

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 30634

Ref. Expediente N° SD2025/0034180

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 11 de abril de 2025, el señor **JUAN PABLO LANDINEZ CASTAÑEDA**, solicitó el registro de la Marca **mundimotos llanos** (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1065 del 28 de abril de 2025, la sociedad **MUNDIAL DE REPUESTOS DE MOTOS S.A.S.** presentó oposición al registro con fundamento en la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

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

“(…) En este sentido, ambas marcas comparten de manera íntegra e idéntica el elemento nominativo “MUNDIMOTOS”, que no solo constituye el eje central de ambos signos, sino que además aparece con la misma estructura gramatical y secuencia de letras. Esto puede observarse en el siguiente cuadro comparativo:

MARCA SOLICITADA	MARCAS OPOSITORAS
MUNDIMOTOS LLANOS	MUNDIMOTOS

La coincidencia gramatical es total: misma secuencia de vocales y consonantes, igual longitud, mismo número de sílabas (dos), idéntica raíz y terminación. En la práctica, esto significa que los signos son gramaticalmente indistinguibles en su parte sustancial, lo que genera un alto potencial de error en la identificación del origen empresarial por parte del consumidor.

La inclusión del complemento “LLANOS” en la marca solicitada no elimina esta confusión, pues actúa como elemento accesorio y complementario, mientras que “MUNDIMOTOS” sigue siendo el elemento dominante, distintivo y recordable de la marca. Esto debido a que el consumidor tiende a recordar y referirse a las marcas por su parte más fuerte, lo cual, en este caso, es el término coincidente.

*(…) Al analizar el aspecto conceptual de la marca **MUNDIMOTOS**, notamos que el prefijo “mundi”, derivado del latín mundus (mundo), transmite la idea de globalidad, totalidad o amplitud y, por su parte, el sufijo “motos” identifica de forma clara e inmediata el sector al que pertenece la marca: motocicletas. Esto sugiere que **MUNDIMOTOS** representa un mundo dedicado exclusivamente a las motos, como si se tratara de un ecosistema completo que abarca todos los aspectos del motociclismo.*

Es así como desde la concepción de la marca como tal, la expresión “MUNDIMOTOS” evoca la idea en el consumidor de que no se trata únicamente de motocicletas en sí,

¹ 12: Motos; motos de motocross; motos para motocross; cadenas de transmisión para vehículos de dos ruedas; chasis para vehículos de motor de dos ruedas; cubos de ruedas de vehículos (motocicletas); cubos para ruedas de motocicleta; llantas para ruedas de motocicleta; cubos de ruedas para motocicletas; guardabarros para vehículos de dos ruedas; guardabarros para vehículos de motor de dos ruedas; motores de motocicleta; amortiguadores para motocicletas; bocinas de advertencia para motocicletas; bocinas para motocicletas; cables de freno para motocicletas; cables de mando de embrague para motocicletas; cadenas de transmisión para motocicletas; discos de freno para motocicletas; frenos para motocicletas; guardabarros para motocicletas; llantas de rueda para motocicletas; motocicletas.



Ref. Expediente N° SD2025/0034180

sino también de accesorios, repuestos, servicios técnicos, indumentaria, tecnología, seguros y experiencias relacionadas con el motociclismo.

En este sentido y en razón a que ambas marcas comparten de forma idéntica el componente “MUNDIMOTOS”, que es claramente el elemento distintivo y evocador, debido a que no solo constituye el núcleo semántico del signo, sino que también es el que da la mayor carga de significado comercial, la inclusión posterior de un término geográfico o accesorio, como “LLANOS”, se percibe comúnmente como una variación secundaria o una extensión territorial de una misma marca matriz, ya que desde la perspectiva del consumidor promedio, es muy probable que se interprete

MUNDIMOTOS LLANOS como una sucursal o franquicia regional de **MUNDIMOTOS**, una división o línea específica de productos para los Llanos o una extensión geográfica o local de una misma entidad empresarial. Esto ocurre porque el primer elemento que se lee y recuerda es “MUNDIMOTOS”, y todo lo demás se percibe como una modificación menor o descriptor complementario.

(...) En este sentido y de acuerdo con lo expuesto previamente, desde el punto de vista del consumidor promedio, es probable que un consumidor asuma que dos marcas aplicadas a productos y servicios relacionadas con vehículos tienen el mismo origen empresarial cuando presentan similitudes relevantes en relación con su nombre, presentación, categoría de producto o contexto de uso, debido a cómo funciona la percepción y el razonamiento del consumidor medio, especialmente en mercados especializados.

Por lo tanto, en el caso en concreto, resulta altamente probable y razonable pensar que los productos y servicios amparados por ambas marcas provienen de un mismo origen empresarial. Por lo cual, en virtud del criterio de razonabilidad, las marcas en conflicto son conexamente competitivas.

ii. Complementariedad

El criterio de complementariedad se basa según lo establecido por el Tribunal “(...) a la necesidad de consumir un producto o hacer uso de un servicio en razón a la adquisición inicial de otro. En este sentido, el uso de uno generará el uso del otro.”⁴

Para que dos productos sean considerados complementarios, deben presentar una relación de interdependencia, es decir, que la demanda de uno impulse o facilite la contratación del otro.

Desde el criterio de complementariedad, es evidente que los productos amparados por la marca opositora, en las clases 4 (aceites y lubricantes) y 9 (baterías eléctricas de vehículos), están intrínsecamente ligados a los productos que pretende proteger la marca solicitada en la clase 12.

Estos productos (aceites y lubricantes y baterías eléctricas de vehículos), aunque clasificados en distintas clases, son adquiridos de manera complementaria con los productos que busca proteger la marca solicitada en la clase 12, dado que son componentes esenciales para el funcionamiento, mantenimiento y operación segura de los vehículos, por lo que su adquisición se hace necesaria de maneja conjunta. Esta estrecha relación funcional genera un alto riesgo de asociación por parte del consumidor promedio, quien naturalmente podría asumir que todos los productos provienen de un mismo origen empresarial, reforzando así la posibilidad de confusión entre los signos en conflicto.”

Que dentro del término concedido para tal efecto, el señor **JUAN PABLO LANDINEZ CASTAÑEDA**, no dio respuesta a la oposición.

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.

Ref. Expediente N° SD2025/0034180

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 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.

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° SD2025/0034180

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

Consideración previa:

Antes de proceder al estudio de registrabilidad del signo solicitado, resulta necesario efectuar las siguientes precisiones:

Revisada la base de datos de la Entidad y los documentos que obran en el expediente, en especial el petitorio, se constató que la denominación del signo corresponde a “**mundimotos llanos**”, bajo la cual fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1065 del 28 de abril de 2025. No obstante, se evidenció que la etiqueta del signo incluye adicionalmente las letras “**MM**”.

En atención a lo anterior, y en aplicación de los principios que rigen las actuaciones administrativas, en particular los de economía, celeridad, eficacia, imparcialidad, publicidad y contradicción, esta Dirección procederá a incorporar en el Registro Nacional de Propiedad Industrial, en la casilla correspondiente a la denominación del signo, el elemento adicional “**MM**”. Lo anterior, con el fin de evitar la retroacción de la actuación y la realización de una nueva publicación, en la medida en que dicha inclusión no altera los aspectos esenciales del signo solicitado ni comporta afectación alguna a los derechos de terceros.

En consecuencia, el estudio de registrabilidad se efectuará respecto del signo “**MM mundimotos llanos**” (Mixto).

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 marcas previamente registradas.

Las marcas opositoras son las siguientes:

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado	Vigencia
Mixta	MUNDIMOTOS	MUNDIAL DE REPUESTOS DE MOTOS S.A.S.	15310790	10	12, 35	Marca	Registrada	06 abr. 2036
Mixta	MundiMotos		SD2016/0004211	10	4, 9, 12	Marca	Registrada	16 mar. 2028
Nominativa	MUNDIMOTOS		06087470	8	12	Marca	Registrada	23 ago. 2027

Los signos a comparar son los siguientes:

Signo solicitado



MM mundimotos llanos
(Mixta)



Ref. Expediente N° SD2025/0034180

El signo solicitado a registro de naturaleza mixta está compuesto por el elemento denominativo “**Mundimotos llanos**”, dispuesto en dos niveles, acompañado de un elemento gráfico ubicado en la parte superior que consiste en una figura circular dentada que simula un engranaje en color negro. En el interior de dicha figura se incorpora una representación estilizada de las letras “**MM**” en color verde, atravesadas por una línea curva de color blanco. Debajo del elemento gráfico se dispone la expresión “MundiMotos”, en la que “Mundi” aparece en color negro y “Motos” en color verde, seguida en un nivel inferior por la palabra “llanos” en letras de menor tamaño.



Los signos opositores corresponden a marcas de naturaleza mixta y nominativa, compuestas por el elemento denominativo “**MUNDIMOTOS**”, presentado en letras mayúsculas de color azul, subrayada por una línea horizontal en color azul, acompañado de un elemento gráfico ubicado a la izquierda que consiste en una figura circular que integra la representación de una motocicleta dentro de un globo terráqueo en tonalidades azules y blancas. El nominativo simple, igualmente compuesto por la expresión “**MUNDIMOTOS**” sin elementos adicionales.

Reglas jurisprudencia y doctrinal aplicable a la comparación de marcas

Comparación entre marcas mixtas

Como ocurre en el presente caso, al realizar el cotejo entre signos de carácter mixto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado⁴:

“a) Si en los signos mixtos predomina el elemento nominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos:⁵

(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 como 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

⁴ TJCA, Proceso 218-IP-2019.

⁵ Ver Interpretación Prejudicial 472-IP-2015 de 10 de junio de 2016.

Ref. Expediente N° SD2025/0034180

*salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como por ejemplo tenemos el lexema **deport** en: **deport-e**, **deport-ivo**, **deport-istas**, **deport-ológico**.*

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

(...)

(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.

b) Si resultare que el elemento característico de los signos mixtos es el gráfico, se deben utilizar las reglas de comparación para los signos puramente gráficos o figurativos, según sea el caso⁶:

(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 que 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.⁷

c) Si al realizar la comparación se determina que en los signos mixtos predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a confusión entre los signos, pudiendo estos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión.⁸

Comparación entre signos mixtos y nominativos:

De otra parte, al efectuarse la comparación entre un signo denominativo y uno mixto, para lo cual debemos tener en cuenta los siguientes criterios, expuestos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina:⁹

- Se deberá establecer cuál es el elemento predominante en el signo mixto.

⁶ En la Interpretación Prejudicial 524-IP-2016 de 12 de junio de 2017, el TJCA recogió las siguientes definiciones:

El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo.

El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa.

Los colores: 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.

⁷ Ver Interpretación Prejudicial 161-IP-2015 del 27 de octubre de 2015.

⁸ Ver Interpretación Prejudicial 106-IP-2015 de 20 de julio de 2015.

⁹ TJCA, Proceso N° 224-IP-2015.

Ref. Expediente N° SD2025/0034180

- 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 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 (...)*¹⁰

En consecuencia, al caso en estudio deberán aplicarse las siguientes reglas¹¹ para el cotejo entre los mismos:

Prevalencia del elemento nominativo

Una vez determinado en el presente análisis que en los signos en confrontación 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 (...)**

¹⁰ FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos, Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons, Primera Edición, 2001, pág. 256

¹¹ “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° SD2025/0034180

- 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.
- f) **Se debe determinar si existe un elemento común preponderante o relevante en ambos signos.**¹²

Análisis comparativo

Siguiendo con las reglas determinadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, considerando la naturaleza de los signos en cotejo y dejando de presente que es el elemento denominativo el preponderante en estos, por cuanto son las palabras las que usaría el consumidor para demandar los productos o servicios identificados con los signos, procederá a hacerse el cotejo como si de signos nominativos se tratara, teniendo en cuenta que la confundibilidad se aprecia a partir de la impresión de conjunto, mediante un examen sucesivo y desde la perspectiva del consumidor presunto, privilegiando las semejanzas relevantes sobre las diferencias.

Bajo tales parámetros, esta Dirección concluye que el signo solicitado “**MM mundimotos IlaNos**” resulta **similarmente confundible** con los signos opositores “**MUNDIMOTOS**”, en la medida en que el solicitado **reproduce íntegramente** el elemento “**MUNDIMOTOS**”, el cual constituye el componente de mayor impacto y recordación dentro del conjunto. En efecto, apreciado el signo en su totalidad, el consumidor tenderá a identificarlo y referirse a él principalmente por la palabra “**MUNDIMOTOS**”, mientras que los elementos adicionados “**MM**” y “**Ilanos**” se perciben como complementos secundarios (siglas, prefijos o referencias accesorias) que no modifican sustancialmente la impresión de conjunto, ni introducen una diferencia efectiva capaz de desvirtuar la coincidencia en el núcleo denominativo.

En un examen sucesivo, resulta plausible que el público considere que “**MM mundimotos IlaNos**” corresponde a una variación, línea, sucursal, submarca o extensión comercial del signo previamente registrado “**MUNDIMOTOS**”, configurándose al menos confusión indirecta o riesgo de asociación, al poder asumirse una vinculación económica o un origen empresarial común. Por lo anterior, la reproducción total del elemento predominante “**MUNDIMOTOS**” en el signo solicitado hace que los signos no puedan coexistir sin riesgo de confusión respecto de su procedencia empresarial.

Teniendo en cuenta lo anterior, resulta necesario entrar a verificar la cobertura de los signos confrontados, en aras de establecer si se cumple con el segundo de los requisitos exigidos por la causal de Irregistrabilidad en estudio.

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

12: Motos; motos de motocross; motos para motocross; cadenas de transmisión para vehículos de dos ruedas; chasis para vehículos de motor de dos ruedas; cubos de ruedas de vehículos (motocicletas); cubos para ruedas de motocicleta; llantas para ruedas de motocicleta; cubos de ruedas para motocicletas; guardabarros para vehículos de dos ruedas; guardabarros para vehículos de motor de dos ruedas; motores de motocicleta;

¹² TJCA, Proceso N° 127-IP-2016

Ref. Expediente N° SD2025/0034180

amortiguadores para motocicletas; bocinas de advertencia para motocicletas; bocinas para motocicletas; cables de freno para motocicletas; cables de mando de embrague para motocicletas; cadenas de transmisión para motocicletas; discos de freno para motocicletas; frenos para motocicletas; guardabarros para motocicletas; llantas de rueda para motocicletas; motocicletas.

Los signos confrontados identifican:

Expedientes	Productos y servicios
15310790	(12): Vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática. (35): Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina.
SD2016/0004211	(4): Aceites y lubricantes. (9): Baterías eléctricas de vehículos. (12): Llantas.
06087470	(12): Vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática.

Análisis conexidad competitiva entre productos de la clase 12 de la marca solicitada vs productos y servicios de las clases 4, 9, 12 y 35 de las marcas opositoras

Con base en los criterios de conexidad competitiva, especialmente los dispuestos por la IP-100 de 2018 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, esta Dirección observa que en el presente caso se dan los siguientes presupuestos definitivos para concluir que hay relación o conexidad entre los productos y servicios que identifican los signos objeto de comparación, como se procede a explicar.

En palabras del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, uno de los criterios principales de conexidad competitiva, que acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos, es la razonabilidad definida como *“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. (...)”*¹³. En el presente caso, un consumidor podría considerar razonable que las coberturas comparadas se ofrezcan por parte de un mismo empresario.

Los productos del signo solicitado en clase 12 comprenden motos, motocicletas, incluidas de motocross, así como múltiples partes y repuestos propios de vehículos de dos ruedas, tales como cadenas de transmisión, chasis, cubos y llantas para ruedas, guardabarros, motores, amortiguadores, bocinas, cables de freno y embrague, discos y frenos, entre otros componentes necesarios para la locomoción, el mantenimiento y el desempeño de dichos vehículos. Se trata, por tanto, de bienes insertos en el sector automotor, orientados al transporte, la movilidad personal y el mercado de repuestos y accesorios para motocicletas.

Por su parte, el signo confrontado del expediente 15310790 ampara en clase 12 vehículos y aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática, cobertura que comprende el mismo

¹³ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, proceso 20-IP-2022.

Ref. Expediente N° SD2025/0034180

género de bienes de movilidad terrestre dentro del cual se ubican las motocicletas. A ello se suma que, en clase 35, protege servicios de publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial y trabajos de oficina, actividades que, en la práctica del mercado, suelen acompañar la colocación de vehículos y repuestos mediante estrategias de promoción, gestión comercial y administración de operaciones de venta.

A su vez, el signo SD2016/0004211 ampara productos directamente asociados al funcionamiento y operación de vehículos. En clase 4, incluye aceites y lubricantes, insumos destinados al mantenimiento preventivo y al desempeño mecánico del motor y la transmisión. En clase 9, comprende baterías eléctricas de vehículos, elemento típico de alimentación y soporte eléctrico en automotores, incluidas motocicletas. Además, en clase 12 ampara llantas, rubro que converge de manera directa con la cobertura del solicitante, en tanto este reivindica llantas para ruedas de motocicleta y otros componentes del sistema de rodamiento.

Finalmente, el signo 06087470 ampara igualmente, en clase 12, vehículos y aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática, categoría amplia que incorpora las motocicletas y que se sitúa en el mismo mercado de fabricación, distribución y comercialización de medios de transporte, con sus líneas y segmentaciones por tipo de vehículo.

La relación entre estas coberturas puede ser vista desde la perspectiva de la razonabilidad. En el mercado automotor es usual que un mismo agente económico, o un grupo empresarial vinculado, participe en la oferta integral de movilidad, lo cual abarca, de un lado, la comercialización de vehículos y, de otro, la provisión de repuestos, piezas y consumibles indispensables para su operación, tales como llantas, lubricantes y baterías. Bajo esa lógica, el consumidor está habituado a encontrar portafolios integrados y, por ello, puede asumir como razonable que quien ofrece motocicletas o partes para motocicletas también ofrezca, bajo un mismo origen empresarial o uno vinculado, bienes necesarios para su funcionamiento y mantenimiento.

Esta conclusión se robustece al advertir la convergencia de canales de comercialización y distribución. Las motocicletas, sus partes, y los insumos asociados, como llantas, aceites, lubricantes y baterías, se ofertan de forma habitual en concesionarios, almacenes de repuestos, talleres y tiendas especializadas, además de canales digitales del sector. En dichos escenarios el consumidor realiza decisiones de compra dentro del mismo circuito de abastecimiento del vehículo y su posventa, lo que incrementa la plausibilidad de atribuir un origen empresarial común cuando los signos se presentan con cercanía distintiva.

De igual manera, la afinidad se explica por la finalidad económica de las coberturas. Mientras la motocicleta satisface la necesidad de locomoción, los lubricantes satisfacen la necesidad de mantenimiento y rendimiento mecánico, las baterías satisfacen la necesidad de soporte eléctrico, y las llantas satisfacen la necesidad estructural de rodamiento y seguridad. En conjunto, se trata de bienes que se integran en la misma cadena de uso y explotación del vehículo, y que, desde la perspectiva del consumidor, suelen concebirse como parte de una misma oferta comercial del sector automotor.

En lo relativo a los servicios amparados en clase 35 por el expediente 15310790, su proximidad con los productos del signo solicitado se aprecia porque la comercialización de vehículos y repuestos suele venir acompañada de gestión comercial, promoción y administración de operaciones de venta, especialmente en mercados competitivos donde la publicidad, el mercadeo y la gestión del punto de venta son determinantes para posicionar motocicletas, accesorios y repuestos. Así, resulta razonable que un operador que actúa en el mercado de vehículos y sus componentes también despliegue o provea

Ref. Expediente N° SD2025/0034180

servicios de gestión comercial asociados a dicha actividad, reforzando la percepción de un origen empresarial común o vinculado.

