

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 88841

Ref. Expediente N° SD2025/0038973

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 28 de abril de 2025, WILLIAM CAMILO RODRIGUEZ RUALES, solicitó el registro de la Marca Xtreme Racer (Nominativa) para distinguir productos comprendidos en las clases 3 y 4 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1066, 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

¹ 3: Fragancias para carros; perfumes para carros; preparaciones de limpieza para carros; preparaciones para la limpieza de carros; productos de limpieza de carros; productos de limpieza para carros.

4: Aceites de motor; aceites de motor para automóviles; aceites finos para motores; aceites lubricantes para motores de vehículos; aceites para motores diésel; lubricantes para vehículos de motor.

Ref. Expediente N° SD2025/0038973

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
Mixta	RACER	ORLANDO DE JESÚS MORENO HENAO	05091717	8	35	Marca	Registrada	19-abr-2026
Mixta	RACER	MARGARITA MARIA OSORIO CANO	00216326	7	3	Marca	Registrada	13-feb-2031

Los signos a comparar son los siguientes:

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° SD2025/0038973

El signo solicitado	Las marcas registradas
Xtreme Racer (Nominativa)	

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 encuentra que los signos analizados son similarmente confundibles por cuanto, al apreciarlos en conjunto se observa que el signo solicitado reproduce de manera íntegra la expresión “**RACER**”, la cual corresponde a los signos previamente registrados. La adición del término “**XTREME**” no genera variaciones que permitan una diferenciación efectiva entre los signos, pues tal como se evidencia, la expresión “**RACER**” es idéntica en cada signo, lo que refuerza la similitud entre ellos.

Ahora bien, considerando que el signo solicitado es nominativo, no cuenta con elementos gráficos que le otorguen distintividad ni generen una impresión diferente en el consumidor. En consecuencia, mantiene similitud con los signos registrados, ya que incorpora la misma expresión presente en el signo previamente concedido, lo que conserva la misma impresión global.



Ref. Expediente N° SD2025/0038973

Permitir la diferenciación únicamente por la inclusión de términos adicionales abriría la posibilidad de que terceros incorporen modificaciones mínimas en signos preexistentes, argumentando una supuesta distintividad.

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 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 servicios⁴.

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

3: Fragancias para carros; perfumes para carros; preparaciones de limpieza para carros; preparaciones para la limpieza de carros; productos de limpieza de carros; productos de limpieza para carros.

4: Aceites de motor; aceites de motor para automóviles; aceites finos para motores; aceites lubricantes para motores de vehículos; aceites para motores diésel; lubricantes para vehículos de motor.

Los signos previamente registrados identifican:

Expediente 00216326 Clase 3: Perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello, preparaciones para limpiar, preparaciones para pulir, productos comprendidos en la clase 3 de la clasificación internacional de Niza.

Expediente 05091717 Clase 35: Publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, compra, venta, importación, exportación, distribución y comercialización de lubricantes, derivados del petróleo.

Conexidad competitiva entre los productos de la clase 3:

Es importante señalar que los signos distintivos no identifican clases en abstracto, sino productos o servicio específicos. En consecuencia, lo relevante para el análisis de conexidad no es la mera coincidencia en la clase, sino la cobertura concreta de los

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° SD2025/0038973

productos enfrentados. En este caso, tanto el signo solicitado como el registro previo se encuentran en la clase 3, y la conexidad competitiva se configura de manera razonable dada la estrecha relación entre sus coberturas.

En efecto, mientras el signo solicitado pretende amparar fragancias y productos de limpieza específicamente destinados a carros, el registro anterior protege de manera amplia productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos y preparaciones de limpieza comprendidos en la clase 3. Esta relación de género–especie hace razonable que el consumidor perciba que los productos enfrentados provienen de un mismo origen empresarial, generando así un riesgo de confusión respecto de la procedencia de los productos en cuestión.

Conexidad competitiva entre los productos de la clase 4 y los servicios de la clase 35:

Es importante señalar que los signos distintivos no identifican clases en abstracto, sino productos o servicios específicos. En consecuencia, lo relevante para el análisis de conexidad no es la coincidencia en la clase, sino la cobertura concreta de los productos y servicios enfrentados. En este caso, aunque el signo solicitado ampara productos de la clase 4 y el registro previo servicios de la clase 35, la conexidad competitiva se configura de manera razonable dada la estrecha relación entre sus coberturas.

En efecto, mientras el signo solicitado pretende distinguir aceites y lubricantes para motores en general, el registro anterior protege servicios de compra, venta, importación, exportación, distribución y comercialización de lubricantes derivados del petróleo. Ambos grupos de coberturas coinciden en el ámbito de los lubricantes, lo que permite afirmar que el consumidor puede asociar razonablemente los productos y servicios enfrentados a un mismo origen empresarial, generando un riesgo de confusión respecto de su procedencia.

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 Xtreme Racer (Nominativa) para distinguir productos comprendidos en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza⁵, solicitada por WILLIAM CAMILO RODRIGUEZ RUALES, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Negar el registro de la Marca Xtreme Racer (Nominativa) para

⁵ 3: Fragancias para carros; perfumes para carros; preparaciones de limpieza para carros; preparaciones para la limpieza de carros; productos de limpieza de carros; productos de limpieza para carros.

Resolución N° 88841

Ref. Expediente N° SD2025/0038973

distinguir productos comprendidos en la clase 4 de la Clasificación Internacional de Niza⁶, solicitada por WILLIAM CAMILO RODRIGUEZ RUALES, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar de esta resolución a WILLIAM CAMILO RODRIGUEZ RUALES, 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 Industrial, el cual deberá interponerse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación.

ARTÍCULO CUARTO: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 30 de octubre de 2025



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

⁶ 4: Aceites de motor; aceites de motor para automóviles; aceites finos para motores; aceites lubricantes para motores de vehículos; aceites para motores diésel; lubricantes para vehículos de motor.

