

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 20406

Ref. Expediente N° SD2025/0103809

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 8 de octubre de 2025, ARIOM SAS, solicitó el registro de la Marca XTR (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 7 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 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.

¹ 7: Filtros de aceite; filtros de aceite diesel [partes de motores]; filtros de aceite diesel [piezas de motores]; filtros de aceite hidráulico; filtros de aceite para motores; filtros de aceite [partes de máquinas]; filtros de aceite [partes de motores]; filtros de aceite [piezas de motores]; filtros de aire con una finalidad mecánica; filtros de aire de motores para automóviles; filtros de aire de partículas para sistemas de escape para motores de combustión interna; filtros de aire de partículas para sistemas de escape para motores de explosión; filtros de aire electrostáticos de limpieza para sistemas de refrigeración de motores; filtros de aire en cuanto partes de motores; filtros de aire en cuanto piezas de motores; filtros de aire para motores; filtros de aire para motores de automóvil; filtros de aire para motores de motocicletas; filtros de aire [partes de motores]; filtros de combustible; filtros de combustible para motores de vehículos; filtros de combustible [partes de motores]; filtros de combustible [piezas de motores]; filtros de diésel [partes de motores]; filtros de diésel [piezas de motores]; filtros de limpieza de aire para motores; filtros de limpieza para sistemas de refrigeración de motores; filtros de materiales plásticos para motores de combustión interna; filtros de membrana para su uso como partes de máquinas; filtros de membranas en cuanto partes de máquinas; filtros de partículas [partes de mecanismos motores]; filtros de polvo de limpieza para sistemas de refrigeración de motores; filtros de polvo en cuanto partes de máquinas o motores; filtros de polvo para motores de combustión interna; filtros de polvo para motores de explosión; filtros para combustible; filtros para la limpieza del aire para motores; filtros para máquinas; filtros para motores; filtros para motores de combustión interna; purificadores de aire [filtros de aire] para motores.

Ref. Expediente N° SD2025/0103809

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 diferenciación entre los dos, o que existan semejanzas entre los signos a estudiar. El segundo supuesto de hecho es la identidad o relación existente entre los productos o servicios identificados por la marca solicitada a registro y la previamente solicitada o registrada³.

Finalmente, la norma exige que dicha identidad o semejanza y relación de los signos y de los productos o servicios identificados por los signos, sea suficiente para generar un riesgo de confusión o de asociación, que se entiende debe recaer en los destinatarios de los productos o servicios, esto es el público consumidor.

De acuerdo con lo anterior, el no cumplimiento de uno de los supuestos de hecho hace que la marca sea registrable.

Estudio de registrabilidad del signo solicitado

Confundibilidad con marca previamente registrada

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

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado	Vigencia
Nominativa	MAGNAGEAR XTR	ABB Asea Brown Boveri Ltd	09059933	9	7	Marca	Registrada	10 diciembre 2029

Los signos a comparar son los siguientes:

² •La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica.

•En la comparación, se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos.

•Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de asociación.

•Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor. (...)"

³ A tal efecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha recogido a través de la interpretación Prejudicial proferida en el Proceso 100-IP-2018, los siguientes criterios que acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios:

a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos y servicios. Existe conexión cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro. Para apreciar la sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc. La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio) de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con una relativa facilidad. A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí.

b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios. Existe conexión cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro. Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentífrico) se complementa con el cepillo dental y con el hilo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza.

c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad). Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario. Así, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua embotellada.



Ref. Expediente N° SD2025/0103809

El signo solicitado	La marca registrada
	MAGNAGEAR XTR

Jurisprudencia

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

Análisis comparativo

En el caso que nos ocupa, le compete a esta Dirección verificar si el signo solicitado a registro ‘**XTR**’, se encuentra incurso en las causales de irregistrabilidad establecidas por la Decisión 486 del año 2000.

En efecto, esta Dirección encuentra que los signos analizados **XTR** / **MAGNAYEAR XTR** son similarmente confundibles, desde su análisis ortográfico y fonético. En efecto, al apreciarlos en conjunto, se observan semejanzas en las estructuras ortográficas del signo solicitado y el signo antecedente, puesto que ambos coinciden en el elemento distintivo conformado por la combinación arbitraria de consonantes **X – T – R**, sin contar con otros elementos que permitan su diferenciación.

Ahora bien, desde el punto de vista fonético, al apreciar los signos respecto de los elementos **XTR** / **XTR**, el ejercicio de articulación es idéntico dado por la disposición de los fonemas utilizados que debe hacerse letra por letra, lo que agudiza las semejanzas ortográficas denotadas anteriormente.

Finalmente, es pertinente recordar que en el mercado la identificación de productos y servicios se realiza, en gran medida, a través del componente nominativo de los signos. En



Ref. Expediente N° SD2025/0103809

tal virtud, la incorporación del elemento gráfico consistente en una tipografía especial y reivindicación de color, no resulta determinante cuando el elemento que genera la asociación o confusión es precisamente el vocablo predominante. Por consiguiente, la similitud fonética y ortográfica aquí analizada adquiere especial relevancia al evaluar el riesgo de confusión entre los signos.

De esta forma, y ante la presencia del primer presupuesto, esto es, que los signos presenten similitudes susceptibles de generar confusión, resulta relevante que la administración se pronuncie sobre la eventual relación que pueda existir entre los productos y/o servicios que distinguen los signos en conflicto, para lo cual deberán tenerse en cuenta las pautas o criterios que permiten conducir a establecer o fijar la similitud o la conexión competitiva entre los productos y/o servicios⁴.

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

Clase 7: Filtros de aceite; filtros de aceite diesel [partes de motores]; filtros de aceite diesel [piezas de motores]; filtros de aceite hidráulico; filtros de aceite para motores; filtros de aceite [partes de máquinas]; filtros de aceite [partes de motores]; filtros de aceite [piezas de motores]; filtros de aire con una finalidad mecánica; filtros de aire de motores para automóviles; filtros de aire de partículas para sistemas de escape para motores de combustión interna; filtros de aire de partículas para sistemas de escape para motores de explosión; filtros de aire electrostáticos de limpieza para sistemas de refrigeración de motores; filtros de aire en cuanto partes de motores; filtros de aire en cuanto piezas de motores; filtros de aire para motores; filtros de aire para motores de automóvil; filtros de aire para motores de motocicletas; filtros de aire [partes de motores]; filtros de combustible; filtros de combustible para motores de vehículos; filtros de combustible [partes de motores]; filtros de combustible [piezas de motores]; filtros de diésel [partes de motores]; filtros de diésel [piezas de motores]; filtros de limpieza de aire para motores; filtros de limpieza para sistemas de refrigeración de motores; filtros de materiales plásticos para motores de combustión interna; filtros de membrana para su uso como partes de máquinas; filtros de membranas en cuanto partes de máquinas; filtros de partículas [partes de mecanismos motores]; filtros de polvo de limpieza para sistemas de refrigeración de motores; filtros de polvo en cuanto partes de máquinas o motores; filtros de polvo para motores de combustión interna; filtros de polvo para motores de explosión; filtros para combustible; filtros para la limpieza del aire para motores; filtros para máquinas; filtros para motores; filtros para motores de combustión interna; purificadores de aire [filtros de aire] para motores.

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° SD2025/0103809

El signo previamente registrado identifica:

Expediente 09059933 Clase 7: Reductores planetarios y helicoidales de engranaje, reductores de velocidad, y controles para la velocidad de equipos motorizados, principalmente, equipos de bandas transportadoras.

Conexidad competitiva entre productos de la clase 7 Internacional (Razonabilidad)

De la relación que antecede y teniendo en cuenta los factores de conexidad competitiva, esta Dirección encuentra que los productos solicitados consistentes en *“filtros para motores y máquinas”* y los protegidos, relativos a *“reductores planetarios y helicoidales, reductores de velocidad y controles de velocidad para equipos motorizados”*, todos comprendidos en la clase 7 de la Clasificación Internacional de Niza, pueden razonablemente ser ofrecidos por el mismo empresario, en la medida en que pertenecen al mismo sector industrial de componentes mecánicos para maquinaria y están destinados a integrarse en la estructura y funcionamiento de máquinas motorizadas de uso industrial.

Pues bien, aunque unos y otros elementos cumplen funciones técnicas distintas, ambos tipos de productos resultan esenciales para el desempeño eficiente, seguro y continuo de los equipos y máquinas, incidiendo directamente en su operación y vida útil, aunado a que pueden coincidir en sus canales de comercialización.

En este contexto, es razonable que el público considere que tales componentes, puedan provenir de un mismo origen empresarial, especialmente cuando se identifican con signos marcarios similares, lo que imposibilita la coexistencia de los signos en el mercado.

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 XTR (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 7 de la Clasificación Internacional de Niza⁵, solicitada por ARIOM SAS, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

⁵ 7: Filtros de aceite; filtros de aceite diesel [partes de motores]; filtros de aceite diesel [piezas de motores]; filtros de aceite hidráulico; filtros de aceite para motores; filtros de aceite [partes de máquinas]; filtros de aceite [partes de motores]; filtros de aceite [piezas de motores]; filtros de aire con una finalidad mecánica; filtros de aire de motores para automóviles; filtros de aire de partículas para sistemas de escape para motores de combustión interna; filtros de aire de partículas para sistemas de escape para motores de explosión; filtros de aire electrostáticos de limpieza para sistemas de refrigeración de motores; filtros de aire en cuanto partes de motores; filtros de aire en cuanto piezas de motores; filtros de aire para motores; filtros de aire para motores de automóvil; filtros de aire para motores de motocicletas; filtros de aire [partes de motores]; filtros de combustible; filtros de combustible para motores de vehículos; filtros de combustible [partes de motores]; filtros de combustible [piezas de motores]; filtros de diésel [partes de motores]; filtros de diésel [piezas de motores]; filtros de limpieza de aire para motores; filtros de limpieza para sistemas de refrigeración de motores; filtros de materiales plásticos para motores de combustión interna; filtros de membrana para su uso como partes de máquinas; filtros de membranas en cuanto partes de máquinas; filtros de partículas [partes de mecanismos motores]; filtros de polvo de limpieza para sistemas de refrigeración de motores; filtros de polvo en cuanto partes de máquinas o motores; filtros de polvo para motores de combustión interna; filtros de polvo para motores de explosión; filtros para combustible; filtros para la limpieza del aire para motores; filtros para máquinas; filtros para motores; filtros para motores de combustión interna; purificadores de aire [filtros de aire] para motores.

Ref. Expediente N° SD2025/0103809

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar de esta resolución a ARIOM SAS, solicitante del registro marcario, entregándole copia de la misma y advirtiéndole que contra ella procede el recurso de apelación ante el Superintendente Delegado 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 20 de marzo de 2026



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS