

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 12551

Ref. Expediente N° SD2025/0000142

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 enero de 2025, Amazon Technologies, Inc., solicitó el registro de la marca **RING** (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. 1082, 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 irreregistrabilidad 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 irreregistrabilidad 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: Alarmas antirrobo para vehículos; Alarmas de seguridad 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.

•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.

Ref. Expediente N° SD2025/0000142

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
Mixta	ELRING	ELRINGKLINGER AG	10073868	9	7	Marca	Registrada	30 may. 2031
Mixta	ELRING	ELRINGKLINGER AG	10073871	9	12	Marca	Registrada	30 may. 2031
Nominativa	ELRING	ELRINGKLINGER AG	10073861	9	7	Marca	Registrada	23 feb. 2031
Nominativa	ELRING	ELRINGKLINGER AG	10073865	9	12	Marca	Registrada	23 feb. 2031

Los signos a comparar son los siguientes:

•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.

Ref. Expediente N° SD2025/0000142

El signo solicitado	Las marcas registradas
RING (Nominativa),	 ELRING (Nominativa)

Jurisprudencia

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 170-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”.

En el mismo sentido, en el Proceso 110-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



Ref. Expediente N° SD2025/0000142

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”.

Familia de marcas

Vistos los mencionados antecedentes, es de aclarar que el hecho que ELRINGKLINGER AG incluya de forma reiterada la expresión **ELRING** en buena parte de sus marcas nos hace concluir que estamos en presencia de una familia de marcas entendida esta como la estrategia de mercadeo consistente en identificar con una serie de marcas que comparten un elemento común un conjunto de productos, con finalidades similares o afines. Las marcas escogidas se caracterizan por incorporar un elemento común que genera en el consumidor una relación inmediata entre los productos o servicios y la empresa que los produce u ofrece. Se advierte que la familia de marcas se caracteriza por alcanzar una gran distintividad en el mercado, pues cada vez que se introduce una nueva marca existe en la memoria del consumidor el recuerdo de la anterior.

La protección que amerita una familia de marcas debe ser más rigurosa, por cuanto está de por medio el interés del consumidor, quien al estar familiarizado con una serie de marcas que comparten un prefijo común, y que provienen de un mismo productor, asumirá que cualquier marca con ese mismo prefijo para productos similares o relacionados, tiene el mismo origen empresarial. De igual forma, la familia de marcas se caracteriza por tener una calidad especial que le es uniforme a los productos que identifica, por tanto, la protección de uso exclusivo que le debe corresponder al titular de la familia de marcas, en relación con el radical característico, beneficia al consumidor que adquiere el producto por la calidad que ya conoce.

Así las cosas, es claro que estamos frente a un caso de familia de marcas y por esta razón la misma debe gozar de una protección especial, con el fin de proteger al titular de la misma y a los consumidores.

Análisis comparativo

Esta Dirección observa que los signos cotejados son ortográfica y fonéticamente similares, en efecto al compararlos de manera sucesiva y no simultánea se evidencia que el signo solicitado se encuentra inmerso o hace parte de los signos previamente registrados, compartiendo la expresión arbitraria **RING**:

RING / ELRING; RING / ELRING

En ese sentido, la semejanza entre los nombres de las marcas es suficiente para generar riesgo de confusión, adicionalmente al tratarse el signo solicitante de una marca nominativa no cuenta con elementos adicionales que generen distintividad en el signo y que permitan a los consumidores diferenciar claramente las marcas cotejadas.

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 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

Ref. Expediente N° SD2025/0000142

competitiva entre los productos⁴.

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

Clase 12: Alarmas antirrobo para vehículos; Alarmas de seguridad para vehículos.

Los signos previamente registrados identifican:

Expediente 10073868, Clase 7: Juntas y sellos [partes de máquinas, motores], en particular juntas y sellos, de metal, juntas y sellos de metal y material blando, juntas y sellos de metal y elastómeros, juntas y sellos de las capas de metal recubierto, juntas y sellos de elastómero y juntas y sellos de material blando, juntas y sellos para anillos pistones; juntas y sellos para sellar las áreas que contienen medios de comunicación en los trenes de transmisión de vehículos, en particular en los motores, en cajas de cambio, en sistemas de escape y en todos los elementos de transmisión de potencia y elementos de transmisión de torsión hasta la rueda, en particular, juntas y sellos de metal, juntas y sellos de metal y material blando, juntas y sellos de metal y elastómeros, juntas y sellos de las capas de metal recubierto, juntas y sellos de elastómero y juntas y sellos de material blando, para el sellado de juntas de las zonas con los medios de comunicación en los mecanismos de dirección del vehículo y los sistemas de dirección, en particular, juntas y sellos de metal, juntas y sellos de metal y material blando, juntas y sellos de metal y elastómeros, juntas y sellos de las capas de metal recubierto, juntas y sellos de elastómero y juntas y sellos de material blando, para el sellado de juntas zonas en las que los medios de comunicación en los motores de combustión interna, especialmente juntas y sellos de metal, juntas y sellos de metal y material blando, juntas y sellos de metal y elastómeros, juntas y sellos de las capas de metal recubierto, juntas y sellos de elastómero y juntas y sellos de material blando; carcasas para partes de máquinas o partes de motores; anillos para pistones; válvulas (partes de máquinas y motores); partes y accesorios para todos los productos antes mencionados.

Expediente 10073871, Clase 12: Juntas y sellos, materiales de sellado, en particular compuestos para sellar, incluidos compuestos líquidos para sellar; compuestos de masillas para sellar; anillos de caucho; látex (caucho); juntas para cilindros; partes y piezas para todos los productos antes mencionados.

Expediente 10073861, Clase 7: Juntas y sellos [partes de máquinas, motores], en particular juntas y sellos, de metal, juntas y sellos de metal y material blando, juntas y sellos de metal y elastómeros, juntas y sellos de las capas de metal recubierto, juntas 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.

Ref. Expediente N° SD2025/0000142

sellos de elastómero y juntas y sellos de material blando, juntas y sellos para anillos pistones; juntas y sellos para sellar las áreas que contienen medios de comunicación en los trenes de transmisión de vehículos, en particular en los motores, en cajas de cambio, en sistemas de escape y en todos los elementos de transmisión de potencia y elementos de transmisión de torsión hasta la rueda, en particular, juntas y sellos de metal, juntas y sellos de metal y material blando, juntas y sellos de metal y elastómeros, juntas y sellos de las capas de metal recubierto, juntas y sellos de elastómero y juntas y sellos de material blando, para el sellado de juntas de las zonas con los medios de comunicación en los mecanismos de dirección del vehículo y los sistemas de dirección, en particular, juntas y sellos de metal, juntas y sellos de metal y material blando, juntas y sellos de metal y elastómeros, juntas y sellos de las capas de metal recubierto, juntas y sellos de elastómero y juntas y sellos de material blando, para el sellado de juntas zonas en las que los medios de comunicación en los motores de combustión interna, especialmente juntas y sellos de metal, juntas y sellos de metal y material blando, juntas y sellos de metal y elastómeros, juntas y sellos de las capas de metal recubierto, juntas y sellos de elastómero y juntas y sellos de material blando; carcasas para partes de máquinas o partes de motores; anillos para pistones; válvulas (partes de máquinas y motores); partes y accesorios para todos los productos antes mencionados.

Expediente 10073865, Clase 12: Juntas y sellos para cajas de cambio y embragues de vehículos; carcasas de cajas de cambios y embragues de vehículos; carcasas para partes de cajas de cambio y para partes de embragues de vehículos, partes y accesorios para los productos antes mencionados.

Conexión competitiva productos de la clase 12 del signo solicitado y productos de la clase 7 de las marcas previamente registradas. (Principio de razonabilidad)

Teniendo en cuenta la cobertura de los signos enfrentados se evidencia que tanto los productos que identifica de la marca registrada, como los productos que pretende identificar la marca solicitante se encuentran enfocados en el sector automotriz, por lo que el consumidor razonablemente podría considerar que quien produce para juntas y sellos para sellar las áreas que contienen medios de comunicación en los trenes de transmisión de vehículos, así como juntas y sellos de elastómero y juntas y sellos de material blando, para el sellado de juntas de las zonas con los medios de comunicación en los mecanismos de dirección del vehículo y los sistemas de dirección, también pueda desarrollar actividades de elaboración de alarmas antirrobo y de seguridad para vehículos. Al darse tal circunstancia, el riesgo de asociación se incrementa hasta el punto de impedir el registro del signo solicitado, pues busca desempeñarse en un sector afín al del antecedente mencionado.

Conexión competitiva productos de la clase 12. (Principio de razonabilidad)

Una vez examinada la cobertura del signo RING, y de los signos ELRING, se observa que el signo solicitado pretende identificar alarmas de seguridad y antirrobo para vehículos, elementos que el consumidor fácilmente asociaría como provenientes del mismo empresario que se dedica a la fabricación de otro tipo de accesorios para vehículos, como las juntas y sellos para cajas de cambios y embragues, y carcasas para cajas de cambios y embragues.

De igual forma existe el riesgo de confusión en los consumidores, si se tiene en cuenta que los canales de distribución, divulgación, publicidad y/o comercialización de estos productos coinciden, situación que podría generar la idea errónea de que se trata de productos que tienen el mismo origen empresarial o de que el signo que se pretende registrar constituye una innovación marcaria del signo ya registrado de la empresa titular de tal signo.

Resolución N° 12551

Ref. Expediente N° SD2025/0000142

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 **RING** (Nominativa) para distinguir productos comprendidos en la clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza⁵, solicitada por Amazon Technologies, Inc., por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar de esta resolución a Amazon Technologies, Inc., 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 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 24 de febrero de 2026



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

⁵ 12: Alarmas antirrobo para vehículos; Alarmas de seguridad para vehículos.

