

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 11043

Ref. Expediente N° SD2025/0036858

Por la cual se decide una solicitud de registro

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

CONSIDERANDO

Que por escrito presentado el día 22 de abril de 2025, **ANTIOQUEÑA DE AUTOMOTORES Y REPUESTOS S.A. ANDAR S.A.**, solicitó el registro de la Marca **ANDAR** (Mixta) para distinguir productos y servicios comprendidos en la clase 12, 35, 36 y 37 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1077 el 29 agosto 2025, **CONTROLT S.A.S.**, presentó oposición con fundamento en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

Lo anterior con fundamento, entre otros, en los siguientes argumentos:

Señores
Superintendencia de Industria y Comercio
Dirección de Signos Distintivos
E. S. D.

Ref. Asunto: Escrito de oposición
N° de expediente: SD2025/0036858
Trámite: REGISTRO
Marca: ANDAR
Clase: 12
Solicitante: ANTIOQUEÑA DE AUTOMOTORES Y REPUESTOS S.A.
ANDAR S.A.

I. INTERÉS PARA ACTUAR

Conforme a lo dispuesto por el artículo 146 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicito a ese Despacho se sirva reconocer a **MARCOPOLO S.A.** como parte interesada en el asunto, con legítimo interés para actuar como opositor en contra de la solicitud de registro de la marca **ANDAR** (Mixta) para identificar los productos comprendidos en la clase 12 internacional, presentada por **ANTIOQUEÑA DE AUTOMOTORES Y REPUESTOS S.A. ANDAR S.A.** y tramitada bajo el expediente No. SD2025/0036858, por cuanto la decisión que se ha de proferir en relación con este

¹ 12: Vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática. vehículos; accesorios y repuestos de vehículos tales como pero no limitados a cadenas de accionamiento, antiderrapantes y de transmisión, acoplamientos, dispositivos de seguridad, cámaras de aire para neumáticos, alarmas acústicas de reversa, alarmas y dispositivos antirrobo, alerones, amortiguadores de suspensión, dispositivos antirreflejo y antideslumbrantes, dispositivos antiderrapantes para cubiertas de neumáticos, asientos de vehículos, apoyacabezas para asientos, bastidores y parasoles, cinturones de seguridad para asientos, fundas para asientos de vehículos, bocinas, estribos, cajas de cambios, avisadores acústicos, bacas para vehículos, contrapesos para balancear ruedas, barras de torsión, bolsas y bombas de aire, capós de motor, capotas, chasis, cristales de vehículos, cubiertas de neumáticos, tapones para depósitos de gasolina, indicadores de dirección, embragues, enganches de remolque, engranajes, frenos, forros de freno, fundas para vehículos, fundas para volantes de automóviles, fundas para ruedas de recambio y de auxilio, pastillas para vehículos, limpiaparabrisas, máquinas motrices para vehículos terrestres, portaequipajes, defensas de vehículos, carrocerías, circuitos hidráulicos, ejes de vehículos, ventanillas, motores, neumáticos para vehículos, clavos para neumáticos, carcasas de neumáticos, tapizados para interiores de vehículos, parachoques, redes portaequipajes.

35: Publicidad; gestión, organización y administración de negocios comerciales; trabajos de oficina; incluida la importación, exportación, y comercialización de vehículos y partes de diferentes marcas.

36: Servicios financieros, monetarios y bancarios; servicios de seguros; servicios inmobiliarios; financiación y seguros de vehículos, partes y reparaciones.

37: Servicios de construcción, reparación y servicios de instalación, taller de vehículos.

Ref. Expediente N° SD2025/0036858

asunto afecta de manera directa sus intereses por ser titular de la marca que se muestra a continuación:

MARCA – CLASE – EXPEDIENTE – VIGENTE
ANDARE (NOMINATIVA) – 12 – 01022620 – 04/04/2032

II. PETICIONES

PRIMERA: Que con base en lo dispuesto en el Artículo 146 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina – norma que faculta a terceros con legítimo interés a presentar oposiciones frente a solicitudes de registro marcario que puedan afectar sus derechos –, solicito respetuosamente se declare fundada la oposición presentada en contra de la solicitud de registro de la marca ANDAR (Mixta), la cual pretende amparar productos comprendidos en la clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza.

SEGUNDA: En consecuencia, se niegue el registro de la marca ANDAR (Mixta), solicitada para distinguir:

Clase 12: Vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática. vehículos; accesorios y repuestos de vehículos tales como pero no limitados a cadenas de accionamiento, antiderrapantes y de transmisión, acoplamientos, dispositivos de seguridad, cámaras de aire para neumáticos, alarmas acústicas de reversa, alarmas y dispositivos antirrobo, alerones, amortiguadores de suspensión, dispositivos antirreflejo y antideslumbrantes, dispositivos antiderrapantes para cubiertas de neumáticos, asientos de vehículos, apoyacabezas para asientos, bastidores y parasoles, cinturones de seguridad para asientos, fundas para asientos de vehículos, bocinas, estribos, cajas de cambios, avisadores acústicos, bacas para vehículos, contrapesos para balancear ruedas, barras de torsión, bolsas y bombas de aire, capós de motor, capotas, chasis, cristales de vehículos, cubiertas de neumáticos, tapones para depósitos de gasolina, indicadores de dirección, embragues, enganches de remolque, engranajes, frenos, forros de freno, fundas para vehículos, fundas para volantes de automóviles, fundas para ruedas de recambio y de auxilio, pastillas para vehículos, limpiaparabrisas, máquinas motrices para vehículos terrestres, portaequipajes, defensas de vehículos, carrocerías, circuitos hidráulicos, ejes de vehículos, ventanillas, motores, neumáticos para vehículos, clavos para neumáticos, carcasas de neumáticos, tapizados para interiores de vehículos, parachoques, redes portaequipajes.

BLOQUE 2 – HECHOS

III. HECHOS Y CONSIDERACIONES

Las anteriores peticiones las fundamento en los siguientes hechos y consideraciones:

PRIMERO: ANTIOQUEÑA DE AUTOMOTORES Y REPUESTOS S.A. ANDAR S.A. presentó el 22 de abril de 2025 la solicitud de registro de la marca ANDAR (Mixta), para distinguir productos comprendidos en la clase 12 internacional, la cual se tramita bajo el número de expediente No. SD2025/0036858.

SEGUNDO: Tal solicitud fue aceptada por su Despacho, ordenándose la publicación del extracto correspondiente, en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 1070.

TERCERO: MARCOPOLLO S.A. es titular de la marca identificada bajo la expresión ANDARE (NOMINATIVA) en la clase 12, mencionada en el apartado del presente escrito.

CUARTO: El artículo 146 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que “Dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez, oposición

Ref. Expediente N° SD2025/0036858

fundamentada que pueda desvirtuar el registro de la marca.”

El fundamento previamente expuesto habilita a mi poderdante, MARCOPOLO S.A., para presentar oposición contra la solicitud de registro de la marca ANDAR (Mixta) en la clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza, toda vez que ostenta el registro previo de la marca que se encuentra debidamente mencionada en el presente escrito, vigente en Colombia.

002.Aviso de oposición

BLOQUE 3 – FUNDAMENTOS JURÍDICOS Y SIMILITUD ENTRE LOS SIGNOS

IV. FUNDAMENTOS

El literal a) del Artículo 136 de la Decisión Andina establece que “No podrán registrarse como marca aquellos signos cuyo uso en el comercio afectará indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: 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;” (Subrayado y énfasis agregados).

Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (“TJCA”) ha señalado que “(...) el riesgo de confusión puede ser directo o indirecto. El primero, riesgo de confusión directo, está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee”.

(...)

Aplicado al presente caso, se observa con claridad que se configura la causal de irregistrabilidad invocada, toda vez que la marca solicitada ANDAR (Mixta) presenta similitudes conceptuales, ortográficas y fonéticas con la marca previamente registrada ANDARE (Nominativa), de titularidad de mi poderdante MARCOPOLO S.A. Esta similitud, unida al hecho de que ambas marcas buscan distinguir productos comprendidos en la clase 12, que son conexamente competitivos, incrementa significativamente la posibilidad de inducir al público a error sobre el origen empresarial de los productos, generando un riesgo efectivo de confusión o asociación, lo cual contraviene los principios de protección marcaria establecidos por el ordenamiento comunitario andino.

EL SIGNO SOLICITADO ES SIMILARMENTE CONFUNDIBLE CON EL PREVIAMENTE REGISTRADO

En materia de confrontación de marcas, el primer criterio establecido por la Doctrina y la Jurisprudencia para determinar la confundibilidad de las marcas, es realizar una visión general desde la totalidad de los elementos que integran cada signo y así determinar pautas orientadoras que permitan identificar cuáles son los elementos que predominan en el conjunto, así como, la forma en que el consumidor percibe las marcas en el mercado, identificando de esta manera cual es el elemento que cobra mayor preponderancia en la mente del consumidor.

En este sentido, la comparación debe ser sucesiva, ya que el consumidor al dirigirse al mercado percibe las marcas de manera individualizada. Por lo que se deben tener en cuenta las semejanzas y no las diferencias, ya que así actúa el consumidor.

Así pues, la Decisión 486 ha determinado en su artículo 136 que no pueden registrarse como marcas aquellos signos que “a) sean idénticos o se asemejen, a una marca

Ref. Expediente N° SD2025/0036858

anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero". De igual forma, el TJCA ha manifestado que "No es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero porque en estas condiciones carece de fuerza distintiva.

Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor".

Por ello, para determinar si entre dos signos hay identidad o semejanza (y, en consecuencia, carencia de distintividad o no) se debe hacer una valoración teniendo en cuenta los aspectos:

ORTOGRÁFICO

Semejanza de las letras desde el punto de vista de su configuración, teniendo en cuenta las secuencias vocales, longitud de las palabras, número de sílabas, raíces, terminaciones.

FONÉTICO

Semejanza de sonidos de los signos en conflicto, el cual depende en gran medida de la identidad de la sílaba tónica, coincidencia de raíces o terminaciones.

CONCEPTUAL

Que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante.

GRÁFICO

Semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto tomando en cuenta los trazos del dibujo.

Adicionalmente, en lo referente a la comparación entre signos mixtos y denominativos, el TJCA ha señalado lo siguiente:

"(...) se deberá identificar, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el elemento denominativo o el gráfico,

a. Si al realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión.

b. Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos:

a. Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

b. Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. [...]

Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica definición.

Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe en cuenta lo siguiente:

- Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor,*

Ref. Expediente N° SD2025/0036858

lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.

- *Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.*
- *Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto*

c. Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los podría ser evidente

d. Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación.

e. Se debe determinar el elemento que impacta de una más fuerte en la mente del consumidor, puesto mostraría cómo es captada la marca en el mercado”.

Que, dentro del término concedido para tal efecto, **ANTIOQUEÑA DE AUTOMOTORES Y REPUESTOS S.A. ANDAR S.A.**, dio respuesta a la oposición argumentando:

Señores
División de Signos Distintivos
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Bogotá – Colombia

Expediente Marca Nacional: SD2025/0036858 – ANDAR
Expediente Oposición: 01022620 – ANDARE
Asunto: Contesta Oposición

MÓNICA RESTREPO RUIZ, identificada como aparece el pie de mi firma, en mi calidad de apoderada especial tanto de la solicitante actual, ANDAR S.A. de acuerdo con el poder que me ha sido otorgado y que reposa en el expediente, me permito presentar dentro del término y la oportunidad legal CONTESTACIÓN A LA OPOSICIÓN presentada por la sociedad MARCOPOLO S.A. contra la solicitud de registro de la marca mixta ANDAR en la clase 12 del nomenclátor internacional.

Lo anterior, de conformidad con lo que se expone a continuación.

004.Evidencia del propietario

BLOQUE 2 – HECHOS RELACIONADOS CON EL EXPEDIENTE

i. Hechos relacionados con el expediente.

Por medio de escrito presentado el 22 de abril de 2025, la compañía ANDAR S.A. solicitó el registro de la marca ANDAR (mixta) para distinguir productos en la clase 12, así como servicios en las clases 35, 36 y 37 de la Clasificación Internacional de Niza.

Clase 12: Vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática. vehículos; accesorios y repuestos de vehículos tales como pero no limitados a cadenas de accionamiento, antiderrapantes y de transmisión, acoplamientos, dispositivos de seguridad, cámaras de aire para neumáticos, alarmas acústicas de reversa, alarmas y dispositivos antirrobo, alerones, amortiguadores de suspensión, dispositivos antirreflejo y antideslumbrantes, dispositivos antiderrapantes para cubiertas de neumáticos, asientos de vehículos, apoyacabezas para asientos, bastidores y parasoles, cinturones de seguridad para asientos, fundas para asientos de vehículos, bocinas, estribos, cajas de cambios, avisadores acústicos, bacas para vehículos, contrapesos para balancear ruedas, barras de torsión, bolsas y bombas de aire, capós de motor, capotas, chasis, cristales de vehículos, cubiertas de neumáticos, tapones

Ref. Expediente N° SD2025/0036858

para depósitos de gasolina, indicadores de dirección, embragues, enganches de remolque, engranajes, frenos, forros de freno, fundas para vehículos, fundas para volantes de automóviles, fundas para ruedas de recambio y de auxilio, pastillas para vehículos, limpiaparabrisas, máquinas motrices para vehículos terrestres, portaequipajes, defensas de vehículos, carrocerías, circuitos hidráulicos, ejes de vehículos, ventanillas, motores, neumáticos para vehículos, clavos para neumáticos, carcasas de neumáticos, tapizados para interiores de vehículos, parachoques, redes portaequipajes.

Clase 35: Publicidad; gestión, organización y administración de negocios comerciales; trabajos de oficina; incluida la importación, exportación, y comercialización de vehículos y partes de diferentes marcas.

Clase 36: Servicios financieros, monetarios y bancarios; servicios de seguros; servicios inmobiliarios; financiación y seguros de vehículos, partes y reparaciones.

Clase 37: Servicios de construcción, reparación y servicios de instalación, taller de vehículos.

La solicitud descrita en el hecho anterior fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1070 del 16 de junio de 2025.

La sociedad MARCOPOLLO S.A., dentro de la oportunidad legal y por intermedio de apoderado, presentó el día 29 de julio de 2025 oposición a la solicitud de registro de marca mixta ANDAR, únicamente en la clase 12, alegando la existencia de un derecho anterior, esto es la marca ANDARE (nominativa) en la misma clase.

Al estimar la Dirección de Signos Distintivos, y en particular el Grupo de Oposiciones y Cancelaciones, que la oposición propuesta por la sociedad MARCOPOLLO S.A. reúne los requisitos formales exigidos por la ley, se dio apertura al procedimiento de contradicción, dándole al interesado en el registro un término de treinta días hábiles, contados a partir del 25 de septiembre de 2025, para contestar la oposición, hacer valer sus argumentos y presentar pruebas.

004.Evidencia del propietario

BLOQUE 3 – HECHOS RELACIONADOS CON EL SIGNO ANDAR

ii. Hechos relacionados con el signo ANDAR

Si bien nada dice la oponente en su escrito, es preciso advertir que ANDAR S.A. es una compañía con más de cincuenta (50) años en el mercado colombiano que, precisamente con su historia, es titular de varios derechos anteriores al registro de la oponente, que paso a detallar:

- Enseña comercial en uso hace más de 50 años, con depósito ante la Superintendencia de industria y Comercio en el año 1992, expediente 921610770, para identificar establecimientos comerciales dedicados al comercio de vehículos y repuestos. comprendidos en la clase 35.*
- Nombre comercial en uso, también hace más de 50 años, con depósito ante la Superintendencia de industria y Comercio en el año 2014, expediente 14181415, para identificar a un empresario como tal dedicado a la realización de las siguientes actividades: comercialización, mantenimiento y reparación de vehículos nuevos y usados, así como comercialización, mantenimiento y reparación de partes, piezas y accesorios para vehículos nuevos y usados en estaciones de servicio, aunque no limitado a ellas, servicios de latonería y pintura y asistencia en caso de avería de vehículos e instalación de sistemas para la prevención de robo, todos ellos comprendidos en las clases 12, 35 y 37 de la Clasificación Internacional de Niza.*

Ref. Expediente N° SD2025/0036858

- Registro de marca mixta ANDAR, en la clase 12, asociada al expediente 14181455 y vigencia hasta el año 2035. Protege los siguientes productos: (...).
- Registro de marca mixta ANDAR, en la clase 35, asociada al expediente 05046544 y vigencia hasta el año 2026. Protege los siguientes servicios: publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina.
- Registro de marca mixta ANDAR, en la clase 37, asociada al expediente 05046545 y vigencia hasta el año 2025. Protege los siguientes servicios: servicios de construcción, reparación; servicios de instalación.

Entre Marcopolo y Andar, no sobra decir, se ha materializado hace una coexistencia e incluso cooperación de marcas por varios años, sin ninguna incidencia negativa en el mercado o el consumidor final.

La oposición, en ese contexto, es infundada y tiene por único objeto congestionar el sistema: este tipo de actuaciones, además de representar congestión, va en contra del principio de economía y lealtad procesal en el marco de las actuaciones administrativas especialmente cuando la oponente ha omitido informar hechos relevantes como los que anteceden a este numeral.

Que para decidir acerca de la solicitud de registro marcario de la referencia, esta Oficina procederá a realizar el examen de registrabilidad teniendo en cuenta todos los argumentos que hayan sido planteados, así como las pruebas presentadas por las partes. Lo anterior, en atención a lo previsto en los artículos 146, 148 y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Adicionalmente, el estudio del presente trámite administrativo puede comprender asuntos que aparezcan con ocasión de la realización del examen de registrabilidad.

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, esto es, que sea una reproducción exacta de éste y no permita ninguna clase de

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. (...).

