

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 3987

Ref. Expediente N° SD2025/0070744

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 17 de julio de 2025, LUOYANG NORTHERN EK CHOR MOTORCYCLE CO., LTD, solicitó el registro de la Marca HIGHLAND Motors (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza<sup>1</sup>.

**SEGUNDO:** Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1075, 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

<sup>1</sup> 12: Motocicletas; scooters; motores de motocicleta; retrovisores; bicicletas; bicicletas eléctricas; vehículos eléctricos; sidecares para motocicletas; carros autónomos; triciclos motorizados; sillines de motocicleta; cadenas de motocicleta; cuadros de motocicleta; manillares de motocicleta; fundas de sillín para motocicletas.

Ref. Expediente N° SD2025/0070744

el signo solicitado sea idéntico a uno previamente solicitado o registrado por un tercero<sup>2</sup>, 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 registrada<sup>3</sup>.

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   |
|------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|-------|---------|------------|------------|
| Nominativa | HIGH LANDER | TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (QUE TAMBIEN COMERCIA COMO TOYOTA MOTOR CORPORATION) | 16039933   | 10   | 12    | Marca   | Registrada | 09/12/2026 |

Los signos a comparar son los siguientes:

<sup>2</sup> •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. (...)”.

<sup>3</sup> 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° SD2025/0070744

| El signo solicitado                                                               | La marca registrada |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|  | HIGH LANDER         |

Jurisprudencia

En el Proceso 0110-IP-2013, el Tribunal Andino de Justicia, ha preceptuado que:

*“Las marcas denominativas llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Los signos denominativos compuestos son los que se encuentran integrados por dos o más palabras. En una marca denominativa compuesta habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que formen parte de ella, resaltando, necesariamente, el elemento más caracterizado del conjunto marcario y que le otorga una distintividad propia al signo por registrarse. Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). Al comparar una marca denominativa y una mixta se determina que, si en ésta predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si, por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría, en principio, lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial. En la comparación entre marcas mixtas, el elemento predominante en el conjunto marcario será el denominativo, como norma general; aunque en algunos casos pueda ser más importante el elemento gráfico; en todo caso, en la comparación entre los signos mixtos deberá examinarse todo el conjunto, tanto el elemento gráfico como el elemento denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto”.*

Análisis comparativo

Esta Dirección encuentra que los signos analizados son similarmente confundibles. En efecto, al analizar en conjunto las denominaciones “HIGHLAND Motors” (signo solicitado) y “HIGH LANDER” (marca registrada), se advierte una similitud relevante derivada de la reproducción casi íntegra del elemento distintivo “HIGHLAND”, el cual constituye la parte dominante de ambas expresiones.

Si bien el signo solicitado incorpora el término “Motors” junto con un componente gráfico, dichas adiciones no resultan suficientes para eliminar la coincidencia fonética y ortográfica que se genera entre los signos, máxime cuando aquel término posee un carácter meramente descriptivo respecto de los productos que identifica.

Asimismo, la cercanía semántica entre “HIGHLAND” y “HIGHLANDER” refuerza la impresión de conjunto similar que pueden percibir los consumidores, en tanto ambos



Ref. Expediente N° SD2025/0070744

evocan conceptos estrechamente relacionados. En consecuencia, desde la perspectiva del consumidor medio, ambos signos pueden ser percibidos como pertenecientes a la misma línea comercial o como variantes de una misma marca, generándose así un riesgo real de confusión o de asociación indebida en el mercado respecto del origen empresarial de los productos ofrecidos bajo los signos comparados.

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 servicios<sup>4</sup>.

### Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

**Clase 12:** Motocicletas; Scooters; motores de motocicleta; retrovisores; bicicletas; bicicletas eléctricas; vehículos eléctricos; sidecares para motocicletas; carros autónomos; triciclos motorizados; sillines de motocicleta; cadenas de motocicleta; cuadros de motocicleta; manillares de motocicleta; fundas de sillín para motocicletas.

