

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 4112

Ref. Expediente N° SD2025/0029834

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 2 de abril de 2025, ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP CO., LTD., solicitó el registro de la Marca 9X (Nominativa) para distinguir productos comprendidos en la clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1071, 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 **12:** Vehículos eléctricos; vehículos de locomoción terrestre, aérea, acuática o ferroviaria; cajas de cambios para vehículos terrestres; mecanismos de propulsión para vehículos terrestres; automóviles eléctricos; automóviles; chasis de automóviles; tablas de dos ruedas autoequilibradas; neumáticos para ruedas de vehículos; frenos para vehículos.

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.

Resolución N° 4112

Ref. Expediente N° SD2025/0029834

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 previamente registradas

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	X7	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT	15017074	10	12, 28	Marca	Registrada	26 jun. 2034
Nominativa	X2	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT	15299211	10	12	Marca	Registrada	15 sept. 2031
Nominativa	X8	Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft	SD2017/0000445	10	12	Marca	Registrada	16 nov. 2026

•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

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.



Resolución N° 4112

Ref. Expediente N° SD2025/0029834

Nominativa	X3	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT	13126638	10	12	Marca	Registrada	28 nov. 2033
Nominativa	X6	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT	13126604	10	12	Marca	Registrada	28 nov. 2033
Nominativa	X5	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT	13126616	10	12	Marca	Registrada	28 nov. 2033
Nominativa	X4	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT	13126626	10	12	Marca	Registrada	28 nov. 2033
Nominativa	iX9	Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft	SD2018/006074 2	11	12	Marca	Registrada	28 feb. 2028
Nominativa	X6	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT	13126604	10	12	Marca	Registrada	28 nov. 2033

Los signos a comparar son los siguientes:

El signo solicitado	La marca registrada
9X	X7 X2, X8, X3, X6, X5, X4, iX9, X6

Jurisprudencia

El Tribunal Andino de Justicia, en Proceso 0123-IP-2013, señaló que:

“Los signos denominativos llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formados por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que



Ref. Expediente N° SD2025/0029834

integran un conjunto o un todo pronunciable y que pueden o no tener significado conceptual. Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y arbitrarios que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. En la comparación entre signos denominativos, sean simples o compuestos, el Tribunal ha manifestado que los signos deben ser observados en conjunto y con la totalidad de los elementos que lo integran, sin descomponer su unidad fonética y gráfica, teniendo en cuenta la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia diferenciadora, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan disminuyan dicha función. Para realizar esta labor, se considera que el Juez Consultante deberá tener presente que: 4. Se considerarán semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir. 5. La sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación. 6. En el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores”.

Análisis comparativo

Esta Dirección encuentra que los signos analizados son similarmente confundibles, dado que el signo solicitado 9X guarda una estrecha relación ideológica, ortográfica y fonética con las marcas registradas X7, X2, X8, X3, X6, X5, X4, iX9 y X6, las cuales comparten la misma estructura básica compuesta por una letra “X” acompañada de un número, o bien el mismo orden numérico-alfabético, como ocurre en iX9.

La coincidencia en la conformación esencial de los signos —basada en la combinación de elementos altamente distintivos— determina que los mismos generen un patrón gramatical semejante, pese a las variaciones en el número acompañante o en la posición relativa de sus componentes.

En efecto, si bien el signo solicitado invierte el orden tradicional presente en la mayoría de los antecedentes (número + letra, en lugar de letra + número), esta alteración no introduce una diferenciación suficiente, en tanto el consumidor percibe la misma composición alfanumérica y conserva el recuerdo del elemento común “X”, dominante en todos los signos comparados. De igual manera, la presencia del prefijo “i” en iX9 no neutraliza la similitud, pues funciona como un elemento accesorio que no desplaza la fuerza distintiva del componente compartido. En consecuencia, la estructura paralela, la cercanía conceptual permiten concluir que existe un riesgo de confusión o asociación, al poder considerar el consumidor que el signo solicitado forma parte de una misma familia marcaria.

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° SD2025/0029834

conexión competitiva entre los productos ⁴.