Ref. Expediente N° SD2025/0036858

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

Análisis de la causal de irregistrabilidad establecida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486:

Confundibilidad con las marcas registradas

La marca opositora es la siguiente:

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado	Vigencia
Nominativa	ANDARE	MARCOPOLO S.A.	01022620	7	12	Marca	Registrada	04 abr. 2032

Los signos a comparar son los siguientes:

Signo solicitado	Signo opositor
ANDAR ANDAR (Mixto)	ANDARE (Nominativo)

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 (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° SD2025/0036858

Facultad oficiosa de la administración

De conformidad con lo preceptuado en el artículo 150 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, esta Oficina siempre realiza un estudio de fondo de irregistrabilidad de los signos solicitados, así no se haya presentado oposición, ya sea para conceder o negar el registro de la marca, porque en ningún momento se encuentra eximida de realizar el referido examen de irregistrabilidad.

En efecto, el Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales⁴ ha abordado el tema del examen de registrabilidad, pero en uno de sus últimos pronunciamientos, determinó con toda claridad cuáles son las características de este examen:

“1. El examen de registrabilidad se realiza de oficio. La Oficina Nacional Competente debe realizar el examen de registrabilidad así no se hubieren presentado oposiciones, o no hubiere solicitud expresa de un tercero.

2. El examen de registrabilidad es integral La Oficina Nacional Competente al analizar si un signo puede ser registrado como marca debe revisar si cumple con todos los requisitos de artículo 134 de la Decisión 486, y luego determinar si el signo solicitado encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad consagradas en los artículos 135 y 136 de la misma norma.

3. En consecuencia con lo anterior y en relación con marcas de terceros, la Oficina Nacional Competente, así hubiera o no oposiciones, deberá revisar si el signo solicitado no encuadra dentro del supuesto de irregistrabilidad contemplado en el artículo 136, literal a): es decir, debe determinar si es o no idéntico o se asemeja o no 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’ (Proceso 180-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 4 de diciembre de 2006, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena NC 1476, de 16 de marzo de 2007. Marca: ‘BROCHA MONA”).”

Así, conforme lo anterior esta Dirección en cumplimiento de su deber legal y visto el Registro Nacional de Propiedad Industrial, se destaca que esta Dirección realizará un examen integral de la solicitud de registro con independencia del resultado de la oposición presentada.

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

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clases	Trámite	Estado	Vigencia
Mixta	"SUFINANCIERA ANDAR INVERSIONES" (LA PALABRA "INVERSIONES" VA COMO EXPLICATIVA)	AUGUSTO RIVAS LIEVANO	SD2018/0095784	11	36	Marca	Registrada	21 ene. 2030
Nominativa	QUINTOANDAR	QUINTO ANDAR SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA.	SD2021/0119074	11	36	Marca	Registrada	30 ago. 2032

Los signos a comparar son los siguientes:

⁴ Se destacan las siguientes Interpretaciones Prejudiciales sobre la materia: Interpretación Prejudicial de 7 de julio de 2004, proferida dentro del proceso 40-IP-2004; Interpretación Prejudicial de 9 de marzo de 2005, proferida dentro del proceso 03-IP-2005; e Interpretación Prejudicial de 16 de noviembre de 2005, proferida dentro del proceso 167-IP-2005.



Ref. Expediente N° SD2025/0036858

Signo solicitado	Signos citados de oficio
 ANDAR (Mixto)	 "SUFINANCIERA ANDAR INVERSIONES" (LA PALABRA "INVERSIONES" VA COMO EXPLICATIVA) (Mixto) QUINTOANDAR (Nominativa)

Reglas jurisprudenciales y doctrinales aplicables a la comparación de marcas

Comparación entre signos mixtos

En cuanto a la comparación de signos mixtos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha reiterado que debe ser tenido en cuenta el elemento predominante en cada signo, bien sea el gráfico o el denominativo.

Si en ambas marcas predomina el elemento denominativo, el cotejo se debe analizar de acuerdo con las reglas de comparación para signos nominativos, a ser:

“(i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

(ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deporten: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deportólogo.

Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:

- Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.*
- Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.*

Ref. Expediente N° SD2025/0036858

• Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto.

(iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

(iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación.

(v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado”.⁵

Por su parte, si el elemento predominante es el gráfico, el cotejo obedecerá las siguientes reglas para el cotejo de signos puramente figurativos o gráficos:

“(i) Se debe realizar una comparación gráfica y conceptual, ya que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que la marca figurativa suscite en la mente de quien la observe,

(ii) Entre los dos elementos de la marca gráfica figurativa, el trazado y el concepto, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer, por lo que a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión,

(iii) Si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro”.⁶

Finalmente, si al realizar la comparación se determina que en uno de los signos mixtos predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre los signos, a no ser que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión.

Comparación entre signos nominativos y mixtos

En el presente asunto debemos comparar signos denominativos y mixtos, para lo cual debemos tener en cuenta los siguientes criterios, expuestos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina:⁷

- Se deberá establecer cuál es el elemento predominante en el signo mixto.
- Si el elemento gráfico es el preponderante, en principio no habría riesgo de confusión, salvo que los signos en conflicto puedan suscitar una misma idea o concepto.
- Si el elemento denominativo en el signo mixto es preponderante, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las reglas para el cotejo de signos denominativos.

La regla general nos indica que el elemento dominante de una marca mixta es el denominativo, lo anterior, en tanto la práctica comercial demuestra que un consumidor

⁵ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial. Proceso 78-IP-2019.

⁶ Ibidem

⁷ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina., Proceso N° 224-IP-2015



Ref. Expediente N° SD2025/0036858

demanda un producto o servicio empleando su denominación y no guiándose por la presencia de elementos decorativos; sin embargo, esta pauta deja de aplicarse cuando existen razones para dar una mayor relevancia al componente gráfico.

El tratadista Carlos Fernández-Nóvoa en su obra Tratado de Derecho de Marcas, ha expuesto algunas hipótesis que permiten desplazar el componente gráfico a un primer plano:

“La pauta del predominio del elemento denominativo de una marca mixta deja de aplicarse cuando concurren ciertos factores que imprimen carácter dominante al componente figurativo de la correspondiente marca mixta. Entre los factores que desplazan a un primer plano el componente figurativo de una marca mixta deben diferenciarse dos grupos. A saber: un primer grupo que comprende factores que inciden negativamente en el componente denominativo de una marca mixta; y un segundo grupo que engloba factores que repercuten positivamente sobre el componente figurativo, realzando su presencia en el conjunto de la correspondiente marca mixta.

i) Los factores que afectan negativamente el componente denominativo de la marca gráfica son aquellos que merman el carácter distintivo de este componente. Entre los mismos cabe citar, en primer término, la naturaleza descriptiva del componente denominativo y la circunstancia de que el mismo forma parte de un elevado número de marcas pertenecientes a terceros (...).

Sobre el elemento denominativo integrado en una marca mixta puede influir negativamente, en segundo término, la circunstancia de que en el conjunto de la marca el componente denominativo ocupa un puesto secundario.

ii) Entre los factores que inciden positivamente sobre el componente figurativo de una marca mixta, sobresalen la notoriedad adquirida por el mismo y la originalidad intrínseca del correspondiente componente figurativo (...).⁸

En consecuencia, al caso en estudio deberán aplicarse las siguientes reglas⁹ para el cotejo entre los mismos:

Prevalencia del elemento nominativo

Una vez determinado en el presente análisis que en la marca previamente registrada predomina el elemento nominativo, deberán tenerse en cuenta las siguientes reglas:

a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten el mismo lexema (...)

c) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

d) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación.

e) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.

⁸ FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos, Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons, Primera Edición, 2001, pág. 256

⁹ “Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan: Interpretación Prejudicial del 15 de Agosto de 2007 en el proceso 84-IP-2007 y la Interpretación Prejudicial del 29 de mayo de 2014 en el proceso 26-IP-2014”.

Ref. Expediente N° SD2025/0036858

f) Se debe determinar si existe un elemento común preponderante o relevante en ambos signos.”¹⁰

Análisis comparativo del signo solicitado frente a la marca opositora

En el presente caso, el signo solicitado **ANDAR** (mixto) se encuentra conformado por un elemento denominativo claramente identificable, acompañado de una configuración gráfica que cumple una función meramente ornamental, razón por la cual el elemento preponderante del conjunto marcario es el nominativo “**ANDAR**”.

Por su parte, el signo opositor **ANDARE** (nominativo) se encuentra integrado exclusivamente por un elemento denominativo, sin acompañamiento gráfico alguno, lo que conduce igualmente a que su análisis deba centrarse en el componente verbal. Ahora bien, el término “andar”, en el contexto de los productos comprendidos en la clase 12, resulta evocativo, en la medida en que remite de manera indirecta a la idea de movilizarse, desplazarse o circular, conceptos naturalmente asociados al sector automotor.

En tal sentido, se trata de una expresión que no ostenta un alto grado de distintividad intrínseca, lo que impone un análisis más estricto del conjunto marcario y limita el alcance de protección que puede otorgársele de forma aislada. Adicionalmente, debe resaltarse que el solicitante ya es titular de un registro previo en la clase 12 que incorpora la misma denominación “**ANDAR**” (Mixta)¹¹ dentro del Expediente 14181455, Certificado 521654, Vigente hasta 31 jul. 2035, circunstancia que permite concluir que el signo ahora solicitado constituye una marca derivada.

Aunado a lo anterior, obra en el expediente que los signos enfrentados han coexistido pacíficamente en el mercado y en el registro, sin que se haya acreditado la generación de confusión efectiva o asociación indebida en el público consumidor.

En consecuencia, atendiendo al carácter evocativo del término compartido, a la preponderancia del elemento nominativo, a la existencia de derechos previos del solicitante y a la convivencia pacífica demostrada, no se configuran los presupuestos necesarios para declarar la existencia de riesgo de confusión o de asociación entre los signos en conflicto.

Análisis comparativo del signo solicitado frente a la marca hallada de oficio “SUFINANCIERA ANDAR INVERSIONES” (La palabra “Inversiones” va como explicativa)

En primer lugar, se procede a efectuar el cotejo entre el signo solicitado “ANDAR” (mixto) y la marca citada de oficio “SUFINANCIERA ANDAR INVERSIONES” (mixta), precisando que la expresión “INVERSIONES” cumple una función explicativa respecto de los servicios amparados en la clase 36.

Desde el punto de vista ortográfico, se advierte que ambos signos coinciden plenamente en el vocablo “**ANDAR**”, el cual se incorpora íntegramente en la marca previamente registrada. La identidad gráfica de dicha expresión genera un punto de contacto relevante entre los signos en conflicto.

En el aspecto fonético, la coincidencia es igualmente significativa, toda vez que el término “**ANDAR**” constituye una unidad sonora autónoma dentro del signo citado, siendo

¹⁰ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina., Proceso N° 127-IP-2016

¹¹ 

Ref. Expediente N° SD2025/0036858

susceptible de ser pronunciado de manera independiente por el consumidor. La presencia del elemento **“SUFINANCIERA”** no desvirtúa dicha coincidencia, pues este corresponde a una expresión de uso común en la clase 36 para identificar entidades que desarrollan actividades financieras, reduciendo así su fuerza distintiva. Por su parte, la palabra **“INVERSIONES”** describe directamente el objeto o naturaleza de los servicios, razón por la cual cumple una función meramente explicativa y carece de mayor capacidad diferenciadora.

En el plano conceptual, ambos signos evocan la misma idea asociada al término **“ANDAR”**, generando una identidad conceptual en el elemento distintivo que mayor recordación puede producir en el público consumidor.

En consecuencia, al no ser **“SUFINANCIERA”** —por su carácter de expresión de uso común en la clase 36— ni **“INVERSIONES”** —por su función explicativa— los elementos más distintivos del signo citado, se concluye que el vocablo **“ANDAR”** adquiere un papel relevante dentro de la estructura marcaria confrontada. Por tanto, existe una similitud ortográfica, fonética y conceptual de entidad suficiente que amerita avanzar en el análisis de conexidad competitiva entre los servicios distinguidos por los signos en conflicto.

Análisis comparativo del signo solicitado frente a la marca encontrada por la Administración “QuintoAndar”

Ahora bien, se procede a efectuar el cotejo entre el signo solicitado **“ANDAR”** (mixto) y la marca citada de oficio **“QUINTOANDAR”** (nominativa).

Desde el punto de vista ortográfico, se observa que el signo solicitado se encuentra íntegramente contenido en la marca previamente registrada, en tanto el vocablo **“ANDAR”** constituye uno de los componentes que conforman la expresión **“QUINTOANDAR”**. Esta coincidencia literal genera un punto de contacto relevante entre los signos en conflicto.

En el plano fonético, la similitud también resulta significativa, toda vez que el término **“ANDAR”** se mantiene reconocible dentro de la estructura sonora de **“QUINTOANDAR”**, pudiendo ser identificado y retenido en la memoria del consumidor como una unidad claramente perceptible. La incorporación íntegra del signo solicitado dentro del signo citado refuerza dicha proximidad auditiva.

Desde la perspectiva conceptual, ambos signos comparten la evocación asociada al término **“ANDAR”**, que remite a la acción de caminar o desplazarse. En la marca citada, la adición del término **“QUINTO”** no elimina la identidad conceptual derivada del elemento común, sino que configura una expresión compuesta en la que el vocablo **“ANDAR”** conserva presencia semántica.