El signo previamente registrado identifica:

### Expediente Productos

**16039933 Clase 12:** Automóviles y sus partes estructurales.

### Conexión competitiva entre los productos de la marca registrada y los de la marca solicitada en la clase 12 (Razonabilidad)

Conforme al criterio de razonabilidad, se considera que existe conexión competitiva cuando el consumidor, atendiendo a la realidad del mercado, podría asumir de manera razonable que los productos en cuestión provienen del mismo origen empresarial. Este supuesto se configura en el presente caso, en la medida en que el consumidor podría establecer una relación directa entre los productos protegidos por la marca registrada relativos a *“Automóviles y sus partes estructurales”* y los productos que pretende

<sup>4</sup> 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° 3987

Ref. Expediente N° SD2025/0070744

reivindicar el signo solicitado, consistentes en *“Motocicletas; Scooters; motores de motocicleta; retrovisores; bicicletas; bicicletas eléctricas; vehículos eléctricos; sidecares para motocicletas; carros autónomos; triciclos motorizados; sillines de motocicleta; cadenas de motocicleta; cuadros de motocicleta; manillares de motocicleta; fundas de sillín para motocicletas”*.

La relación entre ambos tipos de productos se fundamenta en que todos se enmarcan dentro del mismo sector automotor y comparten canales de comercialización, público objetivo y funcionalidades vinculadas al transporte personal motorizado. En efecto, automóviles, motocicletas y sus respectivas partes, accesorios y componentes suelen ofrecerse en establecimientos especializados en vehículos, talleres mecánicos, concesionarios y plataformas comerciales comunes, lo cual facilita que el consumidor perciba dichos productos como provenientes de un mismo origen empresarial o, al menos, de empresas que mantienen vínculos económicos o comerciales.

Adicionalmente, las motocicletas y sus partes incluyendo motores, retrovisores, sillines, cuadros, cadenas, manillares y accesorios son productos que, al igual que los automóviles y sus componentes estructurales, integran la categoría de vehículos y bienes dirigidos a la movilidad personal, por lo que el consumidor promedio puede asumir que ambos conjuntos de productos pertenecen a una misma familia de bienes o a una misma línea comercial.

En ese sentido, la coexistencia en el mercado de marcas similares destinadas a identificar productos estrechamente relacionados funcional y comercialmente incrementa el riesgo de confusión, pues el público podría suponer que los vehículos de dos y cuatro ruedas, así como sus piezas, accesorios y versiones eléctricas son fabricados, respaldados o distribuidos por la misma empresa. Por ello, en el presente caso se configura una conexión competitiva suficiente para considerar que la coincidencia denominativa entre los signos en disputa puede afectar la capacidad distintiva de la marca registrada y generar confusión respecto del origen empresarial de los productos que se comercializan.

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 HIGHLAND Motors (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza<sup>5</sup>, solicitada por LUOYANG NORTHERN EK CHOR MOTORCYCLE CO., LTD, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

**ARTÍCULO SEGUNDO:** Notificar de esta resolución a LUOYANG NORTHERN EK CHOR MOTORCYCLE CO., LTD, solicitante del registro marcario, entregándole copia de la

<sup>5</sup> 12: Motocicletas; scooters; motores de motocicleta; retrovisores; bicicletas; bicicletas eléctricas; vehículos eléctricos; sidecares para motocicletas; carros autónomos; triciclos motorizados; sillines de motocicleta; cadenas de motocicleta; cuadros de motocicleta; manillares de motocicleta; fundas de sillín para motocicletas.





Resolución N° 3987

Ref. Expediente N° SD2025/0070744

misma y advirtiéndole que contra ella procede el recurso de apelación ante la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial, el cual deberá interponerse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación.

**ARTÍCULO TERCERO:** En firme esta resolución archívese el expediente.

**Notifíquese y Cúmplase.**

Dado en Bogotá D.C., el 21 de enero de 2026



**DANIEL MOR GARCIA**  
**DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS**