

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 101598

Ref. Expediente N° SD2025/0051040

Por la cual se niega un registro

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

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que por escrito presentado el día 28 de mayo de 2025, Antonio José Guerra Medina, Horacio Guerra Medina y Luis Guillermo Guerra Medina, solicitaron el registro de la Marca AUTO FARO car accesories (Mixta) para distinguir productos y servicios comprendidos en las clases 16, 35 y 37 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1080, no se presentaron oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que atendiendo las disposiciones establecidas en la Decisión 486 de la Comunidad Andina, encuentra la Dirección que de conformidad con el artículo 150 de aquella, es deber de la oficina realizar el estudio de registrabilidad de un signo teniendo en cuenta todas y cada una de las causales de irreregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la Decisión. Sobre este particular, ha expuesto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina lo siguiente:

“...a la Oficina Nacional Competente le corresponde realizar el examen de registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no hubiesen sido presentadas oposiciones; en consecuencia, la Autoridad Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro. En el caso de que sean presentadas oposiciones, la Oficina Nacional Competente se pronunciará acerca de ellas así como acerca de la concesión o de la denegación del registro solicitado.”

Causales de irreregistrabilidad en estudio

Literal a) del artículo 136 de la Decisión 486

No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.

¹ 16: Artículos de papelería; adhesivos de papelería; bolsas de plástico multiuso; cajas de cartón; embalajes de cartón; material impreso; boletines [material impreso]; volantes [folletos]; sobres y papel de carta [artículos de papelería]; productos de imprenta, productos de papelería.

35: Comercialización y venta de accesorios externos para vehículos, tales como: timones, laminado, alarmas, sonido, rines, llantas, tapetes, polarizados, manijas; comercialización en cuanto a servicios de venta minorista o mayorista de accesorios para vehículos; servicios de tiendas en línea de accesorios para vehículos; comercialización por Internet de accesorios para vehículos.

37: Instalación, mantenimiento y reparación de accesorios para vehículos; limpieza de vehículos; mantenimiento y reparación de vehículos automóviles y sus partes; reacondicionamiento de automóviles; reparación de neumáticos; reparación, mantenimiento, limpieza y barnizado de vehículos y sus partes; restauración de automóviles; servicios de pintura de vehículos; ensamblaje de accesorios para vehículos; ensamblaje de partes de vehículos; instalación de películas para ventanas de vehículos; instalación de piezas de vehículos; servicios de taller para el mantenimiento y la reparación de vehículos automóviles.

Ref. Expediente N° SD2025/0051040

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.

Finalmente, la norma exige que dicha identidad o semejanza y relación de los signos y de los productos o servicios identificados por los signos, sea suficiente para generar un riesgo de confusión o de asociación, que se entiende debe recaer en los destinatarios de los productos o servicios, esto es el público consumidor.

De acuerdo con lo anterior, el no cumplimiento de uno de los supuestos de hecho hace que la marca sea registrable.

Estudio de registrabilidad del signo solicitado

Confundibilidad con marcas antecedentes

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

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado	Vigencia
Mixta	DISTRIBUIDORA EL FARO	DISTRIBUIDORA EL FARO LTDA	SD2025/0004043	12	35	Marca	Bajo Examen de Fondo	RADICADA 21/01/2025
Mixta	EL FARO ELÉCTRICO Brindando soluciones	EL FARO ELECTRICO S.A.S	SD2022/0004821	11	35	Marca	Registrada	30/06/2032
Mixta	F E EL FARO ELÉCTRICO	EL FARO ELECTRICO S.A.S	SD2018/0040497	11	35	Marca	Registrada	15/11/2028

² •La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica.

•En la comparación, se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos.

•Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de asociación.

•Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor. (...)"

³ A tal efecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha recogido a través de la interpretación Prejudicial proferida en el Proceso 100-IP-2018, los siguientes criterios que acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios:

a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos y servicios. Existe conexión cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro. Para apreciar la sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc. La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio) de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con una relativa facilidad. A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí.

b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios. Existe conexión cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro. Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentífrico) se complementa con el cepillo dental y con el hilo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza.

c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad). Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario. Así, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua embotellada.



Ref. Expediente N° SD2025/0051040

Los signos a comparar son los siguientes:

El signo solicitado	Las marcas antecedentes
	

Jurisprudencia

Análisis en comparación de marcas mixtas

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

“En la comparación entre marcas mixtas, el elemento predominante en el conjunto marcario será el denominativo, como norma general; aunque en algunos casos pueda ser más importante el elemento gráfico; en todo caso, en la comparación entre los signos mixtos deberá examinarse todo el conjunto, tanto el elemento gráfico como el elemento denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto. Si al realizar la comparación se determina que en la marca mixta predomina el elemento denominativo, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y si, por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial”.

Análisis comparativo

Esta Dirección observa que el elemento nominativo AUTO FARO car accessories / DISTRIBUIDORA EL FARO, EL FARO ELÉCTRICO Brindando soluciones, F E EL FARO ELÉCTRICO, de cada signo es el preponderante en sus conjuntos, por cuanto son las palabras las que causan mayor impacto en el consumidor por ser aquellas que usaría para pedir los productos protegidos con estas marcas.

Así las cosas, examinados los signos en su conjunto, se observa que en el aspecto ortográfico presentan claras semejanzas, por cuanto la marca solicitada imita las marcas antecedentes, lo que se aprecia en la coincidencia en sus cadenas vocálicas y consonánticas, en la expresión arbitraria dentro de los conjuntos comparados (AUTO **FARO** car accessories / DISTRIBUIDORA EL **FARO**, EL **FARO** ELÉCTRICO Brindando soluciones, F E EL **FARO** ELÉCTRICO), sin que la adición de las expresiones auto y car accessories, sean suficientes para diferenciarlos en el mercado, pues el consumidor podrá

Ref. Expediente N° SD2025/0051040

entender razonablemente que se trata de una variación o actualización de las marcas antecedentes.

Por otra parte, esta Dirección encuentra que los signos analizados son similarmente confundibles, dado que desde el punto de vista fonético al ser pronunciados generan un impacto sonoro similar, en razón a la disposición de los fonemas utilizados.

Ahora bien, pese a que el signo solicitado incluye como elemento gráfico la denominación solicitada enmarcada en un rectángulo con tipo especial de letra, esto no es suficiente para alejarla de la marca registrada, dadas las similitudes ortográficas y fonéticas antes señaladas.

De esta forma, y ante la presencia del primer presupuesto, esto es, que los signos presenten similitudes susceptibles de generar confusión, resulta relevante que la administración se pronuncie sobre la eventual relación que pueda existir entre los productos y/o servicios que distinguen los signos en conflicto, para lo cual deberán tenerse en cuenta las pautas o criterios que permiten conducir a establecer o fijar la similitud o la conexión competitiva entre los productos y/o servicios⁴.

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

16: Artículos de papelería; adhesivos de papelería; bolsas de plástico multiuso; cajas de cartón; embalajes de cartón; material impreso; boletines [material impreso]; volantes [folletos]; sobres y papel de carta [artículos de papelería]; productos de imprenta, productos de papelería.

35: Comercialización y venta de accesorios externos para vehículos, tales como: timones, laminado, alarmas, sonido, rines, llantas, tapetes, polarizados, manijas; comercialización en cuanto a servicios de venta minorista o mayorista de accesorios para vehículos; servicios de tiendas en línea de accesorios para vehículos; comercialización por Internet de accesorios para vehículos.

37: Instalación, mantenimiento y reparación de accesorios para vehículos; limpieza de vehículos; mantenimiento y reparación de vehículos automóviles y sus partes; reacondicionamiento de automóviles; reparación de neumáticos; reparación, mantenimiento, limpieza y barnizado de vehículos y sus partes; restauración de automóviles; servicios de pintura de vehículos; ensamblaje de accesorios para vehículos; ensamblaje de partes de vehículos; instalación de películas para ventanas de vehículos;

⁴ A tal efecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha recogido a través de la interpretación Prejudicial proferida en el Proceso 100-IP-2018, los siguientes criterios que acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios:

a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos y servicios. Existe conexión cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro. Para apreciar la sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc. La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio) de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con una relativa facilidad. A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí.

b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios. Existe conexión cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro. Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentífrico) se complementa con el cepillo dental y con el hilo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza.

c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad). Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario. Así, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua embotellada.

Ref. Expediente N° SD2025/0051040

instalación de piezas de vehículos; servicios de taller para el mantenimiento y la reparación de vehículos automóviles.

Los signos previamente registrados identifican:

Expedientes	Servicios
-------------	-----------

SD2025/0004043 (35): Adquisición de contratos para la compra y la venta de productos y servicios; información y asesoramiento comerciales al consumidor en la selección de productos y servicios; promoción de productos y servicios de terceros mediante anuncios en sitios web; servicios administrativos, de gestión y asistencia empresarial; servicios de abastecimiento de productos por cuenta de empresas; servicios de abastecimiento para terceros en materia de artículos de oficina; servicios de abastecimiento para terceros en relación con la compra de artículos de oficina; servicios de adquisición para terceros en materia de artículos de oficina; servicios de adquisiciones comerciales; servicios de venta al por mayor en relación con material educativo; servicios de venta al por mayor en relación con material escolar; servicios de venta al por mayor relacionados con material impreso; servicios de venta al por mayor y al por menor que incluyen productos de belleza y cuidado personal; servicios de venta al por menor de bolsos; servicios de venta al por menor de decoraciones festivas; servicios de venta al por menor de juegos; servicios de venta al por menor de juguetes; servicios de venta al por menor de maletas; servicios de venta al por menor de material educativo; servicios de venta al por menor de material escolar; servicios de venta al por menor de material para arte; servicios de venta al por menor de muebles; servicios de venta al por menor de paraguas; servicios de venta al por menor en relación con material escolar; servicios de venta al por menor en relación con productos de papel desechables; servicios de venta al por menor en relación con relojes inteligentes; servicios de venta mayorista de artículos de papelería; servicios de venta mayorista de bolsos; servicios de venta mayorista de juegos; servicios de venta mayorista de juguetes; servicios de venta mayorista de material educativo; servicios de venta mayorista de material escolar; servicios de venta mayorista de materiales artísticos; servicios de venta mayorista de materiales escolares; servicios de venta mayorista en relación con artículos de papelería.

SD2022/0004821 (35): Servicios de compra y venta mayorista o minorista de aparatos eléctricos, de iluminación y productos de ferretería en general; comercialización de productos.

SD2018/0040497 (35): Servicios de venta minorista o mayorista de máquinas y aparatos eléctricos; gestión de negocios comerciales; comercialización de productos.

Conexidad entre los productos de la clase 16 (marca solicitada) y los servicios de la clase 35 (marca registrada expediente SD2025/0004043).

La interpretación prejudicial 100-IP-2018 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, indica que, para analizar la conexión competitiva entre productos, se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto análisis, tal como lo expresa el segundo párrafo del Artículo 151 de la Decisión 486.

Es por ello que se debe matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación, conexión o relación de los productos o servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, se debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas.

Ref. Expediente N° SD2025/0051040

Es así, como para determinar el vínculo o conexión en el presente caso, tomaremos en consideración el criterio sustancial de la razonabilidad entre los productos.

De lo anterior, se establece que el signo solicitado pretende identificar productos que a pesar de no pertenecer a la misma clase en las que se encuentran registradas las marcas que sirven de antecedente, guardan relación con los servicios amparados por los signos antecedentes, pues es importante resaltar que los servicios amparados por las marcas antecedentes en la clase 35, están asociados entre otros, a productos o artículos de papelería, los cuales el solicitante pretende amparar; por lo que el consumidor guiado por las dinámicas actuales del mercado podría encontrar razonable que estos productos y servicios tengan un mismo origen empresarial, ya que para adquirir estos bienes, el consumidor necesariamente va acudir a una persona natural o jurídica que ofrezca servicios de comercialización de los bienes en cuestión.

