

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 947

Ref. Expediente N° SD2025/0067320

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 9 de julio de 2025, SEOJIN AUTOMOTIVE CO., LTD., solicitó el registro de la Marca SECO (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1073, 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

¹ **12:** Frenos de vehículos; mecanismos de embrague para automóviles; mecanismos de embrague para vehículos terrestres; amortiguadores del embrague para vehículos terrestres; discos de embrague para vehículos terrestres; convertidores de par para vehículos terrestres; puertas de automóvil; parachoques para automóviles; carrocerías de automóviles; chasis de automóviles; amortiguadores para automóviles; bastidores para automóviles; ruedas de automóvil; parasoles diseñados para automóviles; ventanillas de automóvil; embragues para vehículos; capós de automóviles; ruedas de automóviles.

Ref. Expediente N° SD2025/0067320

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 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
Nominativa	SECO	SECO TOOLS AKTIEBOLAG	922184377	7	7	Marca	Registrada
Mixta	SECO	Seco Tools AB	SD2021/0033818	11	7	Marca	Registrada
Mixta	SECO	Seco Tools AB	SD2021/0036750	11	7, 9, 35, 37, 40, 41, 42	Marca	Registrada

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° SD2025/0067320

Los signos a comparar son los siguientes:

El signo solicitado	Las marcas registradas
SECO	

Jurisprudencia

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

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

Igualmente, respecto al elemento predominante en las marcas mixtas, en el Proceso 0100-IP-2012, el Tribunal preceptuó 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 encuentra que los signos analizados son similarmente confundibles. En efecto, al apreciarlos en conjunto se observa que son ortográfica y fonéticamente (o visualmente) similares, comoquiera que el signo solicitado es idéntico en su parte denominativa a los signos previamente registrados.

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



Ref. Expediente N° SD2025/0067320

conexión competitiva entre los productos y/o servicios⁴.

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

Clase 12: Frenos de vehículos; mecanismos de embrague para automóviles; mecanismos de embrague para vehículos terrestres; amortiguadores del embrague para vehículos terrestres; discos de embrague para vehículos terrestres; convertidores de par para vehículos terrestres; puertas de automóvil; parachoques para automóviles; carrocerías de automóviles; chasis de automóviles; amortiguadores para automóviles; bastidores para automóviles; ruedas de automóvil; parasoles diseñados para automóviles; ventanillas de automóvil; embragues para vehículos; capós de automóviles; ruedas de automóviles.

Los signos previamente registrados identifican, entre otras:

Expedientes	Producto y/o servicios
-------------	------------------------

922184377 (7): Máquinas y máquinas herramientas; motores (excepto motores para vehículos terrestres); acoplamientos y órganos de transmisión (excepto aquellos para vehículos terrestres); instrumentos agrícolas que no sean manuales; incubadoras de huevos. Todos los productos mencionados anteriormente están relacionados con la industria del trabajo de metales.

SD2021/0033818 (7): Máquinas herramientas; herramientas para máquinas herramientas de corte, mecanizado, perforación, torneado, fresado, escariado y roscado; piezas de inserción graduables para herramientas y máquinas herramientas y herramientas de corte [partes de máquinas] con piezas de inserción graduables; portaherramientas; partes de los productos mencionados; todos los productos mencionados guardan relación con las industrias metalúrgicas.

SD2021/0036750 (7): Máquinas herramientas; herramientas para máquinas herramientas de corte, mecanizado, perforación, torneado, fresado, escariado y roscado; piezas de inserción graduables para herramientas y máquinas herramientas y herramientas de corte [partes de máquinas] con piezas de inserción graduables; soportes de máquinas herramientas; partes de los productos mencionados; todos los productos mencionados guardan relación con las industrias metalúrgicas.

De este modo, si bien los productos y servicios en confrontación se encuentran ubicados en distintas clases del nomenclador internacional, es deber del examinador valorar

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.

Resolución N° 947

Ref. Expediente N° SD2025/0067320

razonablemente la posible relación económica o funcional entre ellos, de cara a establecer si su concurrencia en el mercado bajo signos similares podría generar riesgo de confusión en el público consumidor. Tal como lo ha señalado de manera reiterada la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, no se puede considerar la clase internacional como un criterio absoluto o definitivo para evaluar la confundibilidad entre signos, sino que es indispensable verificar la relación de conexidad entre los productos y servicios enfrentados.

De este modo, si bien los productos enfrentados pertenecen a clases distintas, ambos comparten una afinidad funcional y técnica, pues están directamente vinculados al sector industrial y mecánico. Las máquinas herramientas y sus accesorios de corte, mecanizado, perforación y fresado (clase 7) son utilizadas precisamente en los procesos de fabricación, mantenimiento y reparación de piezas automotrices (clase 12), tales como frenos, chasis, ruedas o mecanismos de embrague. Esta relación de complementariedad productiva y de destino común en la industria metalmecánica y automotriz evidencia una conexidad por razonabilidad, dado que el consumidor especializado —talleres, fabricantes o distribuidores del sector— podría suponer que ambos productos provienen del mismo origen empresarial o de empresas vinculadas dentro del mismo grupo industrial.

Adicionalmente, los productos comparten canales de comercialización coincidentes, como ferreterías industriales, distribuidores de maquinaria o proveedores del sector automotriz, y se dirigen a un público técnico o profesional especializado que reconoce su utilización conjunta dentro de procesos de producción y mantenimiento. Por tanto, aunque no exista sustituibilidad directa, la relación funcional, el propósito complementario y la coincidencia sectorial y comercial son suficientes para concluir que entre los productos de las clases 7 y 12 se presenta una conexidad competitiva por razonabilidad, susceptible de generar riesgo de asociación indirecta respecto del origen empresarial.

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 SECO (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza⁵, solicitada por SEOJIN AUTOMOTIVE CO., LTD., por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar de esta resolución a SEOJIN AUTOMOTIVE CO., LTD., solicitante del registro marcario, entregándole copia de la misma y advirtiéndole que contra ella procede el recurso de apelación ante la Superintendente Delegada para la Propiedad

⁵ 12: Frenos de vehículos; mecanismos de embrague para automóviles; mecanismos de embrague para vehículos terrestres; amortiguadores del embrague para vehículos terrestres; discos de embrague para vehículos terrestres; convertidores de par para vehículos terrestres; puertas de automóvil; parachoques para automóviles; carrocerías de automóviles; chasis de automóviles; amortiguadores para automóviles; bastidores para automóviles; ruedas de automóvil; parasoles diseñados para automóviles; ventanillas de automóvil; embragues para vehículos; capós de automóviles; ruedas de automóviles.



Resolución N° 947

Ref. Expediente N° SD2025/0067320

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 5 de enero de 2026



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS