

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 102142

Ref. Expediente N° SD2025/0011450

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 12 de febrero de 2025, INDÚSTRIAS ROSSI ELETROMECAÂNICA EIRELI, solicitó el registro de la marca **ROSSI** (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 7 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1062, no se presentaron oposiciones por parte de terceros.

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

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

Causales de irregistrabilidad en estudio

Literal a) del artículo 136 de la Decisión 486

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

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

Concepto de la norma

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,

¹ 7: Accionamientos y arrancadores para motores y máquinas; accionamientos y automatización para puertas y portones; puertas articuladas automáticas; puertas automáticas rectas; dispositivos eléctricos para abrir puertas; dispositivos eléctricos de cierre de puertas; reguladores de acceso a vehículos; reguladores y bloqueadores del tráfico vehicular.

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.

Ref. Expediente N° SD2025/0011450

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.

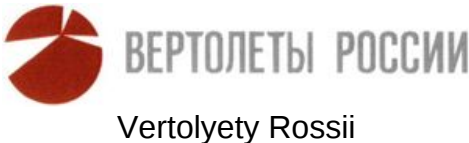
Estudio de registrabilidad del signo solicitado

Confundibilidad con marca previamente registrada

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	Vertolyety Rossii	Joint Stock Company «Russian Helicopters»	14081274	10	12, 35, 37, 42, 45	Marca	Registrada	31 oct. 2033

Los signos a comparar son los siguientes:

El signo solicitado	La marca registrada
	

•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° SD2025/0011450

Jurisprudencia

En el Proceso 0100-IP-2012, el Tribunal Andino de Justicia de la Comunidad Andina ha preceptuado que:

“Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. En el análisis de una marca mixta hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores”.

Análisis comparativo

Esta Dirección observa, al efectuar el análisis comparativo de los signos en conflicto, que son altamente confundibles en su aspecto fonético y gramatical, dado que el signo solicitado **“ROSSI”** (Mixta), reproduce la expresión predominante del signo previamente registrado **“Vertolyety Rossi”** (Mixta).

En efecto, desde la perspectiva ortográfica, ambos signos coinciden en la partícula **“ROSSI”**, que constituye la totalidad del signo solicitado y el elemento final y dominante de la marca antecedente. La coincidencia plena en este segmento confiere a los signos un alto grado de similitud visual, pues las diferencias radican únicamente en la omisión de la denominación **“Vertolyety”** al inicio de la marca registrada, lo cual no elimina la coincidencia sustancial en la porción **“ROSSI”**, que es corta, de fácil recordación y de impacto inmediato en el consumidor promedio.

En el plano fonético, al pronunciar los signos se observa que el elemento compartido **‘ROSSI’** es idéntico, correspondiendo además a la parte final de la marca antecedente y a la totalidad del signo solicitado. El consumidor, al recordar el signo solicitado **“ROSSI”**, puede asociarlo fonéticamente con la marca antecedente, considerando que en los usos prácticos es común que el consumidor refiera solo el apellido o elemento más llamativo de un nombre compuesto.

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.

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 (dentrífico) se complementa con el cepillo dental y con el hilo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza.

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

Ref. Expediente N° SD2025/0011450

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

7: Accionamientos y arrancadores para motores y máquinas; accionamientos y automatización para puertas y portones; puertas articuladas automáticas; puertas automáticas rectas; dispositivos eléctricos para abrir puertas; dispositivos eléctricos de cierre de puertas; reguladores de acceso a vehículos; reguladores y bloqueadores del tráfico vehicular.

Los signos previamente registrados identifican:

Expedientes

Producto y servicios

14081274

(12): Aeronaves; aparatos, máquinas y dispositivos de aeronáutica; capós de motor para vehículos; tapacubos; cascos de barco; asientos eyectables para aeronaves; tapones para depósitos de gasolina de vehículos; mecanismos de propulsión para vehículos terrestres; tapizados para interiores de vehículos; cristales de ventanilla para vehículos; paracaídas; reposacabezas para asientos de vehículos; estribos para vehículos; telesillas; literas para vehículos; dispositivos antirrobo para vehículos; muelles amortiguadores para vehículos; desmultiplicadores para vehículos terrestres; cinturones de seguridad para asientos de vehículos; muelles de suspensión para vehículos; timones; alarmas antirrobo para vehículos; avisadores acústicos de marcha atrás para vehículos; asientos de vehículos; asientos infantiles de seguridad para vehículos; circuitos hidráulicos para vehículos; vehículos militares de transporte; vehículos aéreos; vehículos eléctricos; ambulancias; vehículos teledirigidos que no sean de juguete; parabrisas; limpiaparabrisas; cubos de ruedas de vehículos; frenos de vehículos; barras de torsión para vehículos; transportadores aéreos; fundas para asientos de vehículos; chasis de vehículos; neumáticos; neumáticos de ruedas de vehículos; cuadernas de barco.