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

12: Vehículos eléctricos; vehículos de locomoción terrestre, aérea, acuática o ferroviaria; cajas de cambios para vehículos terrestres; mecanismos de propulsión para vehículos terrestres; automóviles eléctricos; automóviles; chasis de automóviles; tablas de dos ruedas autoequilibradas; neumáticos para ruedas de vehículos; frenos para vehículos.

Los signos previamente registrados o solicitado identifican:

Expedientes 15017074, Clase 12: Vehículos de motor y sus partes (excepto neumáticos y cámaras de aire para neumáticos) comprendidas en esta clase.

Clase 28: Miniaturas de vehículos.

Expedientes 15299211, Clase 12: Vehículos (excepto aeronaves y neumáticos y cámaras de aire para neumáticos); aparatos de locomoción terrestre o acuática (excepto neumáticos y cámaras de aire para neumáticos).

Expedientes SD2017/0000445, Clase 12: Vehículos de motor y sus partes (excepto neumáticos y cámaras de aire para neumáticos).

Expedientes 13126638, Clase 12: Vehículos de motor y partes de los mismos excepto neumáticos y cámaras de aire para neumáticos.

Expedientes 13126604, Clase 12: Vehículos de motor y partes de los mismos excepto neumáticos y cámaras de aire para neumáticos.

Expedientes 13126616, Clase 12: Vehículos de motor y partes de los mismos excepto neumáticos y cámaras de aire para neumáticos.

Expedientes 13126626, Clase 12: Vehículos de motor y partes de los mismos excepto neumáticos y cámaras de aire para neumáticos.

Expedientes SD2018/0060742, Clase 12: Vehículos y medios de transporte; trenes transmisores de potencia, incluidos motores, para vehículos terrestres; partes y

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° 4112

Ref. Expediente N° SD2025/0029834

accesorios para vehículos (excepto neumáticos y cámaras de aire para neumáticos) y ruedas y cadenas de transmisión continua para vehículos.

Expedientes 13126604, Clase 12: Vehículos de motor y partes de los mismos excepto neumáticos y cámaras de aire para neumáticos.

Conexidad competitiva entre la clase 12 del signo solicitado y la clase 12 de los signos registrados (Criterios de intercambiabilidad, complementariedad y razonabilidad)

Desde el criterio de intercambiabilidad, tanto el signo solicitado como los signos registrados, incluyen vehículos completos (automóviles, vehículos eléctricos, vehículos de motor) que cumplen la misma finalidad: transporte terrestre. Aunque el signo solicitado menciona en su clase explícitamente automóviles eléctricos y los registrados vehículos de motor en general, el consumidor puede considerar que son sustitutos razonables, pues ambos satisfacen la misma necesidad de movilidad y se comercializan en canales similares (concesionarios, distribuidores de automóviles). Además, las partes y mecanismos de propulsión presentes en ambos listados refuerzan la posibilidad de sustitución en el mercado de repuestos y mantenimiento.

En cuanto a la complementariedad, los productos del signo solicitado (cajas de cambios, frenos, neumáticos) son funcionalmente complementarios con los vehículos y partes de los signos registrados, ya que el uso de un automóvil implica necesariamente la utilización de estos componentes. Finalmente, bajo el criterio de razonabilidad, es común en la industria automotriz que un mismo empresario fabrique o comercialice tanto vehículos completos como sus partes y accesorios, incluyendo sistemas de transmisión, chasis y mecanismos de propulsión. Ambos grupos pertenecen a la Clase 12 de Niza, comparten canales de comercialización, tecnología automotriz y finalidad de transporte, lo que refuerza la percepción del consumidor de que podrían provenir del mismo 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 9X (Nominativa) para distinguir productos comprendidos en la clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza⁵, solicitada por ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP CO., LTD., por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

⁵ 12: Vehículos eléctricos; vehículos de locomoción terrestre, aérea, acuática o ferroviaria; cajas de cambios para vehículos terrestres; mecanismos de propulsión para vehículos terrestres; automóviles eléctricos; automóviles; chasis de automóviles; tablas de dos ruedas autoequilibradas; neumáticos para ruedas de vehículos; frenos para vehículos.

Resolución N° 4112

Ref. Expediente N° SD2025/0029834

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar de esta resolución a ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP CO., LTD., solicitante del registro marcario, entregándole copia de la misma y advirtiéndole que contra ella procede el recurso de apelación ante el 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 22 de enero de 2026



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS