competitiva

⁴ Consultado en: <https://dle.rae.es/era>

⁵ 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° SD2025/0010500

El signo solicitado pretende distinguir:

Clase 12: Alforjas para motocicletas; almohadillas antideslizantes para depósitos de motocicletas; amortiguadores para motocicletas; bocinas de advertencia para motocicletas; bocinas para motocicletas; bolsas para portaequipajes para motocicletas; brazos oscilantes para motocicletas; cables de freno para motocicletas; cadenas de transmisión para motocicletas; cintas antideslizantes para manillares de motocicletas; cofres diseñados para motocicletas; componentes estructurales de motocicletas; cubiertas para pedales de motocicletas; cubos de ruedas para motocicletas; discos de freno para motocicletas; empuñaduras de manillares [partes de motocicletas]; frenos para motocicletas; fundas ajustables para motocicletas; guardabarros para motocicletas; infladores de motocicletas; llantas de rueda para motocicletas; motocicletas; motocicletas de motocross; motocicletas eléctricas; motores eléctricos para motocicletas; pedales de motocicletas; pinzas de freno para motocicletas; reposapiés para motocicletas; rines de rueda para motocicletas; ruedas libres para motocicletas; sillines para bicicletas, ciclos o motocicletas.

Los signos previamente registrados identifican:

Expediente 10039889 Clase 12: bicicletas, partes y accesorios para bicicletas incluyendo llantas y cámaras para llantas, ruedas, frenos y pastillas para frenos, cadenas y plato, estructuras, manillares y empuñaduras para manillares, ejes, bombas, aros, sillines, radios, tubos del manubrio, barra del sillín.

Expediente SD2023/0015725 Clase 12: Kits de clutch, disco, tapa, platos de presión y volantes solo para vehículos.

Conexidad competitiva entre los productos de la clase 12 y los productos de la clase 12 de los signos previamente registrados (Criterio de razonabilidad)

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.

Así las cosas y de acuerdo con los factores de conexidad competitiva, esta Dirección encuentra que existe una relación estrecha entre los productos pretendidos y los registrados en la clase 12, teniendo en cuenta el criterio de razonabilidad⁶.

Lo anterior, debido a que en el curso normal del comercio es habitual que un empresario que se encarga de la elaboración de partes y accesorios de motocicletas tales como las relatadas en la reivindicación de la clase 12, también se encarga de bienes como los registrados, verbigracia: *“bicicletas, partes y accesorios para bicicletas incluyendo llantas y cámaras para llantas, ruedas, frenos y pastillas para frenos, cadenas y plato, estructuras, manillares y empuñaduras para manillares, ejes, bombas, aros, sillines, radios, tubos del manubrio, barra del sillín; Kits de clutch, disco, tapa, platos de presión y volantes solo para vehículos”*. Lo anterior, toda vez que en el curso normal del comercio es común que los fabricantes de motocicletas y sus partes amplíen su portafolio hacia productos de naturaleza o función similar, como bicicletas y sus partes, o componentes mecánicos compatibles con distintos tipos de vehículos automotores y no automotores

⁶ 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° SD2025/0010500

Por lo anterior, es razonable que el consumidor promedio considere erradamente que el empresario que ofrece los productos que ya conoce, decida ampliar su línea de bienes a una misma industria enfocada en la movilidad, con el fin de aumentar su participación en el mercado, generándose así la idea de que unos y otros comparten el mismo origen empresarial.

De tal suerte, logra vislumbrarse que entre éstas existe una conexión estrecha y directa, al tratarse de productos que necesariamente requieren del otro para su correcto funcionamiento o simplemente para mejorar la finalidad de estos.

Por último y teniendo en cuenta la gran similitud de los signos, resulta pertinente aplicar lo estipulado por la teoría de la interdependencia, la cual ha sido reconocida por el tribunal de justicia de la comunidad andina, afirmando que:

“(…) Por lo demás, la doctrina advierte que “cuando los signos sean idénticos o muy semejantes, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los productos o servicios a los que se aplican. Y a la inversa, esto es, cuando los productos o servicios sean idénticos o muy similares, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los signos enfrentados (STJCE, de 22 de junio de 1999. Caso Lloyd)” (BERCOVITZ, Alberto: “Apuntes de Derecho Mercantil”, Editorial Aranzadi S.A., Navarra - España, 2003, p. 475). (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 2004. Interpretación Prejudicial 135-IP-2004)”

En efecto, al dar aplicación a la teoría mencionada, que como su nombre lo indica, implica reciprocidad, interrelación, correspondencia y dependencia entre los signos que se comparan y productos que distinguen, el análisis comparativo de estos debe ser más riguroso. Así las cosas, a mayor similitud de los signos, mayor diferenciación debe haber entre los productos, lo cual no se da en el presente caso.

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 **ERA RACING** (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza⁷, solicitada por SEBASTIAN MEJIA OCAMPO, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

⁷ 12: Alforjas para motocicletas; almohadillas antideslizantes para depósitos de motocicletas; amortiguadores para motocicletas; bocinas de advertencia para motocicletas; bocinas para motocicletas; bolsas para portaequipajes para motocicletas; brazos oscilantes para motocicletas; cables de freno para motocicletas; cadenas de transmisión para motocicletas; cintas antideslizantes para manillares de motocicletas; cofres diseñados para motocicletas; componentes estructurales de motocicletas; cubiertas para pedales de motocicletas; cubos de ruedas para motocicletas; discos de freno para motocicletas; empuñaduras de manillares [partes de motocicletas]; frenos para motocicletas; fundas ajustables para motocicletas; guardabarros para motocicletas; infladores de motocicletas; llantas de rueda para motocicletas; motocicletas; motocicletas de motocross; motocicletas eléctricas; motores eléctricos para motocicletas; pedales de motocicletas; pinzas de freno para motocicletas; reposapiés para motocicletas; rines de rueda para motocicletas; ruedas libres para motocicletas; sillines para bicicletas, ciclos o motocicletas.

Ref. Expediente N° SD2025/0010500

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar de esta resolución a SEBASTIAN MEJIA OCAMPO, 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 22 de octubre de 2025



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS