

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 92666

Ref. Expediente N° SD2025/0036493

Por la cual se decide una solicitud de registro

EL DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS
en ejercicio de sus facultades legales y,

CONSIDERANDO

Que por escrito presentado el día 22 de abril de 2025, la sociedad **CHOHO COLOMBIA S A S**, solicitó el registro de la Marca **MX PARTS** (Mixta) para distinguir los productos comprendidos en las clases 7, 9 y 12 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1065 el 28 de abril de 2025, la sociedad **FABRICA NACIONAL DE AUTOPARTES S.A. FANALCA S.A**, presentó escrito de oposición en contra de las clases 7, 9 y 12 solicitadas, con fundamento en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

Lo anterior con fundamento, entre otros, en los siguientes argumentos:

“Causal de Irregistrabilidad

El artículo 136, literal a) de la Decisión 486, dispone:

“Artículo 136.- 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.”

En el presente caso, de acuerdo con los supuestos de hecho de esta disposición, es procedente analizar si las marcas en conflicto son (i) idénticas o similares; (ii) coinciden en los productos o servicios que cubren ó si (iii) existe conexidad competitiva entre los productos o servicios comprendidos por los signos en conflicto.

Es necesario tener en cuenta que la marca solicitada MX PARTS es una marca

¹ 7: “Arranques para motores; bielas de motor; cilindros de motor; correas para motores; motores hidráulicos; bobinas de encendido [partes de motores]; motores de arranque; ejes para bujes de bolas; carburadores; purificadores de aire [filtros de aire] para motores; filtros de aceite; árboles de levas para motores de vehículos; piñones del árbol de levas; cadenas de levas [cadenas de distribución]; piñones de arranques para vehículos terrestres; válvulas; bujías de encendido para motores de automóviles; balancines para motores; silenciadores para motores”.

9: “Relés eléctricos; reguladores de voltaje para vehículos; reguladores de voltaje; cables de arranque para motores; bobinas eléctricas; velocímetros; switches KVM; luces ledes de tráfico de vehículos; luces LED de tráfico de vehículos; bocinas, baterías”.

12: “Motores eléctricos para coches de motor; motores para vehículos terrestres; bujes de ruedas de automóviles; bocinas para carros; bocinas para vehículos; espejos para vehículos; frenos de dirección; bombas de freno; embragues para vehículos terrestres; acoplamiento para su uso con embragues para vehículos terrestres; cadenas de ciclo; cadenas de motocicleta; cadenas de accionamiento para vehículos terrestres; piñones; amortiguadores para automóviles; amortiguadores de vehículos; frenos de vehículos; discos de freno para vehículos; pastillas de freno para automóviles; pedales de freno para motocicletas; guardabarros; tuercas y tornillos para vehículos; transmisiones mecánicas y automáticas para vehículos; bielas para vehículos terrestres; pedales para vehículos; ejes para vehículos; bocinas para vehículos; cadenas antiderrapantes; retrovisores; frenos de vehículos; direccionales [indicadores de dirección para automóviles]; cajas de clutch; discos de clutch; variador; farolas; kit de arrastre; switch de encendido, llantas para moto, neumáticos para moto”.

Ref. Expediente N° SD2025/0036493

mixta, aspecto que es relevante para la comparación. Sobre este punto, la Jurisprudencia ha manifestado que en el caso de las marcas mixtas, por regla general predomina el elemento nominativo, que es el que debe tenerse en cuenta para la comparación.

El mismo principio aplica respecto de la marca AMX, solicitada y en trámite a nombre de FANALCA, que también es una marca mixta, en la que predomina el elemento nominativo.

Para adelantar la comparación, con base en los principios doctrinarios y jurisprudenciales, en primer lugar se aclara que la marca solicitada MX PARTS está compuesta por la partícula “MX” y la palabra “PARTS”. Esta última corresponde a la palabra en inglés para “PARTES”, que en una de sus acepciones significa: repuestos, componentes o accesorios.

Lo anterior hace evidente que la palabra “PARTS” que conforma la marca solicitada no puede tenerse en cuenta para la comparación, ya que hace referencia directa al tipo de productos de las clases 7, 9 y 12 que pretende cubrir, específicamente repuestos, accesorios y partes de vehículos, incluidas las motocicletas.

Por su parte, el registro previo para la marca opositora AMX ALPHA MOTO XTREME no confiere derechos sobre la palabra “MOTO”, por lo que ésta no se tendrá en cuenta para la comparación.

2.1 Existencia de Similitud entre las marcas en conflicto.

Análisis de la configuración de la causal transcrita respecto de la marca solicitada MX PARTS (MIXTA) y la marca previamente registrada, AMX ALPHA MOTOR XTREME (Cert 77870).

MX PARTS vs. AMX ALPHA MOTO XTREME

Es evidente que la partícula MX reproduce dos (2) de las tres (3) letras del elemento nominativo inicial y más preponderante de la marca opositora, por lo que estas resultan casi idénticas:

M X vs A M X

Si bien la marca registrada anteriormente cuenta con elementos adicionales, a saber, las palabras ALPHA y XTREME, la relevancia de estas en el conjunto marcario es menor, por estar ubicadas después de la partícula inicial AMX, por lo que el consumidor podría identificar que el conjunto ALPHA [MOTO] XTREME constituye una línea especializada de los productos distinguidos por el signo AMX.

Por otra parte, los elementos gráficos de la marca solicitada no cuentan con la fuerza distintiva necesaria para darle distintividad frente a otros signos similares, pues constituye un diseño sencillo en blanco y negro que resalta aún más las letras MX que se perciben unidas en un solo elemento gráfico.

Queda de esta manera evidenciado que la marca solicitada MX PARTS y la marca AMX ALPHA MOTO XTREME, registrada y vigente, son similares.

Ref. Expediente N° SD2025/0036493

2.2 Existencia de similitud entre las marcas en conflicto.

Análisis de la configuración de la causal transcrita respecto de la marca solicitada MX PARTS (MIXTA) y la marca mixta previamente solicitada AMX (Rad 2024/0056643).

MX PARTS vs. AMX

Es evidente desde el punto de vista gráfico y fonético, que la partícula MX de la marca solicitada, reproduce dos (2) de las tres (3) letras del elemento nominativo de la marca opositora, previamente solicitada, por lo que estas resultan casi idénticas:

M X vs A M X

Si bien la marca solicitada y que es objeto de oposición cuenta con la palabra "PARTS" como elemento adicional, la relevancia de ésta en el conjunto marcario es menor, ya que, como quedó explicado, la palabra PARTS, fácilmente entendible por el consumidor colombiano, designa a las PARTES O ACCESORIOS DE UN VEHÍCULO, por lo que su relevancia en la comparación es menor, pues tienen una función informativa dentro del conjunto marcario y no una función distintiva.

Por otra parte, los elementos gráficos de la marca solicitada MX PARTS no cuentan con la fuerza necesaria para darle distintividad frente a otros signos similares, pues la parte gráfica del signo solicitado consiste en un diseño sencillo de tipo de letra en blanco y negro, inclinado hacia la derecha, que resalta aún más las letras MX que se perciben unidas en un solo elemento gráfico.

Adicionalmente, el tipo de letra de la marca solicitada, y su inclinación hacia la derecha, es prácticamente idéntico al tipo de letra e inclinación de la marca solicitada AMX.

Queda de esta manera evidenciado que la marca solicitada MX PARTS y la marca AMX, solicitada anteriormente por FANALCA, son similares.

2.3 Análisis de clases marcarias y conexión competitiva.

La marca solicitada pretende cubrir productos de las clases 7, 9 y 12, con un alcance muy específico, todos ellos referidos a accesorios, repuestos o partes de vehículos, como puede apreciarse de la transcripción de los productos cubiertos por la solicitud que es objeto de esta oposición:

(...)

Por su parte, las marcas opositoras en cabeza de Fanalca, AMX ALPHA MOTOR XTREME y AMX, cubren productos de las clases 9 y 12, también referidos específicamente a partes, accesorios y repuestos para motocicletas.

(...)

Uno de los criterios para establecer la conexidad competitiva entre marcas es la coincidencia en la misma clase del nomenclátor, situación que está presente

Ref. Expediente N° SD2025/0036493

en el conflicto que nos ocupa, pues, tanto la marca solicitada como las marcas opositoras, coinciden en cubrir productos de las clases 9 y 12, por lo que se evidencia la conexidad entre los productos comprendidos entre las marcas en conflicto.

Adicionalmente, en el presente caso, la marca solicitada MX PARTS, además de cubrir productos comprendidos en las clases 9 y 12, cubre productos de la Clase 7, que también presentan conexidad competitiva con los de las clases 9 y 12, como se entra a analizar.

El alcance específico de las clases relevantes, 9, 12 y 7, enumera productos que se clasifican como bienes que se utilizan en vehículos, o que están relacionados con vehículos, por lo que es evidente que no solamente se aplica el mencionado criterio de la identidad de clases para las clases 9 y 12, sino que también están presentes los otros criterios dictados por la jurisprudencia para que se configura conexidad competitiva respecto de los productos de las clases 9 y 12 de la marca anterior registrada, y los de las clases 9, 12 y 7 de la marca solicitada a registro, así:

(ii) Canales de comercialización: los repuestos y partes para vehículos descritos en la enumeración de la solicitud objetada, en clases 7, 9, 12 se comercializan en los mismos canales de los productos descritos en la enumeración de las marcas opositoras, a saber, distribuidores de repuestos, concesionarios o talleres especializados para vehículos, incluyendo motocicletas.

(iii) Mismos medios de publicidad; en el mismo sentido, la publicidad de los productos mencionados de clases 7, 9 y 12 se realiza en medios que se dirigen a conductores o propietarios de toda clase de vehículos, incluidos motocicletas.

(iv) Relación o vinculación entre los productos o servicios; es evidente que los repuestos y partes de vehículos de las clases 7, 9, 12 están relacionados con los accesorios especializados para el uso de los mismos mientras los vehículo son conducidos u operados, incluidas las motocicletas, por lo que están claramente vinculados o relacionados.

(v) Uso conjunto o complementario de productos o servicios; los productos enumerados en la solicitud objetada corresponden a elementos que se usan en el funcionamiento de vehículos, incluidos motocicletas, los cuales se complementan con los accesorios enunciados en el alcance de la marca previamente registrada, cuya finalidad es utilizarse de manera complementaria al momento de la operación o uso del vehículo, incluyendo las motocicletas.

De acuerdo con el anterior análisis, se configura conexidad competitiva entre los signos en conflicto, que da lugar, junto con la similitud existente entre ellos al riesgo de confusión y por lo tanto, a la causal de irregistrabilidad citada.”

Que, dentro del término concedido para tal efecto, mediante apoderada, la solicitante **CHOHO COLOMBIA S A S**, respondió el escrito de oposición, con base en los siguientes argumentos:

“6. RESPUESTA A LOS ARGUMENTOS JURÍDICOS FUNDAMENTO DE LA OPOSICIÓN

Ref. Expediente N° SD2025/0036493

6.1. ANÁLISIS PRELIMINAR SOBRE LA NATURALEZA DE LOS SIGNOS Y ELEMENTOS A CONSIDERAR EN LA COMPARACIÓN

Antes de proceder con el cotejo marcario, es fundamental establecer la metodología correcta para la comparación de los signos en conflicto y el contexto real en el que se desarrolla esta controversia. La marca solicitada "MX PARTS" es de naturaleza mixta, compuesta por elementos nominativos y gráficos, mientras que las marcas opositoras "AMX ALPHA MOTO XTREME" y "AMX" también presentan naturaleza mixta.

CHOHO COLOMBIA S.A.S. ingresa al mercado automotriz con una propuesta empresarial específica: el suministro de repuestos y componentes técnicos especializados para el segmento de motocross, trilha y enduro, dirigiéndose a deportistas extremos y talleres especializados en alto rendimiento. Por su parte, FÁBRICA NACIONAL DE AUTOPARTES S.A. FANALCA S.A. es una empresa colombiana con más de 60 años de experiencia como distribuidora y ensambladora oficial de Honda Motorcycles, especializada exclusivamente en cascos de protección, equipos de seguridad personal y accesorios externos para motociclistas urbanos y deportivos.

Esta diferenciación empresarial no es superficial sino estructural: mientras FANALCA se enfoca en protección personal (cascos, guantes, prendas protectoras) y accesorios externos (alforjas, fundas, estriberas), CHOHO se especializa en componentes técnicos internos (arranques de motor, sistemas eléctricos, frenos, transmisiones) para vehículos de alto rendimiento. Estas especializaciones responden a segmentos de mercado diferentes dentro del amplio universo automotriz.

Sobre la metodología de cotejo, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido que cuando se comparan marcas mixtas, debe analizarse cuál elemento predomina en el conjunto marcario. En el proceso 127-IP-2016, el TJCA señaló que los signos de naturaleza mixta se componen de elementos gráficos y denominativos, y que "se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto".

Un aspecto fundamental que debe considerarse es que la expresión "PARTS" que conforma parte de la marca solicitada "MX PARTS" corresponde a un término descriptivo que hace referencia directa al tipo de productos que se pretenden identificar. La palabra "PARTS", que significa "partes" o "repuestos" en idioma español, tiene una función claramente informativa respecto de los productos de las clases 7, 9 y 12 solicitadas, todos relacionados con repuestos, accesorios y partes de vehículos.

El TJCA ha establecido de manera reiterada que los elementos descriptivos o de uso común tienen menor fuerza distintiva dentro del conjunto marcario y, por tanto, menor relevancia para efectos del cotejo. En consecuencia, para efectos de la comparación que nos ocupa, el elemento verdaderamente distintivo de la marca solicitada es la expresión "MX", siendo "PARTS" un elemento de menor relevancia por su carácter descriptivo.

De manera análoga, es relevante señalar que FANALCA expresamente limitó su derecho en el registro de "AMX ALPHA MOTO XTREME" (Certificado 77870) al establecer que "NO SE REIVINDICA EXCLUSIVIDAD SOBRE LA PALABRA 'MOTO'", reconociendo así que elementos descriptivos relacionados con vehículos pueden coexistir en diferentes configuraciones marcarias sin generar conflicto.

Por su parte, la marca registrada "AMX ALPHA MOTO XTREME" presenta una estructura compleja con múltiples elementos nominativos, donde debe darse preponderancia al conjunto "AMX ALPHA XTREME", entendiendo que "MOTO" cumple una función meramente informativa sobre la cual no se reivindicó derecho alguno. En cuanto a la marca solicitada "AMX", su elemento denominativo principal y

Ref. Expediente N° SD2025/0036493

único es precisamente "AMX".

Resulta especialmente significativo que el reporte técnico de búsqueda de antecedentes realizado por TRACKI para la marca "MX PARTS" analizó 47 signos con potencial similitud, identificando 45 de riesgo alto y 2 de riesgo medio, sin que ninguna de las marcas opositoras ("AMX ALPHA MOTO XTREME" o "AMX") aparezca en dicho reporte. Esta evidencia técnica objetiva demuestra que los algoritmos de búsqueda especializados no identifican similitud suficiente entre los signos para considerarlos relacionados, reforzando los argumentos sobre la ausencia de similitud confundible.

Bajo esta metodología integral, considerando la especialización empresarial diferenciada, la jerarquización correcta de elementos según su fuerza distintiva y la evidencia técnica objetiva, procederemos al cotejo específico de los signos para demostrar la ausencia de similitud confundible que sustenta la presente contestación.

6.1.1. Sobre la expresión "PARTS" en la marca solicitada y el precedente jurisprudencial sobre abreviaturas

Un aspecto fundamental que debe considerarse es que la expresión "PARTS" que conforma parte de la marca solicitada "MX PARTS" corresponde a un término descriptivo que hace referencia directa al tipo de productos que se pretenden identificar. La palabra "PARTS", que significa "partes" o "repuestos" en idioma español, tiene una función claramente informativa respecto de los productos de las clases 7, 9 y 12 solicitadas, todos relacionados con repuestos, accesorios y partes de vehículos.

El TJCA ha establecido de manera reiterada que los elementos descriptivos o de uso común tienen menor fuerza distintiva dentro del conjunto marcario y, por tanto, menor relevancia para efectos del cotejo. El Tribunal ha indicado que cuando se utilizan expresiones de uso común en el comercio, estas pueden formar parte de signos distintivos al combinarse con otros elementos, pero su fuerza distintiva es menor que la de elementos verdaderamente distintivos.

Sin embargo, resulta especialmente relevante para el presente caso el precedente jurisprudencial establecido por el Consejo de Estado en el caso TMC vs. TCC (Sentencia del 30 de abril de 2008), donde se analizó la coexistencia de abreviaturas similares y se estableció un principio fundamental sobre la distintividad de este tipo de signos.

En dicha decisión, la Sala consideró que "si bien es cierto que las siglas TMC Y TCC son semejantes, en cuanto ambas constan de tres letras, dos de las cuales son iguales y, además, se encuentran en la misma disposición, lo cual conduce a que ortográfica y fonéticamente sean similares", también determinó que los elementos adicionales que acompañan a las abreviaturas pueden otorgarles "la suficiente fuerza distintiva para que el consumidor medio pueda distinguirla" de otras marcas similares.

El precedente estableció que cuando una abreviatura se acompaña de elementos adicionales, estos "le otorgan la suficiente fuerza distintiva para que el consumidor medio pueda distinguirla de la marca opositora" y, por tanto, no se generará confusión directa ni indirecta entre los signos en conflicto.

Aplicación del precedente al caso presente:

En el caso que nos ocupa, la configuración "MX PARTS" presenta una estructura análoga a la analizada en el precedente citado. "MX" constituye una abreviatura de dos letras que, al combinarse con el elemento adicional "PARTS", adquiere una fuerza distintiva suficiente que permite su diferenciación clara de la abreviatura "AMX" utilizada por la sociedad opositora.

El elemento "PARTS", aunque descriptivo, cumple la función diferenciadora

Ref. Expediente N° SD2025/0036493

establecida en el precedente del Consejo de Estado, pues permite al consumidor especializado identificar inmediatamente la naturaleza específica de los productos (repuestos y componentes técnicos) y distinguir claramente el origen empresarial de la marca respecto de otros signos que puedan contener abreviaturas similares.

Adicionalmente, resulta significativo que FANALCA expresamente limitó su derecho en el registro de "AMX ALPHA MOTO XTREME" al establecer que "NO SE REIVINDICA EXCLUSIVIDAD SOBRE LA PALABRA 'MOTO'", reconociendo así que los elementos descriptivos relacionados con vehículos pueden coexistir en diferentes configuraciones marcarias sin generar conflicto, lo cual refuerza la aplicabilidad del precedente citado.

Distintividad intrínseca de las abreviaturas:

El precedente jurisprudencial también reconoce que las abreviaturas poseen por su propia naturaleza una fuerza distintiva particular, pues constituyen configuraciones sintéticas específicas que permiten la identificación empresarial. En el presente caso, "MX" y "AMX" representan configuraciones abreviadas diferentes que, por su naturaleza sintética, poseen suficiente capacidad diferenciadora.

La doctrina establecida en el precedente citado determina que el consumidor medio tiene la capacidad de distinguir entre abreviaturas similares cuando estas se acompañan de elementos adicionales que refuerzan su distintividad, como ocurre en el caso de "MX PARTS" donde la expresión "PARTS" cumple precisamente esta función diferenciadora.

En consecuencia, para efectos de la comparación que nos ocupa, el elemento verdaderamente distintivo de la marca solicitada es la configuración completa "MX PARTS", donde tanto la abreviatura "MX" como el elemento adicional "PARTS" contribuyen a la distintividad del conjunto, siendo este elemento adicional precisamente el que, conforme al precedente citado, otorga la fuerza distintiva suficiente para evitar cualquier riesgo de confusión con las marcas opositoras.

6.2. COTEJO MARCARIO Y AUSENCIA DE SIMILITUD CONFUNDIBLE

6.2.1. Análisis ortográfico de los signos en conflicto

El análisis ortográfico constituye el primer nivel de comparación entre signos marcarios y se refiere a la similitud de las letras que componen los signos desde el punto de vista de su configuración escrita. Según la jurisprudencia del TJCA, la identidad o semejanza ortográfica se desprende de varios factores fundamentales: (i) la secuencia de vocales; (ii) la longitud de las palabras; (iii) el número de sílabas; (iv) las raíces comunes; y (v) las terminaciones comunes.

Comparación "MX PARTS" vs. "AMX ALPHA MOTO XTREME":

La estructura ortográfica de ambos signos presenta diferencias fundamentales que impiden cualquier riesgo de confusión. La marca solicitada "MX PARTS" se compone de únicamente dos elementos nominativos con una configuración simple y directa: M-X P-A-R-T-S. Por su parte, la marca opositora "AMX ALPHA MOTO XTREME" presenta una estructura compleja de cuatro elementos nominativos: A-M-X A-L-P-H-A M-O-T-O X-T-R-E-M-E.

En cuanto a la secuencia vocálica, "MX PARTS" presenta únicamente la vocal "A" en su segunda palabra, mientras que "AMX ALPHA MOTO XTREME" contiene una secuencia vocálica extensa: A-A-A-O-E, lo que genera configuraciones visuales completamente diferentes.

La longitud constituye otro factor diferenciador crucial. "MX PARTS" tiene 7 letras

Ref. Expediente N° SD2025/0036493

distribuidas en 2 palabras, mientras que "AMX ALPHA MOTO XTREME" contiene 18 letras en 4 palabras, generando impresiones visuales totalmente distintas que permiten al consumidor distinguir inmediatamente entre ambos signos.

Respecto a las terminaciones, "MX PARTS" concluye en "-RTS", mientras que "AMX ALPHA MOTO XTREME" termina en "-EME", configuraciones fonéticas y visuales claramente diferenciadas.

Comparación "MX PARTS" vs. "AMX":

La comparación directa entre "MX PARTS" y "AMX" revela diferencias ortográficas significativas que descartan cualquier similitud confundible. La presencia de la letra "A" inicial en "AMX" modifica sustancialmente la configuración visual del signo respecto de "MX PARTS".

Mientras "MX" inicia directamente con la consonante "M", "AMX" comienza con la vocal "A", generando patrones de reconocimiento visual diferentes. Esta diferencia inicial es determinante para la percepción del conjunto, pues el consumidor identifica los signos por sus elementos iniciales más distintivos.

Además, "MX PARTS" incluye el elemento adicional "PARTS" que, independientemente de su carácter descriptivo, forma parte integral de la configuración visual del signo y contribuye significativamente a su diferenciación ortográfica.

6.2.2. Análisis fonético de los signos en conflicto

La similitud fonética se refiere a la semejanza de los sonidos emitidos por los signos cuando son pronunciados. El TJCA ha establecido que la determinación de similitud fonética depende de: (i) la identidad en la sílaba tónica; (ii) la coincidencia en las raíces o terminaciones; y (iii) la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados al ser pronunciados.

Comparación "MX PARTS" vs. "AMX ALPHA MOTO XTREME":

Desde la perspectiva fonética, los signos presentan estructuras sonoras completamente diferentes. "MX PARTS" se pronuncia como /eme-equis parts/, constituido por tres elementos fónicos bien diferenciados. La primera sílaba corresponde a /eme/, la segunda a /equis/ y la tercera palabra a /parts/, generando un conjunto sonoro simple y directo.

Por el contrario, "AMX ALPHA MOTO XTREME" produce una secuencia fonética compleja: /a-eme-equis alfa moto xtrim/, compuesta por siete elementos fónicos diferenciados que generan un ritmo y cadencia totalmente distintos.

La sílaba tónica en "MX PARTS" recae principalmente en "PARTS" (/parts/), mientras que en "AMX ALPHA MOTO XTREME" se distribuye en múltiples sílabas tónicas: /eme/, /alfa/, /moto/ y /xtrim/, creando patrones acentuales completamente diferentes.

La duración de la pronunciación también constituye un factor diferenciador fundamental. "MX PARTS" se pronuncia de manera breve y directa, mientras que "AMX ALPHA MOTO XTREME" requiere considerablemente más tiempo de articulación.

Comparación "MX PARTS" vs. "AMX":

La diferencia fonética entre "MX PARTS" y "AMX" es igualmente clara y determinante. "MX PARTS" se pronuncia /eme-equis parts/, mientras que "AMX" se pronuncia /a-eme-equis/.

Ref. Expediente N° SD2025/0036493

La inclusión de la vocal "A" inicial en "AMX" genera un sonido adicional que modifica completamente la percepción auditiva del signo. Esta diferencia es especialmente relevante en el contexto comercial, donde los consumidores frecuentemente solicitan productos mediante denominación oral.

Además, "MX PARTS" incluye la pronunciación de "PARTS" /parts/, que añade una sílaba tónica adicional que diferencia claramente el conjunto sonoro respecto del simple /a-eme-equis/ de "AMX".

6.2.3. Análisis conceptual e ideológico de los signos en conflicto

El análisis conceptual se refiere a las ideas, conceptos o valores que los signos evocan en la mente del consumidor. Según la jurisprudencia consolidada del TJCA, la similitud conceptual se configura entre signos que evocan una idea o valor idéntico o semejante, siendo este uno de los aspectos más relevantes para determinar el riesgo de confusión entre marcas.

Comparación "MX PARTS" vs. "AMX ALPHA MOTO XTREME":

Conceptualmente, los signos evocan ideas y valores completamente diferentes que descartan cualquier riesgo de asociación.

"MX PARTS" sugiere de manera directa y específica la categoría de productos a la que se dirige: partes, repuestos o componentes. El elemento "MX" funciona como identificador de marca, mientras que "PARTS" aporta claridad sobre la naturaleza de los productos. El conjunto evoca practicidad, funcionalidad y accesibilidad en el suministro de repuestos.

Por su parte, "AMX ALPHA MOTO XTREME" construye un concepto completamente diferente. "ALPHA" evoca liderazgo, supremacía o posición dominante en el mercado. "MOTO" especifica el segmento de motocicletas. "XTREME" sugiere performance excepcional, condiciones extremas de uso y especialización técnica avanzada. El conjunto evoca exclusividad, alto rendimiento y especialización para usuarios expertos.

Estas diferencias conceptuales son fundamentales pues se dirigen a segmentos de mercado con expectativas y necesidades diferentes: "MX PARTS" apela a la practicidad del suministro general de repuestos, mientras que "AMX ALPHA MOTO XTREME" se posiciona como una marca premium especializada en motocicletas de alto rendimiento.

Comparación "MX PARTS" vs. "AMX":

La diferencia conceptual entre "MX PARTS" y "AMX" es igualmente clara. "MX PARTS" mantiene su connotación directa hacia partes y repuestos, evocando funcionalidad y suministro de componentes.

"AMX", por su parte, funciona como un acrónimo o marca de fantasía que no evoca conceptos específicos relacionados con repuestos o partes. Su naturaleza de sigla lo posiciona más como identificador corporativo que como descriptor de productos específicos.

Esta diferencia conceptual es relevante porque permite al consumidor distinguir fácilmente entre una marca que explícitamente se identifica con "partes" (MX PARTS) y otra que funciona como sigla corporativa sin connotación específica hacia productos (AMX).

6.2.4. Análisis de conjunto e impresión general

Ref. Expediente N° SD2025/0036493

Según ha establecido el TJCA, los signos deben analizarse en su conjunto, sin descomponer artificialmente sus elementos, y considerando la impresión general que producen en el consumidor medio. Este análisis integral debe considerar cómo el consumidor percibe y recuerda efectivamente los signos en condiciones reales de mercado.

Impresión visual de conjunto:

"MX PARTS" genera una impresión visual simple, directa y funcional. La tipografía utilizada en la marca solicitada presenta un diseño moderno con inclinación hacia la derecha que sugiere dinamismo, pero manteniendo legibilidad y simplicidad. El elemento gráfico complementa sin competir con el elemento nominativo.

"AMX ALPHA MOTO XTREME" y "AMX" generan impresiones visuales diferentes. La primera presenta mayor complejidad por su extensión, mientras que "AMX" mantiene simplicidad pero con configuración gráfica diferente que incluye elementos de color (específicamente rojo en la "X") que modifican la percepción visual.

Impresión mnemotécnica:

La capacidad de recordación de los signos también difiere significativamente. "MX PARTS" se recuerda como "eme-equis parts", asociando fácilmente las iniciales con la categoría de productos.

"AMX ALPHA MOTO XTREME" se recuerda como una marca compleja orientada a motocicletas premium, mientras que "AMX" se fija en la memoria como sigla corporativa con elementos gráficos distintivos.

Impresión comercial:

En el contexto comercial real, los signos proyectan posicionamientos diferentes que permiten su coexistencia pacífica. "MX PARTS" se posiciona como proveedor especializado de repuestos técnicos para motocross, trilha y enduro. "AMX ALPHA MOTO XTREME" se posiciona como marca premium de equipos de protección personal, mientras que "AMX" funciona como identificador corporativo para accesorios especializados de motocicletas.

Precedente de coexistencia pacífica en el mercado colombiano:

El sector automotriz colombiano presenta un ejemplo paradigmático de coexistencia pacífica entre marcas con características similares a las del presente conflicto: la convivencia histórica entre "AKT" y "AMX" sin generar confusión en el mercado.

Análisis comparativo de la coexistencia AKT vs AMX:

Aspecto "AKT" "AMX"

Fecha de registro 2003 (Clase 12) y 2007 (Clase 9) 2024 (AMX ALPHA MOTO XTREME registrada)

Años de coexistencia 22 años sin conflictos Convivencia pacífica demostrada

Titular COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. CORBETA S.A. ALKOSTO S.A. FÁBRICA NACIONAL DE AUTOPARTES S.A. FANALCA S.A.

Cobertura Clase 9 "PARTES, ACCESORIOS Y REPUESTOS DE MOTOCICLETAS" "Cascos de protección para motociclistas, guantes, prendas de protección"

Cobertura Clase 12 "PRODUCTOS DE LA CLASE 12" "Alforjas, cofres, estriberas, fundas para motocicletas"

Similitud ortográfica A-K-T vs A-M-X (2 de 3 letras coinciden en posición).

Configuración trisilábica similar

Ref. Expediente N° SD2025/0036493

Similitud fonética /a-ka-te/ vs /a-eme-equis/. Patrones sonoros diferenciables

La coexistencia pacífica de 22 años entre "AKT" (especializada en repuestos de motocicletas) y "AMX" (especializada en protección personal) demuestra conclusivamente que:

El consumidor especializado distingue perfectamente entre marcas con elementos denominativos parcialmente similares cuando existe diferenciación real de productos y servicios.

FANALCA conoce y acepta esta coexistencia sin haber interpuesto oposición alguna contra "AKT", pese a que ambas marcas operan en el sector motociclístico y comparten las clases 9 y 12.

La práctica comercial real ha validado que marcas con configuraciones abreviadas similares (AKT/AMX) pueden coexistir sin generar confusión cuando se dirigen a segmentos especializados diferenciados.

La inconsistencia de la presente oposición se evidencia al contrastar la tolerancia histórica de FANALCA hacia "AKT" con su oposición actual a "MX PARTS", siendo que la similitud "AKT" vs "AMX" presenta características comparables o incluso superiores a la alegada similitud "MX PARTS" vs "AMX".

Esta coexistencia histórica genera interrogantes legítimos sobre la consistencia y buena fe de la presente oposición. Si FANALCA genuinamente considerara que abreviaturas con elementos similares a "AMX" generan confusión en el mercado, resulta inexplicable su silencio durante 22 años de coexistencia pacífica con "AKT", marca que presenta características de similitud comparables y que opera específicamente en "partes, accesorios y repuestos de motocicletas".

La evidencia de coexistencia pacífica "AKT" vs "AMX" constituye un precedente fáctico determinante que demuestra que:

El mercado automotriz colombiano ha desarrollado mecanismos naturales de diferenciación que permiten la coexistencia de marcas con elementos denominativos parcialmente coincidentes.

Los consumidores especializados poseen la capacidad cognitiva y técnica para distinguir entre marcas según su especialización real y posicionamiento comercial.

La diferenciación por especialización de productos (protección personal vs. repuestos técnicos vs. accesorios) opera efectivamente como mecanismo de prevención de confusión.

En consecuencia, estas diferencias en el posicionamiento comercial, reforzadas por la evidencia histórica de coexistencia pacífica en el sector, refuerzan la ausencia de riesgo de confusión entre "MX PARTS" y las marcas opositoras, pues cada marca construye una identidad diferenciada que permite al consumidor especializado distinguir claramente sus respectivas ofertas y orígenes empresariales.

6.3. CRITERIO DEL CONSUMIDOR ESPECIALIZADO Y SELECTIVO

6.3.1. Marco jurisprudencial sobre tipo de consumidores

El análisis del riesgo de confusión entre marcas no puede realizarse de manera abstracta, sino que debe considerar el tipo específico de consumidor al que se dirigen los productos o servicios identificados por los signos en conflicto. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha desarrollado una sólida doctrina sobre esta

Ref. Expediente N° SD2025/0036493

materia, estableciendo tres categorías principales de consumidores según su nivel de especialización y conocimiento.

La jurisprudencia del TJCA ha establecido consistentemente que "es importante colocarse en el lugar del consumidor y tomar en cuenta su grado de percepción, de conformidad con el tipo de producto o servicio que se trate", definiendo tres criterios fundamentales:

Criterio del consumidor medio: Aplicable a productos o servicios de consumo masivo, donde se presume al consumidor normalmente informado y razonablemente atento, pero cuyo nivel de percepción es variable según la categoría de bienes.

Criterio del consumidor selectivo: Se basa en un consumidor más informado y atento que elige bienes y servicios bajo parámetros específicos de calidad, posicionamiento o estatus. Este consumidor se ha instruido claramente sobre las características y cualidades de los productos que desea adquirir.

Criterio del consumidor especializado: Fundamentado en un consumidor absolutamente informado y atento sobre las características técnicas, funcionales o prácticas de los productos que adquiere, respaldado por su alto grado de instrucción técnica o profesional.

La correcta aplicación de estos criterios es fundamental para determinar la probabilidad real de confusión en el mercado específico donde operan las marcas en conflicto.

6.3.2. Caracterización del consumidor de repuestos y partes para vehículos como especializado

Los productos identificados por las marcas en conflicto pertenecen a un segmento altamente técnico y especializado del mercado automotriz. La cobertura de la marca "MX PARTS" incluye elementos como "arranques para motores", "bielas de motor", "cilindros de motor", "carburadores", "purificadores de aire", "filtros de aceite", "árboles de levas", "bujías de encendido", "reguladores de voltaje", "amortiguadores", "discos de freno", "transmisiones mecánicas", entre otros componentes de alta especialización técnica.

La naturaleza de estos productos determina necesariamente que su consumidor tenga características de especialización que incluyen:

Conocimiento técnico específico: El consumidor debe identificar con precisión las especificaciones técnicas del componente requerido, incluyendo medidas, modelos compatibles, características de rendimiento y estándares de calidad. Por ejemplo, la adquisición de un "árbol de levas para motores de vehículos" requiere conocer el tipo específico de motor, año del vehículo, cilindrada y especificaciones técnicas exactas.

Proceso de compra deliberativo: La adquisición de repuestos no constituye una compra impulsiva sino un proceso planificado que involucra investigación previa, comparación de opciones, evaluación de compatibilidad y análisis de relación costo-beneficio. El consumidor debe asegurar que el repuesto sea exactamente el requerido para evitar daños al vehículo.

Canales especializados de información: Estos consumidores acuden a fuentes especializadas como manuales técnicos, catálogos de repuestos, bases de datos de compatibilidad, consultas con mecánicos especializados y distribuidores autorizados. No se basan únicamente en similitudes superficiales de marcas.

Consecuencias de error elevadas: Una decisión equivocada en la compra de repuestos puede resultar en daños costosos al vehículo, riesgos de seguridad e

Ref. Expediente N° SD2025/0036493

inoperancia del mismo. Esta responsabilidad impulsa al consumidor a ser extremadamente cuidadoso en la identificación precisa de proveedores y productos.

6.3.3. Implicaciones del carácter especializado del consumidor en el análisis de confusión

La caracterización del consumidor como especializado tiene implicaciones directas y determinantes en la evaluación del riesgo de confusión entre las marcas "MX PARTS", "AMX ALPHA MOTO XTREME" y "AMX".

Capacidad de distinción elevada: El consumidor especializado posee herramientas cognitivas y técnicas que le permiten distinguir con facilidad entre diferentes marcas, proveedores y productos. Su proceso de decisión no se basa en impresiones superficiales sino en análisis detallados que incluyen la verificación del origen empresarial, historial de calidad, garantías ofrecidas y reputación en el mercado.

Proceso de compra sistemático: Este consumidor sigue procedimientos establecidos que incluyen: (i) identificación precisa del repuesto requerido; (ii) búsqueda de proveedores especializados; (iii) verificación de especificaciones técnicas; (iv) evaluación de opciones disponibles; (v) confirmación de compatibilidad; y (vi) decisión de compra informada. En cada etapa, el consumidor verifica activamente el origen y características del producto.

Memoria comercial específica: Los consumidores especializados desarrollan conocimiento acumulado sobre marcas, proveedores y productos en su área de interés. Conocen las trayectorias empresariales, especialidades de cada marca y posicionamiento en el mercado. Esta memoria especializada impide confusiones basadas en similitudes superficiales.

Red de información especializada: Estos consumidores mantienen contactos con mecánicos, distribuidores, otros usuarios especializados y fuentes técnicas que proporcionan información específica sobre marcas y productos. Esta red actúa como filtro adicional contra posibles confusiones.

6.3.4. Aplicación específica al caso de las marcas en conflicto

Aplicando los criterios anteriores al caso específico que nos ocupa, resulta evidente que el riesgo de confusión entre "MX PARTS" y las marcas opositoras es prácticamente inexistente.

Diferenciación por especialización de mercado: Las marcas opositoras "AMX ALPHA MOTO XTREME" y "AMX" se especializan específicamente en productos para motocicletas, según se evidencia en su cobertura que incluye "cascos de protección para motociclistas", "alforjas para motocicletas", "fundas especiales para motocicletas", etc. Por su parte, "MX PARTS" abarca repuestos para vehículos en general, incluyendo automóviles. El consumidor especializado identifica fácilmente esta diferenciación y acude a proveedores específicos según sus necesidades concretas. Un propietario de motocicleta que requiere accesorios especializados no confundirá un proveedor general de repuestos ("MX PARTS") con uno especializado en motocicletas ("AMX ALPHA MOTO XTREME").

Reconocimiento de trayectorias empresariales: FANALCA S.A. es una empresa con trayectoria reconocida en el sector automotriz colombiano, especializada en motocicletas y con posicionamiento establecido. CHOHO COLOMBIA S.A.S. representa una propuesta empresarial diferente enfocada en el suministro general de repuestos. El consumidor especializado conoce y distingue estas trayectorias empresariales diferenciadas.

Canales de distribución específicos: Los productos de cada marca se distribuyen a

Ref. Expediente N° SD2025/0036493

través de canales especializados diferentes. Los productos FANALCA/AMX se comercializan principalmente a través de distribuidores especializados en motocicletas, concesionarios y talleres específicos del sector. Los productos "MX PARTS" se dirigen a distribuidores generales de repuestos, talleres multimarca y canales de suministro general.

Decisiones de compra informadas: Cuando un consumidor especializado requiere un repuesto específico, su proceso incluye la identificación precisa del proveedor adecuado según su especialización, trayectoria y capacidad de suministro. No se confunde entre un proveedor especializado en motocicletas premium y uno general de repuestos por similitudes superficiales en las denominaciones.

6.4. ANÁLISIS DE CONEXIDAD COMPETITIVA Y AUSENCIA DE RELACIÓN ENTRE LOS PRODUCTOS

6.4.1. Marco conceptual de la conexidad competitiva según la jurisprudencia andina

El análisis de conexidad competitiva constituye un aspecto fundamental para determinar la posibilidad real de confusión entre signos. El TJCA ha establecido que la conexidad no se presume automáticamente por la coincidencia de clases del nomenclátor, sino que debe demostrarse a través de criterios objetivos que analicen la relación real entre los productos o servicios confrontados.

El Tribunal ha señalado que la conexidad se configura cuando:

- i) los productos tienen naturaleza o género semejante,*
- ii) satisfacen las mismas necesidades,*
- iii) comparten canales de comercialización,*
- iv) utilizan medios de publicidad similares, y*
- v) se dirigen al mismo tipo de consumidores.*

6.4.2. Irrelevancia jurídica de la mera coincidencia de clases

El hecho de que las marcas solicitada y opositora coincidan en la clasificación internacional (Niza) no constituye prueba suficiente de conexidad. El TJCA ha reiterado que la clasificación internacional es solo un instrumento administrativo para ordenar registros y no establece por sí misma relación de competitividad entre productos.

Por tanto, la coincidencia de cobertura en las clases 9 y 12 no determina automáticamente conexidad competitiva entre las marcas en conflicto.

6.4.3. Especialización diferenciada de los productos identificados por las marcas en conflicto

El análisis de los productos específicos identificados por las marcas evidencia especializaciones diferenciadas que impiden considerar que compiten directamente en el mercado:

MX PARTS: Identifica principalmente repuestos y partes técnicas para vehículos, incluyendo motores, transmisiones, sistemas eléctricos y componentes mecánicos de alto nivel de especialización.

AMX ALPHA MOTO XTREME / AMX: Se enfocan en productos para motocicletas, particularmente en equipos de protección personal (cascos, guantes, prendas de seguridad) y accesorios externos (alforjas, fundas, estriberas).

Esta diferenciación en la naturaleza de los productos implica que no satisfacen las mismas necesidades ni compiten directamente en el mercado.

Ref. Expediente N° SD2025/0036493

6.4.4. Análisis específico de los criterios de conexidad competitiva

Naturaleza o género de los productos: Los productos "MX PARTS" son repuestos internos y técnicos para vehículos, mientras que los productos "AMX" corresponden a accesorios externos y equipos de protección personal. Sus naturalezas son fundamentalmente distintas.

Finalidad o función de los productos: Los productos de "MX PARTS" cumplen funciones de reparación, mantenimiento y rendimiento mecánico de vehículos. Los productos "AMX" tienen como finalidad la seguridad personal y la comodidad del motociclista. Las finalidades son claramente diferenciadas.

Canales de comercialización: Los productos "MX PARTS" se comercializan a través de distribuidores de repuestos y talleres especializados. Los productos "AMX" se venden en tiendas de accesorios para motociclistas y concesionarios oficiales. Los canales son especializados y distintos.

Medios de publicidad: "MX PARTS" se publicita en catálogos técnicos, ferias de autopartes y canales especializados de repuestos. "AMX" utiliza principalmente publicidad en contextos deportivos y de estilo de vida motociclista. Las estrategias de promoción son diferentes.

Consumidores: Como se analizó, los consumidores de repuestos técnicos (MX PARTS) son especializados en mecánica automotriz, mientras que los consumidores de "AMX" son motociclistas interesados en seguridad y accesorios. Aunque puede existir un cruce parcial de público, sus necesidades y criterios de compra difieren significativamente.

6.4.5. Análisis del criterio de género y naturaleza diferenciada de los productos

Un análisis más detallado confirma que los productos presentan naturalezas diferenciadas:

"Árboles de levas", "bielas de motor" o "sistemas de transmisión mecánica" no guardan relación de género ni naturaleza con "cascos de protección", "guantes de motociclista" o "alforjas".

La decisión de compra de un repuesto técnico depende de especificaciones de compatibilidad mecánica, mientras que la de un accesorio personal depende de criterios de diseño, comodidad y seguridad.

La sustitución entre productos es inexistente, y la complementariedad es marginal.

6.4.6. Conclusión sobre ausencia de conexidad competitiva

La aplicación rigurosa de los criterios jurisprudenciales permite concluir que no existe conexidad competitiva entre los productos identificados por "MX PARTS" y las marcas opositoras "AMX ALPHA MOTO XTREME" y "AMX".

Los productos difieren en su naturaleza, función, canales de comercialización, estrategias publicitarias y tipo de consumidores. Estas diferencias estructurales impiden considerar que exista riesgo de confusión o asociación empresarial en el mercado relevante.

En consecuencia, la oposición carece de fundamento objetivo, pues no se configura el requisito de conexidad competitiva necesario para alegar riesgo de confusión entre las marcas en conflicto."

Que para decidir acerca de la solicitud de registro marcario de la referencia, esta Oficina

Ref. Expediente N° SD2025/0036493

procederá a realizar el examen de registrabilidad teniendo en cuenta todos los argumentos que hayan sido planteados, así como las pruebas presentadas por las partes. Lo anterior, en atención a lo previsto en los artículos 146, 148 y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Adicionalmente, el estudio del presente trámite administrativo puede comprender asuntos que aparezcan con ocasión de la realización del examen de registrabilidad.

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 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.

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 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° SD2025/0036493

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.

Estudio de registrabilidad del signo solicitado

Confundibilidad con marcas previamente registradas

Las marcas opositoras son las siguientes:

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado	Vigencia / Fecha Rad.
Nominativa	AMX ALPHA MOTO XTREME	FABRICA NACIONAL DE AUTOPARTES S.A. FANALCA S.A.	SD2024/0056629	12	9, 12	Marca	Registrada	30 may. 2035
Mixta	AMX	FABRICA NACIONAL DE AUTOPARTES S.A. FANALCA S.A.	SD2024/0056643	12	9, 12	Marca	Bajo examen de fondo	Radicación 31 may. 2024

Los signos a comparar son los siguientes:

Signo solicitado	Signo opositor
 MX PARTS (Mixto)	 AMX (Mixto) AMX ALPHA MOTO XTREME (Nominativo)

Facultad oficiosa de la administración

De conformidad con lo preceptuado en el artículo 150 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, esta Oficina siempre realiza un estudio de fondo de irreregistrabilidad de los signos solicitados, así no se haya presentado oposición, ya sea para conceder o negar el registro de la marca, porque en ningún momento se encuentra eximida de realizar el referido examen de irreregistrabilidad.



Ref. Expediente N° SD2025/0036493

En efecto, el Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales⁴ ha abordado el tema del examen de registrabilidad, pero en uno de sus últimos pronunciamientos, determinó con toda claridad cuáles son las características de este examen:

- “1. El examen de registrabilidad se realiza de oficio. La Oficina Nacional Competente debe realizar el examen de registrabilidad así no se hubieren presentado oposiciones, o no hubiere solicitud expresa de un tercero.

2. El examen de registrabilidad es integral La Oficina Nacional Competente al analizar si un signo puede ser registrado como marca debe revisar si cumple con todos los requisitos de artículo 134 de la Decisión 486, y luego determinar si el signo solicitado encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad consagradas en los artículos 135 y 136 de la misma norma.

3. En consecuencia con lo anterior y en relación con marcas de terceros, la Oficina Nacional Competente, así hubiera o no oposiciones, deberá revisar si el signo solicitado no encuadra dentro del supuesto de irregistrabilidad contemplado en el artículo 136, literal a): es decir, debe determinar si es o no idéntico o se asemeja o no 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’ (Proceso 180-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 4 de diciembre de 2006, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena NC 1476, de 16 de marzo de 2007. Marca: ‘BROCHA MONA”).”

Así, conforme lo anterior esta Dirección en cumplimiento de su deber legal y visto el Registro Nacional de Propiedad Industrial, se destaca que esta Dirección realizará un examen integral de la solicitud de registro con independencia del resultado de la oposición presentada.

Visto el Registro Nacional de Propiedad Industrial, se encontró la siguiente información relevante para el presente examen de registrabilidad:

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clases	Trámite	Estado	Vigencia
Mixta	MX FUEL	TECHTRONIC CORDLESS GP	SD2019/0027301	11	7, 9, 11, 12	Marca	Registrada	11 ene. 2030

Los signos a comparar son los siguientes:

Signo solicitado	Signos citados de oficio
 MX PARTS (Mixto)	 MX FUEL (Mixto)

⁴ Se destacan las siguientes Interpretaciones Prejudiciales sobre la materia: Interpretación Prejudicial de 7 de julio de 2004, proferida dentro del proceso 40-IP-2004; Interpretación Prejudicial de 9 de marzo de 2005, proferida dentro del proceso 03-IP-2005; e Interpretación Prejudicial de 16 de noviembre de 2005, proferida dentro del proceso 167-IP-2005.



Ref. Expediente N° SD2025/0036493

Reglas jurisprudenciales y doctrinales aplicables a la comparación de marcas

Comparación entre signos mixtos

En cuanto a la comparación de signos mixtos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha reiterado que debe ser tenido en cuenta el elemento predominante en cada signo, bien sea el gráfico o el denominativo.

Si en ambas marcas predomina el elemento denominativo, el cotejo se debe analizar de acuerdo con las reglas de comparación para signos nominativos, a ser:

“(i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

(ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deporten: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deportólogo.

Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:

- *Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.*
- *Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.*
- *Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto.*

(iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

(iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación.

(v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado”.⁵

Por su parte, si el elemento predominante es el gráfico, el cotejo obedecerá las siguientes reglas para el cotejo de signos puramente figurativos o gráficos:

“(i) Se debe realizar una comparación gráfica y conceptual, ya que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o

⁵ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial. Proceso 78-IP-2019.

Ref. Expediente N° SD2025/0036493

similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que la marca figurativa suscite en la mente de quien la observe,

(ii) Entre los dos elementos de la marca gráfica figurativa, el trazado y el concepto, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer, por lo que a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión,

(iii) Si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro”.⁶

Finalmente, si al realizar la comparación se determina que en uno de los signos mixtos predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre los signos, a no ser que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión.

Comparación entre signos nominativos y mixtos

En el presente asunto debemos comparar signos denominativos y mixtos, para lo cual debemos tener en cuenta los siguientes criterios, expuestos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina:⁷

- Se deberá establecer cuál es el elemento predominante en el signo mixto.
- Si el elemento gráfico es el preponderante, en principio no habría riesgo de confusión, salvo que los signos en conflicto puedan suscitar una misma idea o concepto.
- Si el elemento denominativo en el signo mixto es preponderante, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las reglas para el cotejo de signos denominativos.

La regla general nos indica que el elemento dominante de una marca mixta es el denominativo, lo anterior, en tanto la práctica comercial demuestra que un consumidor demanda un producto o servicio empleando su denominación y no guiándose por la presencia de elementos decorativos; sin embargo esta pauta deja de aplicarse cuando existen razones para dar una mayor relevancia al componente gráfico.

El tratadista Carlos Fernández-Nóvoa en su obra Tratado de Derecho de Marcas, ha expuesto algunas hipótesis que permiten desplazar el componente gráfico a un primer plano:

“La pauta del predominio del elemento denominativo de una marca mixta deja de aplicarse cuando concurren ciertos factores que imprimen carácter dominante al componente figurativo de la correspondiente marca mixta. Entre los factores que desplazan a un primer plano el componente figurativo de una marca mixta deben diferenciarse dos grupos. A saber: un primer grupo que comprende factores que inciden negativamente en el componente denominativo de una marca mixta; y un segundo grupo que engloba factores que repercuten positivamente sobre el componente figurativo, realzando su presencia en el conjunto de la correspondiente marca mixta.

⁶ Ibidem

⁷ TJCA, Proceso N° 224-IP-2015

Ref. Expediente N° SD2025/0036493

- i) *Los factores que afectan negativamente el componente denominativo de la marca gráfica son aquellos que merman el carácter distintivo de este componente. Entre los mismos cabe citar, en primer término, la naturaleza descriptiva del componente denominativo y la circunstancia de que el mismo forma parte de un elevado número de marcas pertenecientes a terceros (...).*

Sobre el elemento denominativo integrado en una marca mixta puede influir negativamente, en segundo término, la circunstancia de que en el conjunto de la marca el componente denominativo ocupa un puesto secundario.

- ii) *Entre los factores que inciden positivamente sobre el componente figurativo de una marca mixta, sobresalen la notoriedad adquirida por el mismo y la originalidad intrínseca del correspondiente componente figurativo (...)*⁸

En consecuencia, al caso en estudio deberán aplicarse las siguientes reglas⁹ para el cotejo entre los mismos:

Prevalencia del elemento nominativo

Una vez determinado en el presente análisis que en la marca previamente registrada predomina el elemento nominativo, deberán tenerse en cuenta las siguientes reglas:

“a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten el mismo lexema (...)

c) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

d) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación.

e) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.

f) Se debe determinar si existe un elemento común preponderante o relevante en ambos signos.”¹⁰

Análisis comparativo frente a la marca opositora de titularidad de FABRICA NACIONAL DE AUTOPARTES S.A. FANALCA S.A.

En el signo solicitado, “MX PARTS” (mixto), la partícula “MX” se encuentra en letras mayúsculas, estilizadas, de color negro, conformando un diseño inclinado hacia la derecha. Las letras “M” y “X” aparecen unidas, conformando un solo elemento visual, dentro del cual se incorporan pequeños trazos y puntos en color blanco ubicados en las diagonales, semejando perforaciones o cortes. A la derecha de dicho elemento, en menor tamaño y tipografía recta, se ubica el vocablo “PARTS”, también en mayúsculas negras, cuya función es identificar de manera directa la naturaleza de los productos para los cuales se solicita protección, esto es, partes, piezas y repuestos.

⁸ FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos, Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons, Primera Edición, 2001, pág. 256

⁹ “Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan: Interpretación Prejudicial del 15 de Agosto de 2007 en el proceso 84-IP-2007 y la Interpretación Prejudicial del 29 de mayo de 2014 en el proceso 26-IP-2014”.

¹⁰ TJCA, Proceso N° 127-IP-2016

Ref. Expediente N° SD2025/0036493

Por su parte, el signo opositor **AMX** (mixto), corresponde a una marca mixta conformada por el elemento denominativo “**AMX**”, dispuesto en letras mayúsculas, de diseño estilizado. Las letras “A” y “M” se presentan en color negro, con trazos rectos, gruesos y levemente inclinados hacia la derecha. La letra “X”, por su parte, se distingue por estar representada en color rojo.

La última marca opositora **AMX ALPHA MOTO XTREME** (nominativa), está integrada por cuatro vocablos en idioma inglés y español. El conjunto inicia con la partícula “**AMX**”, conformada por tres letras, ubicándose como el elemento inicial. Le siguen las expresiones “**ALPHA**”, término en inglés; “**MOTO**”, palabra en español que designa de manera directa a las motocicletas; y finalmente, “**XTREME**”, grafía estilizada de la palabra inglesa “extreme”, la cual transmite la idea de fuerza, potencia y sensaciones extremas.

Con relación a los intangibles en conflictos, es preciso señalar que el elemento preponderante es el denominativo. Ello obedece a que las expresiones verbales generan un mayor impacto visual y auditivo, facilitando su fijación en la memoria del consumidor, tal como lo ha señalado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la siguiente interpretación prejudicial:

“Cuando el Juez Consultante realice el examen de registrabilidad entre signos mixtos, deberá identificar cuál de los elementos, el denominativo o el gráfico prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor. El Tribunal ha reiterado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto”.¹¹

A continuación, conviene señalar que, tratándose de marcas compuestas por vocablos en idioma extranjero, aquellas expresiones cuyo uso, pronunciación o significado se ha generalizado en el mercado relevante, deben ser consideradas como comprensibles para el consumidor medio, y por tanto evaluadas como si fueran expresiones locales. Esta postura ha sido reiterada por el Consejo de Estado en sentencia del 27 de septiembre de 2007, proferida dentro del proceso radicado No. 11001-03-24-000-2002-00081-01, con ponencia del Consejero Rafael Enrique Ostau De Lafont Pianeta, en los siguientes términos:

“Se presume que las palabras en idioma extranjero y su significado no son de conocimiento común, por lo que, al forma parte de un signo pretendido para ser registrado como marca, se las considera como signo de fantasía, procediendo en consecuencia su registro. Sin embargo, existen palabras extranjeras en que tanto su conocimiento como su significado conceptual se han generalizado. En este caso, cuando una palabra en idioma extranjero que conforma un signo marcario es fácilmente reconocible entre el público consumidor o usuario, sea a causa de su escritura, pronunciación o significado, deberá tenerse en cuenta que ‘el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma. Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros.
(...)”

¹¹ Proceso 032-IP-2014

Ref. Expediente N° SD2025/0036493

“Finalmente, se ha reconocido la existencia de ciertos vocablos de origen extranjero que ‘han llegado a ser aceptados oficialmente en el idioma local con acepción común equivalente, como serían los italianismos, galicismos o anglicismos que terminan siendo prohijados por los organismos rectores del idioma en un país dado’

De manera que, aunque las expresiones **“PARTS”**, **“ALPHA”** y **“XTREME”** provienen del idioma inglés, en el caso concreto su significado —equivalente a “partes” “alfa”, y “extremo”, respectivamente— resulta fácilmente comprensible para el consumidor colombiano promedio. Esta comprensión no exige un dominio del idioma extranjero, en tanto se trata de vocablos comprensibles para el consumidor medio debido a su raíz común y a su similitud fonética.

De manera que, sobre los distintivos conformados por denominaciones evocativas, el órgano jurisdiccional de la Comunidad Andina ha establecido:

“Los signos evocativos cumplen la función distintiva de la marca y, por tanto, son registrables. No obstante, entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con el producto o servicio que se pretende registrar, podrá ser considerado como un signo marcadamente débil y, en consecuencia, su titular tendría que soportar el registro de signos que en algún grado se asemejen a su signo distintivo. Esto se da en el caso de signos evocativos que contengan elementos de uso común, ya que su titular no puede impedir que terceros utilicen dichos elementos.”¹²

En este sentido, las denominaciones **“ALPHA”** y **“XTREME”** deben considerarse elementos evocativos en el sector automotor, en particular dentro de las clases 7 y 12, por cuanto aluden a cualidades de potencia y alto rendimiento asociadas comúnmente a productos de este mercado. Conforme a la jurisprudencia comunitaria, las expresiones evocativas que conforman conjuntos marcarios poseen una distintividad débil, lo que impide a su titular monopolizar su utilización y lo obliga a soportar el registro de signos que, en algún grado, las incorporen. Por lo tanto, el análisis de confundibilidad debe centrarse en los demás elementos que integran los signos en conflicto.

En cuanto a los argumentos que plantean que los elementos **“PARTS”** y **“MOTO”** son descriptivo, el Tribunal de la CAN, ha dispuesto:

3. Signos conformados por denominaciones descriptivas, genéricas y de uso común

[3.1] Los signos descriptivos son aquellos que informan exclusivamente sobre las características o propiedades de los productos, tales como su calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc. La denominación descriptiva responde a la formulación de la pregunta ¿cómo es? en relación con el producto o servicio por el cual se indaga, y dicha pregunta se contesta con la expresión adecuada a sus características, cualidades o propiedades según se trate.¹³

Aplicando este criterio al caso concreto, se observa que el término **“MOTO”** resulta susceptible de considerarse descriptivo en relación con los productos amparados en las clases 7 y 12 amparadas. Del mismo modo, el término **“PARTS”** debe estimarse de carácter descriptivo respecto de los productos comprendidos en las clases 7, 9 y 12 solicitadas.

De suerte que, el titular del término **“MOTO”** y el solicitante de la partícula **“PARTS”**, no pueden impedir que las expresiones descriptivas puedan ser utilizadas por los otros empresarios, en virtud a que dichos elementos son débiles pues tienen una fuerza limitada

¹² Proceso 61-IP-2020

¹³ Proceso 344-IP-2022

Ref. Expediente N° SD2025/0036493

de oposición. En este sentido, esta Oficina Nacional, excluye del cotejo los vocablos “MOTO” y “PARTS”, a la luz de los precedentes de la jurisprudencia andina:

“[3.7] Los signos conformados exclusivamente por denominaciones descriptivas, genéricas y comunes o usuales al estar combinadas con otras, pueden generar signos completamente distintivos. El titular de una marca no puede impedir que las expresiones descriptivas, genéricas y comunes o usuales puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Ello significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas descriptivas, genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca.”¹⁴

Teniendo en cuenta lo anterior, a partir del examen de los signos en conflicto, esta Dirección encuentra que no existe similitud en los campos ortográfico, fonético y conceptual que permita inferir la existencia de un riesgo de confusión por parte del consumidor.

En atención al criterio ortográfico, se observa que el signo solicitado se compone de la expresión “MX (...)”, mientras que el signo opositor se identifica como “AMX” o “AMX ALPHA (...) XTREME”. La diferencia en la secuencia de letras es sustancial, pues el signo solicitado inicia directamente con la partícula “MX”, mientras que el opositor incorpora la letra “A” en posición inicial, lo cual altera por completo la configuración visual. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado que en el cotejo de marcas conformadas por siglas o letras, una sola letra diferente adquiere relevancia determinante, en razón a la brevedad del signo y a su carácter débilmente distintivo. Así, la adición de la letra “A” genera una divergencia perceptible en la extensión, estructura y disposición de los signos, impidiendo que el consumidor los perciba como similares.

La diferencia más representativa se evidencia en el campo fonético, pues al comparar la sonoridad de “MX (...)” frente a “AMX” o “AMX ALPHA (...) XTREME”, se aprecia que la cadencia es completamente distinta. En el primer caso, el consumidor pronuncia /eme-equis parts/, con una secuencia breve y clara, mientras que en el segundo se articula /a-eme-equis/ o, en su versión compuesta, /a-eme-equis alfa moto extreme/, lo cual extiende y transforma la musicalidad del signo. De acuerdo con la jurisprudencia comunitaria, en las marcas de siglas cada letra es pronunciada de manera individual, de forma que la inclusión de la vocal inicial “A” introduce un sonido marcado que elimina cualquier posibilidad de coincidencia sonora entre los signos cotejados.

Ahora bien, en el campo conceptual, en el cotejo de siglas no suele existir un significado conceptual intrínseco, salvo que se trate de abreviaturas reconocibles; por ello, el análisis conceptual en este caso resulta neutral y no evidencia coincidencias que puedan inducir a error.

De igual manera, en el plano gráfico, se advierten diferencias notorias. El signo solicitado “MX (...)” utiliza un diseño particular en el que las letras aparecen fusionadas o acompañadas de un elemento denominativo adicional, mientras que el signo opositor “AMX” se presenta en tipografía recta, con el uso de la letra “X” resaltada en color rojo o acompañado de vocablos adicionales en el caso nominativo. Estas divergencias en la presentación visual, tipografía, color y composición generan una impresión de conjunto claramente diferenciada que refuerza la ausencia de riesgo de confusión en el consumidor.

Por último, sobre las explicaciones que pretenden demostrar el uso de los signos en el mercado, y su correspondiente divulgación en el mismo, no es propósito del análisis del

¹⁴ Ibidem

Ref. Expediente N° SD2025/0036493

registro de marca verificar los mismos, dado que, el uso de una marca se prueba mediante la acción de cancelación ejercida por un tercero. (Art. 165, Decisión 486 de la Comunidad Andina).

Frente a estas consideraciones, es necesario aclarar que el estudio comparativo debe seguir los parámetros establecidos en la solicitud de registro del signo solicitado, y en el registro de la marca previamente registrada, sin que éste se vea afectado por usos eventuales de los signos que sus titulares puedan darles en el mercado, pues de lo contrario se estaría desconociendo el efecto constituyente de derechos del registro marcario (artículo 154 de la Decisión 486).

En consecuencia, esta Oficina concluye que entre el signo solicitado y las marcas opositoras en conjunto no se advierten similitudes que permitan sustentar un riesgo de confusión en el mercado. En tal medida, no resulta necesario pronunciarse sobre la conexidad competitiva entre los productos y servicios enfrentados, dado que dicho análisis solo cobra relevancia cuando se acredita previamente una similitud que pueda inducir a error o asociación en el consumidor.

Análisis comparativo de oficio frente a la marca hallada de oficio de titularidad de TECHTRONIC CORDLESS GP

El antecedente hallado de oficio, **MX FUELS** (mixto), está compuesto en la parte superior por la expresión “**MX**” en letras mayúsculas de gran tamaño y grosor. La letra “M” aparece en color rojo intenso, mientras que la letra “X” se representa en color negro, generando un contraste cromático fuerte y llamativo dentro del conjunto. Debajo de este elemento, en un tamaño menor, se ubica el vocablo “**FUEL**”, escrito en letras mayúsculas negras, de tipografía geométrica, recta y compacta. El conjunto se encuentra enmarcado dentro de un rectángulo de bordes negros y fondo blanco.

En relación con los intangibles en conflictos, es preciso señalar que el elemento preponderante es el denominativo. Ello obedece a que las expresiones verbales generan un mayor impacto visual y auditivo, facilitando su fijación en la memoria del consumidor, tal como lo ha señalado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la siguiente interpretación prejudicial:

“Cuando el Juez Consultante realice el examen de registrabilidad entre signos mixtos, deberá identificar cuál de los elementos, el denominativo o el gráfico prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor. El Tribunal ha reiterado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto”.¹⁵

A continuación, conforme a los lineamientos establecidos por el máximo intérprete de la Decisión 486, este Despacho, en el marco del análisis de conjunto, debe tener en cuenta que la primera palabra es la que genera más poder de recordación en el público consumidor. En ese sentido, el literal a) del numeral 2.6 de las reglas de cotejo definidas

¹⁵ Proceso 032-IP-2014

Ref. Expediente N° SD2025/0036493

por el citado Tribunal revela que:

*“2.6. En el presente caso, se advierte que los signos en conflicto son compuestos, por lo que para realizar un adecuado cotejo se deberá analizar el grado de relevancia de las palabras que los componen y, sobre todo, su incidencia en la distintividad del conjunto de la marca. Para tal efecto, se deben aplicar los siguientes parámetros:
(...)”*

a) Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto. La primera palabra genera más poder de recordación en el público consumidor.”¹⁶

A la luz de lo expuesto, se observa que el elemento **“MX”** es el que concentran la mayor fuerza distintiva del registro previo. En tal virtud, será este componente el que oriente el análisis principal dentro del cotejo marcario, atendiendo a que su sonoridad y estructura son las que permanecerán con mayor intensidad en la memoria del público consumidor.

Con fundamento en lo anterior y en los criterios ortográfico, fonético, conceptual y gráfico analizados, este Despacho concluye que entre los signos enfrentados se configura un grado de similitud suficiente para generar en el consumidor un riesgo de confusión respecto del origen empresarial de los productos que amparan.

En el plano ortográfico, se observa que ambos signos comparten la partícula **“MX”**, ubicada al inicio del conjunto marcario. Tal coincidencia resulta de especial relevancia, pues conforme a la jurisprudencia comunitaria, la primera palabra o elemento inicial es el que mayor recordación genera en el consumidor. En este caso, la combinación de las letras **“MX”** se reproduce de manera idéntica en los dos signos, circunstancia que les confiere un alto grado de similitud ortográfica, más allá de las diferencias que introducen los vocablos **“PARTS”** y **“FUEL”**.

En el plano fonético, la coincidencia es igualmente evidente, dado que en ambos signos la secuencia **“MX”** se pronuncia /eme-equis/. La partícula adicional **“PARTS”** en el signo registrado y **“FUEL”** en el signo solicitado no poseen la suficiente fuerza distintiva para diluir la identidad sonora generada por la coincidencia inicial. De hecho, el consumidor fácilmente podría percibir **“MX PARTS”** como una línea de productos diferenciada de **“MX FUEL”**, considerando que **“fuel”** (combustible) mantiene relación conceptual con el ámbito de los repuestos o partes mecánicas que evoca la palabra anglosajona inapropiable **“PARTS”** que traduce PARTES, reforzando así la asociación entre los signos.

En el plano conceptual, la unión de los consonantes **“MX”** en ambos signos no transmiten un significado particular, por lo cual carecen de un contenido semántico capaz de generar distinción conceptual.

Finalmente, en el plano gráfico, se advierte que en ambos signos se resaltan las letras **“MX”** como el elemento preponderante del conjunto, mediante el uso de un mayor tamaño y una ubicación destacada en la parte superior. Tal coincidencia en la disposición visual fortalece la impresión de semejanza, pues la atención del consumidor se concentra en el mismo elemento dominante en los dos signos.

En relación con la afirmación del solicitante según la cual los productos amparados por el signo pretendido están dirigidos a un consumidor especializado, esta Oficina de Marcas, considera necesario precisar que dicha circunstancia no elimina por sí misma la

¹⁶ Proceso 350-IP-2022

Ref. Expediente N° SD2025/0036493

posibilidad de confusión. La existencia de un consumidor con mayor grado de atención no neutraliza la similitud de los signos, especialmente cuando estos comparten elementos idénticos y predominantes.

En el caso bajo examen, milita identidad en la partícula inicial “MX” y ello resulta determinante para configurar el riesgo de confusión. En este sentido, aun bajo un estándar de consumidor especializado, la coincidencia en la expresión “MX” conduce a una percepción de cercanía marcaria que no se disipa por la mera adición de términos secundarios como “FUEL” o “PARTS”.

De hecho, la coexistencia de los signos “MX FUEL” y “MX PARTS” puede inducir al consumidor, aun especializado, a considerar que se trata de una extensión de línea, esto es, que bajo la marca principal “MX FUEL” se han desarrollado nuevas gamas de productos en el mismo sector automotriz, tales como “MX PARTS”. Ello resulta particularmente relevante si se tiene en cuenta que el titular del signo opositor se encuentra activo en el mismo mercado automotor, de manera que la asociación en la mente del consumidor respecto de un mismo origen empresarial se torna razonable.

En este punto cobra especial importancia la **teoría de la interdependencia**, según la cual el riesgo de confusión se valora teniendo en cuenta la interacción entre la similitud de los signos y la cercanía de los productos en el mercado. Así, a mayor proximidad de los productos, se requiere mayor diferenciación entre los signos para descartar confusión. En el presente asunto ocurre lo contrario: existe tanto cercanía a nivel comercial —pues ambos se destinan al sector automotor— como cercanía a nivel marcario —por la identidad de la partícula “MX” y su ubicación en posición inicial—, lo que incrementa el riesgo de asociación indebida en el consumidor.

De manera que, el hecho de dirigirse a consumidores especializados no es argumento suficiente para descartar la similitud existente entre los signos confrontados, toda vez que la coincidencia en el elemento dominante “MX” genera un escenario objetivo de confusión en el mercado.

Finalmente, en lo que respecta a la alusión realizada por el solicitante al Reporte de Búsqueda de Antecedentes, es preciso aclarar que dicho documento tiene un carácter meramente informativo y preliminar, por lo que no sustituye ni exonera a esta Superintendencia de efectuar el examen de fondo correspondiente. En efecto, la búsqueda de antecedentes constituye únicamente una herramienta de apoyo orientada a facilitar la identificación de registros previos, pero no reemplaza la valoración integral de la similitud o identidad entre los signos enfrentados, la cual debe llevarse a cabo en sede administrativa conforme a los criterios jurisprudenciales y normativos aplicables.

En ese orden de ideas, no son de recibo los argumentos encaminados a desvirtuar el cotejo marcario con fundamento en lo reportado en dicho documento, toda vez que la función de esta Dirección es verificar la registrabilidad del signo solicitado frente a los derechos adquiridos por terceros con anterioridad, con independencia de los resultados que el actor haya obtenido mediante sus propios filtros o criterios de búsqueda.

En derivación, la Dirección, considera que los signos comparados presentan similitudes significativas en los planos ortográfico, fonético, conceptual y gráfico, lo que conduce a continuar con el examen de la conexidad competitiva entre los productos amparados por cada uno, a efectos de determinar la existencia de un eventual riesgo de confusión en el mercado.

Ref. Expediente N° SD2025/0036493

Análisis de conexión competitiva frente a la marca hallada de oficio

La petición en estudio pretende distinguir:

7: Arranques para motores; bielas de motor; cilindros de motor; correas para motores; motores hidráulicos; bobinas de encendido [partes de motores]; motores de arranque; ejes para bujes de bolas; carburadores; purificadores de aire [filtros de aire] para motores; filtros de aceite; árboles de levas para motores de vehículos; piñones del árbol de levas; cadenas de levas [cadenas de distribución]; piñones de arranques para vehículos terrestres; válvulas; bujías de encendido para motores de automóviles; balancines para motores; silenciadores para motores.

9: Relés eléctricos; reguladores de voltaje para vehículos; reguladores de voltaje; cables de arranque para motores; bobinas eléctricas; velocímetros; switches KVM; luces ledes de tráfico de vehículos; luces LED de tráfico de vehículos; bocinas, baterías.

12: Motores eléctricos para coches de motor; motores para vehículos terrestres; bujes de ruedas de automóviles; bocinas para carros; bocinas para vehículos; espejos para vehículos; frenos de dirección; bombas de freno; embragues para vehículos terrestres; acoplamientos para su uso con embragues para vehículos terrestres; cadenas de ciclo; cadenas de motocicleta; cadenas de accionamiento para vehículos terrestres; piñones; amortiguadores para automóviles; amortiguadores de vehículos; frenos de vehículos; discos de freno para vehículos; pastillas de freno para automóviles; pedales de freno para motocicletas; guardabarros; tuercas y tornillos para vehículos; transmisiones mecánicas y automáticas para vehículos; bielas para vehículos terrestres; pedales para vehículos; ejes para vehículos; bocinas para vehículos; cadenas antiderrapantes; retrovisores; frenos de vehículos; direccionales [indicadores de dirección para automóviles]; cajas de clutch; discos de clutch; variador; farolas; kit de arrastre; switch de encendido, llantas para moto, neumáticos para moto.

El registro anterior ampara las siguientes clases:

Expediente

Productos

SD2019/0027301

7: Hojas de sierra [partes de máquinas]; sierras [máquinas]; sierra eléctrica; brocas para taladro; máquinas herramientas para cortar y excavar material de pavimento; martillos pilones; martillos neumáticos; martillos neumáticos [de mano]; martillos eléctricos; martillos eléctricos [de mano]; martillos [partes de máquinas]; cuchillas [partes de máquinas]; hojas de sierra (componentes de máquinas); sierra de dragón chino; sierra de corte; sierra recíproca; cabezales de perforación [partes de máquinas]; máquinas de taladrar; brocas para taladro eléctrico; porta brocas [partes de máquinas]; soportes para maquinas; máquinas para la fabricación de alambres y cables eléctricos; taladros eléctricos de mano; taladros eléctricos; generadores de electricidad; dinamos; raspatubos; máquinas y aparatos para la limpieza, eléctricos; aparatos de lavado; instalación de dragado de tubería electromotriz; sierras de corte; cuchillas para sierras de corte; máquinas de perforación; brocas de perforación para máquinas de perforación; máquinas de limpieza de tuberías; trituradoras; brocas para trituradoras; herramientas eléctricas; herramientas de aire; herramientas de jardín y césped al aire libre; aparatos para el cuidado de pisos;

Ref. Expediente N° SD2025/0036493

máquinas y maquinaria; martillos rotativos; martillos de demolición; herramientas de impacto; herramientas de percusión; accesorios para usar con martillos rotativos, martillos de demolición, herramientas de impacto y herramientas de percusión; máquinas herramienta para triturado; barrenos de drenaje; barrenos de alcantarillado.

9: Programas informáticos [software descargable]; aparatos e instrumentos de pesaje; medidores; radios; radios semiconductores; dispositivos de protección para uso personal contra accidentes; cerraduras eléctricas; baterías eléctricas; cargadores para baterías eléctricas; baterías y cargadores de baterías; aparatos e instrumentos científicos, náuticos, de topografía, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesaje, de medición, de señalización, de control (supervisión), de salvamento y de enseñanza; aparatos e instrumentos de conducción, conmutación, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos para la grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes; software de aplicaciones informáticas para teléfonos móviles; software de ordenador; hardware de ordenador; software de aplicaciones informáticas para dispositivos informáticos para compartir y configurar modos de herramientas eléctricas; software para obtener, mostrar y compartir datos de herramientas eléctricas; software para la gestión y seguimiento de inventario de herramientas; software para el seguimiento y reporte de uso, rendimiento e inventario de herramientas; centrales eléctricas; fuentes de alimentación.

11: Lámparas; proyectores de luz portátiles; linternas frontales portátiles; antorchas de iluminación; proyectores de luz; aparatos de alumbrado para vehículos; lámparas germicidas para purificar el aire; lámparas de rizar; ventiladores [aire acondicionado]; luces utilitarias portátiles; torres de iluminación móviles; luces de trabajo; chaquetas calentadas eléctricamente; calentador eléctrico de manos; aparatos e instalaciones con fines de iluminación, calefacción, cocción, refrigeración, ventilación, generación de vapor, secado, suministro de agua y usos sanitarios; aparatos e instalaciones de aire acondicionado; aparatos y máquinas para purificar el aire.

12: Carritos; carretillas para manipular mercancías; ruedecillas para carritos [vehículos]; cubiertas de neumáticos para vehículos; bombas de aire [accesorios para vehículos]; carretas; carretillas; vehículos; infladores de neumáticos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática.

En palabras del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, uno de los criterios principales de conexidad competitiva, que acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios, es la razonabilidad definida como “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

Ref. Expediente N° SD2025/0036493

cuestión provienen del mismo empresario. (...)»¹⁷.

Análisis de conexidad competitiva de clase 7 solicitada, frente a clase 12 del antecedente hallado de oficio.

Vista la cobertura de los signos confrontados, es claro que se presenta conexidad competitiva en los productos que cada uno de estos identifica en relación de género–especie, toda vez que dentro de la categoría general de vehículos automotores que ampara la marca antecedente en la clase 12, se encuentran comprendidos los componentes de motor que pretende identificar el signo solicitado en la clase 7, tales como bielas, carburadores, bujías, filtros y demás partes indispensables para el funcionamiento de los automóviles. Ello hace evidente su relación y obvia cualquier análisis técnico adicional al respecto.

Así entonces, este Despacho considera innecesario adelantar un examen profundo en lo que a este punto respecta, saltando a la vista que los productos de los signos cotejados no solo comparten la misma naturaleza y finalidad al satisfacer las necesidades del consumidor relacionadas con la fabricación, mantenimiento y reparación de vehículos, sino que al estar contenidos dentro del mismo grupo general de bienes, existe una presunción objetiva sobre la existencia real de vinculación competitiva entre ellos.

Análisis de conexidad competitiva de clase 9 solicitada, frente a clases 9 y 11 del antecedente hallado de oficio.

Por su parte, se observa que entre ciertos productos de la clase 9 solicitada —relés eléctricos; reguladores de voltaje; cables de arranque; bobinas eléctricas; velocímetros; switches KVM y baterías— y los productos de la clase 9 comprendidos en el antecedente hallado de oficio —particularmente cargadores para baterías eléctricas; baterías y cargadores de baterías; aparatos e instrumentos de conducción, conmutación, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos e instrumentos de medición, así como centrales eléctricas y fuentes de alimentación— se configura una relación de cercanía competitiva en virtud del criterio de razonabilidad.

Lo anterior se explica porque resulta plausible que un mismo agente económico que fabrica o comercializa baterías, cargadores, fuentes de alimentación y equipos de control eléctrico pueda igualmente participar en el mercado de relés, reguladores de voltaje, bobinas eléctricas o velocímetros, todos ellos vinculados a la conducción y control de la energía eléctrica en diferentes aplicaciones, incluidas las automotrices. Así, desde la perspectiva del consumidor especializado, la oferta de tales productos bajo un mismo origen empresarial no resulta extraña ni irrazonable, lo que permite sostener que existe una vinculación competitiva efectiva entre ellos.

Por su parte, en lo que respecta a las luces LED de tráfico de vehículos incluidas en la solicitud, se advierte que estas guardan una relación de género–especie con los aparatos de alumbrado para vehículos comprendidos en la clase 11 del antecedente hallado de oficio, en tanto las primeras constituyen una manifestación particular de la categoría general de sistemas de iluminación vehicular. En ese sentido, se trata de productos que no solo satisfacen la misma finalidad —iluminar y señalizar en el tráfico vehicular—, sino que además comparten canales de comercialización y consumidores, lo que permite predicar la existencia de una conexión de carácter inmediato y directo.

En consecuencia, este Despacho concluye que los productos confrontados presentan un

¹⁷ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, proceso 20-IP-2022.

Ref. Expediente N° SD2025/0036493

grado de relación competitiva relevante, ya sea por razonabilidad —en el caso de los componentes eléctricos de la clase 9— o por género–especie —en el caso de las luces vehiculares frente a los aparatos de alumbrado de la clase 11—, configurándose así un escenario objetivo de proximidad en el mercado que resulta idóneo para sustentar la existencia de riesgo de confusión.

Análisis de conexidad competitiva de clase 12 solicitada, frente a clase 12 del antecedente hallado de oficio.

Vista la cobertura de los productos confrontados, resulta evidente que se configura una relación de género–especie entre los bienes amparados por los signos en disputa. En efecto, dentro de la categoría amplia de vehículos y medios de locomoción terrestre protegida por el antecedente en la clase 12, se encuentran comprendidos los motores, frenos, embragues, amortiguadores, llantas, neumáticos y demás componentes automotrices que pretende identificar el signo solicitado en la misma clase, los cuales constituyen piezas esenciales para la fabricación, ensamble y adecuado funcionamiento de los vehículos. Tal coincidencia hace patente la conexión existente y excluye la necesidad de un examen técnico exhaustivo adicional.

En este orden de ideas, el Despacho estima innecesario profundizar en mayores consideraciones, toda vez que salta a la vista que los productos cotejados comparten la misma naturaleza y finalidad, en tanto responden a las necesidades del consumidor vinculadas con el uso, mantenimiento y reparación de automotores. Al estar contenidos en un mismo grupo general de bienes, se configura una presunción objetiva de proximidad en el mercado, suficiente para afirmar la existencia de vinculación competitiva entre ellos.

Conclusión

En consecuencia, el signo objeto de la solicitud se encuentra comprendido en la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la coincidencia con la marca hallada de oficio.

En virtud de lo expuesto esta Dirección,

RESUELVE

ARTÍCULO 1°: Declarar **infundada** la oposición interpuesta por la sociedad **FABRICA NACIONAL DE AUTOPARTES S.A. FANALCA S.A.**, contra la solicitud de registro en la Clase 7 Internacional.

ARTÍCULO 2°: Declarar **infundada** la oposición interpuesta por la sociedad **FABRICA NACIONAL DE AUTOPARTES S.A. FANALCA S.A.**, contra la solicitud de registro en la Clase 9 Internacional.

ARTÍCULO 3°: Declarar **infundada** la oposición interpuesta por la sociedad **FABRICA NACIONAL DE AUTOPARTES S.A. FANALCA S.A.**, contra la solicitud de registro en la Clase 12 Internacional.

ARTÍCULO 4°: Negar el registro de la Marca **MX PARTS** (Mixta) para distinguir los productos comprendidos en la clase 7 de la Clasificación Internacional de Niza¹⁸, solicitada

¹⁸ 7: “Arranques para motores; bielas de motor; cilindros de motor; correas para motores; motores hidráulicos; bobinas de encendido [partes de motores]; motores de arranque; ejes para bujes de bolas; carburadores; purificadores de aire [filtros de aire] para motores; filtros de aceite; árboles de levas para motores de vehículos; piñones del árbol de levas; cadenas de levas [cadenas de distribución];

Ref. Expediente N° SD2025/0036493

por **CHOHO COLOMBIA S A S**, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO 5°: Negar el registro de la Marca **MX PARTS** (Mixta) para distinguir los productos comprendidos en la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza¹⁹, solicitada por **CHOHO COLOMBIA S A S**, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO 6°: Negar el registro de la Marca **MX PARTS** (Mixta) para distinguir los productos comprendidos en la clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza²⁰, solicitada por **CHOHO COLOMBIA S A S**, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO 7°: Notificar a las partes **CHOHO COLOMBIA S A S**, solicitante del registro y a la sociedad **FABRICA NACIONAL DE AUTOPARTES S.A. FANALCA S.A opositora**, el contenido de la presente resolución, entregándoles copia de la misma, advirtiéndoles que contra dicha resolución procede el recurso de apelación ante la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial, interpuesto dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de notificación.

ARTÍCULO 8°: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 11 de noviembre de 2025



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

piñones de arranques para vehículos terrestres; válvulas; bujías de encendido para motores de automóviles; balancines para motores; silenciadores para motores"

¹⁹ **9:** "Relés eléctricos; reguladores de voltaje para vehículos; reguladores de voltaje; cables de arranque para motores; bobinas eléctricas; velocímetros; switches KVM; luces ledes de tráfico de vehículos; luces LED de tráfico de vehículos; bocinas, baterías".

²⁰ **12:** "Motores eléctricos para coches de motor; motores para vehículos terrestres; bujes de ruedas de automóviles; bocinas para carros; bocinas para vehículos; espejos para vehículos; frenos de dirección; bombas de freno; embragues para vehículos terrestres; acoplamiento para su uso con embragues para vehículos terrestres; cadenas de ciclo; cadenas de motocicleta; cadenas de accionamiento para vehículos terrestres; piñones; amortiguadores para automóviles; amortiguadores de vehículos; frenos de vehículos; discos de freno para vehículos; pastillas de freno para automóviles; pedales de freno para motocicletas; guardabarros; tuercas y tornillos para vehículos; transmisiones mecánicas y automáticas para vehículos; bielas para vehículos terrestres; pedales para vehículos; ejes para vehículos; bocinas para vehículos; cadenas antiderrapantes; retrovisores; frenos de vehículos; direccionales [indicadores de dirección para automóviles]; cajas de clutch; discos de clutch; variador; farolas; kit de arrastre; switch de encendido, llantas para moto, neumáticos para moto".