(35): Agencias de importación y exportación; análisis del precio de costo; auditoría de empresas; gestión de archivos informáticos; servicios de expertos en eficiencia empresarial; demostración de productos; estudio de mercados; información sobre negocios; información sobre estadísticas; investigación comercial; consultoría en organización y dirección de negocios; consultoría profesional sobre negocios; organización de exposiciones con fines comerciales o publicitarios; organización de ferias con fines comerciales o publicitarios; valoración de negocios comerciales; asistencia en la dirección de negocios; asistencia en la dirección de empresas comerciales o industriales; previsiones económicas; ventas en pública subasta; promoción de ventas para terceros; alquiler de material publicitario; publicación de textos publicitarios; distribución de muestras; difusión de anuncios publicitarios; publicidad; indagaciones sobre negocios; sistematización de

Ref. Expediente N° SD2025/0011450

información en bases de datos informáticas; servicios de tests psicotécnicos para la selección de personal; gerencia administrativa de hoteles; servicios de relocalización de empresas.

(37): Mantenimiento y reparación de vehículos de motor; estaciones de servicio.

(42): Análisis de sistemas informáticos; estudio de proyectos técnicos; servicios de ingeniería; prueba de materiales; investigación mecánica; investigación y desarrollo de nuevos productos para terceros; investigación técnica; control de calidad; decoración de interiores; elaboración de planos para la construcción; diseño industrial; peritajes [trabajos de ingenieros].

(45): Consultoría en propiedad intelectual; servicios de vigilancia en materia de propiedad intelectual; concesión de licencias de propiedad intelectual.

Conexión competitiva entre productos de la clase 7 Internacional y los productos y servicios de las clases 12, 35, 37, 42 y 45 internacional de las marcas confrontadas (Criterio de razonabilidad)

Verificada la cobertura de los signos en estudio, es posible determinar que existe conexidad competitiva entre los mismos bajo el criterio de razonabilidad puesto que, son servicios que guardan una relación cercana conforme a las prácticas comerciales de cara al consumidor. El consumidor podría creer que los productos de la clase 7 relacionados con máquinas, motores y sus componentes suelen formar parte de cadenas de producción vinculadas a la fabricación de vehículos y componentes de la clase 12; se comercializan mediante servicios de gestión empresarial, distribución y venta al por mayor o al por menor protegidos por la clase 35; requieren servicios especializados de instalación, mantenimiento y reparación integrados en la clase 37; dependen de actividades de ingeniería, diseño industrial, desarrollo y pruebas técnicas abarcados por la clase 42 y participan en procesos de verificación, certificación y cumplimiento normativo en materia de seguridad industrial que hacen parte de la clase 45. Esta conexión funcional y comercial evidencia que los productos y servicios involucrados se insertan en un mismo entorno empresarial y operativo.

Pues es frecuente que el empresario además de fabricar vehículos para terceros también preste servicios de reparación y mantenimiento de esos vehículos fabricados, o que encargue dichos servicios a otro empresario con el que tendría una relación comercial desde la visión del consumidor, configurándose lo que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en proceso 136-IP-2019 de 2019 ha denominado como riesgo de asociación:

“El riesgo de asociación, consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”.

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

Resolución N° 102142

Ref. Expediente N° SD2025/0011450

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 **ROSSI** (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 7 de la Clasificación Internacional de Niza⁵, solicitada por **INDÚSTRIAS ROSSI ELETROMECAÂNICA EIRELI**, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar de esta resolución a **INDÚSTRIAS ROSSI ELETROMECAÂNICA EIRELI**, solicitante del registro marcario, entregándole copia de la misma y advirtiéndole que contra ella procede el recurso de apelación ante el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, el cual deberá interponerse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación.

ARTÍCULO TERCERO: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 4 de diciembre de 2025



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

⁵ 7: Accionamientos y Arrancadores para motores y máquinas; Accionamientos y automatización para puertas y portones; puertas articuladas automáticas; puertas automáticas rectas; dispositivos eléctricos para abrir puertas; dispositivos eléctricos de cierre de puertas; reguladores de acceso a vehículos; reguladores y bloqueadores del tráfico vehicular.