En resumen, los productos del signo solicitado en clase 12 guardan relación competitiva con los productos de los signos confrontados en clases 12, 4 y 9, por su inserción en el mismo sector económico automotor y por su concurrencia en los circuitos de comercialización, mantenimiento y consumo propios del mercado de vehículos, repuestos y consumibles. A su vez, los servicios en clase 35 se integran al mismo ecosistema de oferta y colocación de tales bienes, lo cual refuerza la razonabilidad de un origen empresarial común o vinculado.

Junto con ello, existe el riesgo de confusión o asociación, dado que los canales de divulgación o comercialización pueden coincidir y el consumidor podría atribuir erróneamente a un mismo empresario la oferta de motocicletas, repuestos, llantas, lubricantes, baterías y la gestión comercial vinculada, o bien entender que se trata de una extensión de línea dentro del mismo grupo empresarial del sector automotor.

En este punto resulta pertinente recordar lo expresado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en relación con la teoría de la interdependencia:

“La doctrina advierte que cuando los signos sean idénticos o muy semejantes, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los productos o servicios a los que se aplican. Y a la inversa, esto es, cuando los productos o servicios sean idénticos o muy similares, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los signos enfrentados”¹⁴

Por tanto, bajo las reglas de la sana crítica, es posible predicar que el presupuesto de razonabilidad se encuentra cumplido en las coberturas en comento, toda vez que los bienes comparados convergen en el mismo sector económico, comparten circuitos de aprovisionamiento y comercialización, y son percibidos por el consumidor como parte de una oferta integral de movilidad, repuestos y mantenimiento.

En consecuencia, esta Dirección estima que se cumple uno de los tres criterios sustanciales de conexidad establecidos por la jurisprudencia andina, siendo estos suficientes *“para acreditar por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios”¹⁵.*

Por tanto, se concluye que las coberturas de los signos comparados guardan una conexidad competitiva que genera un riesgo de confusión y asociación en el público consumidor, por lo que no es posible permitir la coexistencia.

Conclusión

En consecuencia, el signo objeto de la solicitud está comprendido en la causal de irregistrabilidad establecida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

En mérito de lo expuesto esta Dirección,

RESUELVE

¹⁴ Interpretación Prejudicial Proceso 96-IP-2006. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina cita a BERCOVITZ, Alberto: “Apuntes de Derecho Mercantil”, Editorial Aranzadi S.A., Navarra - España, 2003, p. 475.

¹⁵ Ibidem

Ref. Expediente N° SD2025/0034180

ARTÍCULO 1: Declarar **fundada** la oposición interpuesta por la sociedad **MUNDIAL DE REPUESTOS DE MOTOS S.A.S.**

ARTÍCULO 2: Negar el registro de la Marca “**MM mundimotos llanos**” (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza¹⁶, solicitada por el señor **JUAN PABLO LANDINEZ CASTAÑEDA**, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO 3: Notificar al señor **JUAN PABLO LANDINEZ CASTAÑEDA**, solicitante del registro y a la sociedad **MUNDIAL DE REPUESTOS DE MOTOS S.A.S.** opositora, el contenido de la presente resolución, entregándoles copia de la misma, advirtiéndoles 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 archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 24 de abril de 2026



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

¹⁶ **12:** Motos; motos de motocross; motos para motocross; cadenas de transmisión para vehículos de dos ruedas; chasis para vehículos de motor de dos ruedas; cubos de ruedas de vehículos (motocicletas); cubos para ruedas de motocicleta; llantas para ruedas de motocicleta; cubos de ruedas para motocicletas; guardabarros para vehículos de dos ruedas; guardabarros para vehículos de motor de dos ruedas; motores de motocicleta; amortiguadores para motocicletas; bocinas de advertencia para motocicletas; bocinas para motocicletas; cables de freno para motocicletas; cables de mando de embrague para motocicletas; cadenas de transmisión para motocicletas; discos de freno para motocicletas; frenos para motocicletas; guardabarros para motocicletas; llantas de rueda para motocicletas; motocicletas.