En consecuencia, la coincidencia relevante en el elemento **“ANDAR”** determina la existencia de similitud ortográfica, fonética y conceptual entre los signos confrontados, circunstancia que resulta suficiente para continuar con el análisis relativo a la conexidad competitiva de los servicios distinguidos por cada uno de ellos, conforme a los criterios de especialidad y riesgo de confusión previstos en la normativa andina aplicable.

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

(36) Servicios financieros, monetarios y bancarios; servicios de seguros; servicios inmobiliarios; financiación y seguros de vehículos, partes y reparaciones.

Los signos antecedentes identifican:

Ref. Expediente N° SD2025/0036858

Expediente

Servicios

SD2021/0119074

(36) Corretaje de bienes inmuebles; alquiler de bienes inmuebles; administración de propiedades; servicios de agencias inmobiliarias; suministro de información relacionada con bienes inmuebles; todos los servicios antes mencionados prestados a través de una red de comunicaciones electrónicas en línea.

SD2018/0095784

(36) Servicios financieros.

Análisis de conexidad competitiva de oficio de la Clase 36 solicitada frente a la Clase 36 del registro antecedente hallado por la Administración (SD2021/0119074)

Al confrontar los servicios en cuestión, se advierte la existencia de conexidad competitiva bajo el criterio de relación género–especie, toda vez que el signo solicitado ampara el género amplio “servicios inmobiliarios”, dentro del cual se encuentran comprendidas las actividades específicas distinguidas por la marca antecedente, tales como corretaje, administración y alquiler de bienes inmuebles.

En ese sentido, las actividades protegidas por el antecedente constituyen manifestaciones particulares o especies del género amplio reivindicado por el signo solicitado, configurándose así una coincidencia sustancial en el ámbito de protección marcaria.

Por consiguiente, al verificarse conexidad competitiva bajo el criterio señalado, no se hace necesario profundizar en otros criterios de análisis, pues la relación género–especie resulta suficiente para tener por acreditada la vinculación económica entre los servicios confrontados.

Análisis de conexidad competitiva de oficio de la Clase 36 solicitada frente a la Clase 36 del registro antecedente hallado por la Administración (SD2018/0095784)

Al confrontar los servicios amparados por ambos signos, se verifica que coinciden de manera directa en la naturaleza y finalidad económica de los mismos, toda vez que ambos distinguen servicios financieros dentro de la misma clase del nomenclador internacional.

En consecuencia, se configura conexidad competitiva bajo el criterio de identidad, al tratarse de servicios que coinciden en su esencia, objeto y función en el mercado, sin que sea necesario acudir a otros criterios de análisis como complementariedad, intercambiabilidad o relación género–especie.

Por tanto, acreditada la identidad en los servicios distinguidos, se tiene por cumplido el requisito de conexidad competitiva para efectos del análisis del riesgo de confusión.

Conclusión

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, por las marcas citadas por la Administración, mas no por la oposición.

No obstante, lo anterior, la decisión de concesión del signo solicitado con relación a las Clases 12, 35 y 37 deberán ser suspendidas hasta tanto quede en firme la decisión de la Clase restante, tal como lo dispone el numeral 1.2.5.7.2 del capítulo primero de la Circular Única, el cual prescribe lo siguiente:

Ref. Expediente N° SD2025/0036858

“Cuando la Superintendencia encuentre que el registro de la marca debe ser negado para uno o varios productos o servicios incluidos en la solicitud, pero concedido para los restantes, solo se pronunciará respecto de la negación.

La decisión de concesión se suspenderá, profiriéndose la resolución de concesión para los restantes productos o servicios, una vez quede en firme la decisión respecto de los productos o servicios para los cuales se profirió resolución de negación (...)”

En mérito de lo expuesto esta Dirección,

RESUELVE

ARTÍCULO 1: Declarar **infundada** la oposición interpuesta por **MARCOPOLO S.A.**

ARTÍCULO 2: Negar el registro de la Marca **ANDAR** (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza¹², solicitada por **ANTIOQUEÑA DE AUTOMOTORES Y REPUESTOS S.A. ANDAR S.A.**, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO 3: Notificar a **ANTIOQUEÑA DE AUTOMOTORES Y REPUESTOS S.A. ANDAR S.A.**, **solicitante** del registro, y a **MARCOPOLO S.A.**, opositora, el contenido de la presente resolución, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra dicha resolución procede el recurso de apelación ante la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial, interpuesto dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de notificación.

ARTÍCULO 4: En firme esta resolución, decídanse las clases suspendidas.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 18 de febrero de 2026



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

¹² **36:** Servicios financieros, monetarios y bancarios; servicios de seguros; servicios inmobiliarios; financiación y seguros de vehículos, partes y reparaciones.