Asimismo, existe la posibilidad que el consumidor vincule una serie de productos y/o servicios cuando los mismos se publicitan y promocionan, a través, de los mismos canales, no solamente en medios de difusión masiva, sino en campañas o promociones que vinculan los productos para su adquisición o uso conjunto, estrechando así la posibilidad de confundir uno u otro signo.

Conexidad entre los servicios de las clases 35 y 37 (marca solicitada) y los servicios de la clase 35 (marcas registradas expedientes SD2022/0004821 y SD2018/0040497).

En el caso concreto, es clara la conexión competitiva existente entre los signos confrontados, en la medida en que gozan de la misma estructura, características, comparten el género, la naturaleza, sus finalidades y son adquiridos por consumidores interesados en servicios de comercialización de productos, dejando esto como consecuencia que el público consumidor se confunda entre uno y otro servicio, lo cual incrementa el riesgo de confusión.

De acuerdo con las coberturas descritas, se trata de servicios que guardan relación, por estar vinculados con la comercialización y venta de accesorios externos para vehículos (clase 35, marca solicitada); la instalación, mantenimiento y reparación de accesorios para vehículos (clase 37, marca solicitada) y la comercialización de productos eléctricos y de iluminación (clase 35, marcas registradas), que también son utilizados en vehículos, de tal manera que en ambos casos es posible acceder a uno u otro, a través, de los mismos canales de comercialización

Así, un signo susceptible de acarrear riesgo de confusión frente a un signo previamente registrado o solicitado en registro estará incurso en la causal analizada siendo imposible por tanto acceder a su registro, toda vez que el ordenamiento protege tanto los derechos del titular del signo previamente registrado como los derechos de los usuarios y consumidores a escoger libremente y sin distorsiones los productos y servicios ofrecidos en el mercado.

En consecuencia, el signo objeto de la solicitud está comprendido en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

En mérito de lo expuesto esta Dirección,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Negar el registro de la Marca AUTO FARO car accesories (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 16 de la Clasificación Internacional de

Resolución N° 101598

Ref. Expediente N° SD2025/0051040

Niza⁵, solicitada por Antonio José Guerra Medina, Horacio Guerra Medina y Luis Guillermo Guerra Medina, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Negar el registro de la Marca AUTO FARO car accesories (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza⁶, solicitada por Antonio José Guerra Medina, Horacio Guerra Medina y Luis Guillermo Guerra Medina, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO TERCERO: Negar el registro de la Marca AUTO FARO car accesories (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza⁷, solicitada por Antonio José Guerra Medina, Horacio Guerra Medina y Luis Guillermo Guerra Medina, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO CUARTO: Notificar de esta resolución a Antonio José Guerra Medina, Horacio Guerra Medina y Luis Guillermo Guerra Medina, solicitante del registro marcario, entregándole copia de la misma y advirtiéndole que contra ella procede el recurso de apelación ante el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, el cual deberá interponerse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación.

ARTÍCULO QUINTO: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 2 de diciembre de 2025



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

⁵ **16:** Artículos de papelería; adhesivos de papelería; bolsas de plástico multiuso; cajas de cartón; embalajes de cartón; material impreso; boletines [material impreso]; volantes [folletos]; sobres y papel de carta [artículos de papelería]; productos de imprenta, productos de papelería.

⁶ **35:** Comercialización y venta de accesorios externos para vehículos, tales como: timones, laminado, alarmas, sonido, rines, llantas, tapetes, polarizados, manijas; comercialización en cuanto a servicios de venta minorista o mayorista de accesorios para vehículos; servicios de tiendas en línea de accesorios para vehículos; comercialización por Internet de accesorios para vehículos.

⁷ **37:** Instalación, mantenimiento y reparación de accesorios para vehículos; limpieza de vehículos; mantenimiento y reparación de vehículos automóviles y sus partes; reacondicionamiento de automóviles; reparación de neumáticos; reparación, mantenimiento, limpieza y barnizado de vehículos y sus partes; restauración de automóviles; servicios de pintura de vehículos; ensamblaje de accesorios para vehículos; ensamblaje de partes de vehículos; instalación de películas para ventanas de vehículos; instalación de piezas de vehículos; servicios de taller para el mantenimiento y la reparación de vehículos automóviles.

