

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 35105

Ref. Expediente N° SD2025/0098224

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 24 de septiembre de 2025, PACIFIC TIRES S.A.S, solicitó el registro de la Marca SEMES (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1084, no se presentaron oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que atendiendo las disposiciones establecidas en la Decisión 486 de la Comunidad Andina, encuentra la Dirección que de conformidad con el artículo 150 de aquella, es deber de la oficina realizar el estudio de registrabilidad de un signo teniendo en cuenta todas y cada una de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la Decisión. Sobre este particular, ha expuesto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina lo siguiente:

“...a la Oficina Nacional Competente le corresponde realizar el examen de registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no hubiesen sido presentadas oposiciones; en consecuencia, la Autoridad Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro. En el caso de que sean presentadas oposiciones, la Oficina Nacional Competente se pronunciará acerca de ellas así como acerca de la concesión o de la denegación del registro solicitado.”

Causales de irregistrabilidad en estudio

Literal a) del artículo 136 de la Decisión 486

No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.

Concepto de la norma

¹ 12: Llantas; llantas de rueda para automóviles; llantas de rueda para motocicletas; llantas de ruedas; llantas de ruedas para vehículos de dos ruedas; llantas para ciclos y bicicletas; llantas para ruedas de automóvil; llantas para ruedas de automóviles; llantas para ruedas de bicicleta; llantas para ruedas de bicicletas; llantas para ruedas de ciclo; llantas para ruedas de ciclos y bicicletas; llantas para ruedas de motocicleta; llantas [rines] para ciclos y bicicletas; llantas [rines] para ruedas de vehículos; protectores de llantas para automóviles; protectores de llantas para ruedas de automóviles; protectores de llantas para ruedas de carros; protectores de llantas para ruedas de coches; rines [llantas] para ciclos y bicicletas; rines [llantas] para ruedas de vehículos; ruedas y llantas para autobuses; ruedas y llantas para automóviles; ruedas y llantas para automóviles de turismo; ruedas y llantas para bicicletas; ruedas y llantas para camiones; ruedas y llantas para carros; ruedas y llantas para coches; ruedas y llantas para coches de carreras; ruedas y llantas para vehículos de motor de dos ruedas.

Ref. Expediente N° SD2025/0098224

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
Mixta	SEMES	HENAN TIANJI TYRE CO., LTD	SD2025/0118058	12	12	Marca	Bajo Examen de Fondo ⁴

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.

⁴ Fecha de presentación: 8 de julio de 2025

Ref. Expediente N° SD2025/0098224

El signo solicitado	La marca registrada
	SEMES

Jurisprudencia

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso: 0170-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 Proceso 0100-IP-2012, el Tribunal Andino de Justicia de la Comunidad Andina ha preceptuado que:

“Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. En el análisis de una marca mixta hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores”.

Análisis comparativo

Esta Dirección observa que el signo solicitado a registro frente al signo antecedente, es susceptible de generar riesgo de confusión por cuanto se trata de signos ortográficamente idénticos, pues las marcas comparadas hacen uso del mismo número de sílabas, letras y disposición consonántica silábica con la sola mutación de la inclusión de un tipo de letra regular y de la imagen de un mamífero -caballo- del signo a modo de elemento gráfico.

Teniendo en cuenta lo anterior, en especial la identidad en los términos SEMES / SEMES, con la sola mutación del elemento gráfico tal y como si se tratará de una actualización de la marca registrada, 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: Llantas; llantas de rueda para automóviles; llantas de rueda para motocicletas; llantas de ruedas; llantas de ruedas para vehículos de dos ruedas; llantas para ciclos y bicicletas;



Ref. Expediente N° SD2025/0098224

llantas para ruedas de automóvil; llantas para ruedas de automóviles; llantas para ruedas de bicicleta; llantas para ruedas de bicicletas; llantas para ruedas de ciclo; llantas para ruedas de ciclos y bicicletas; llantas para ruedas de motocicleta; llantas [rines] para ciclos y bicicletas; llantas [rines] para ruedas de vehículos; protectores de llantas para automóviles; protectores de llantas para ruedas de automóviles; protectores de llantas para ruedas de carros; protectores de llantas para ruedas de coches; rines [llantas] para ciclos y bicicletas; rines [llantas] para ruedas de vehículos; ruedas y llantas para autobuses; ruedas y llantas para automóviles; ruedas y llantas para automóviles de turismo; ruedas y llantas para bicicletas; ruedas y llantas para camiones; ruedas y llantas para carros; ruedas y llantas para coches; ruedas y llantas para coches de carreras; ruedas y llantas para vehículos de motor de dos ruedas.

El signo previamente registrado identifica:

Expediente SD2025/0118058, clase 12: Carcasas de neumáticos; fundas para ruedas de repuesto; cubiertas macizas para ruedas de vehículos; cámaras de aire para neumáticos; neumáticos; forros de frenos para vehículos; llantas para ruedas de vehículos; neumáticos para automóviles.

Es importante indicar que los signos distintivos no identifican clases, sino productos o servicios y que, en una misma clase se pueden encontrar productos que están allí principalmente por criterios de abstracta finalidad, más que de la comunidad de otros factores que lleven a endilgar un mismo origen empresarial. No obstante, no hay duda de la relación entre los signos confrontados, toda vez que se trata del mismo tipo de productos, a saber neumáticos, productos ubicados en la misma clase del nomenclador internacional.

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 SEMES (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza⁵, solicitada por PACIFIC TIRES S.A.S, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

⁵ 12: Llantas; llantas de rueda para automóviles; llantas de rueda para motocicletas; llantas de ruedas; llantas de ruedas para vehículos de dos ruedas; llantas para ciclos y bicicletas; llantas para ruedas de automóvil; llantas para ruedas de automóviles; llantas para ruedas de bicicleta; llantas para ruedas de bicicletas; llantas para ruedas de ciclo; llantas para ruedas de ciclos y bicicletas; llantas para ruedas de motocicleta; llantas [rines] para ciclos y bicicletas; llantas [rines] para ruedas de vehículos; protectores de llantas para automóviles; protectores de llantas para ruedas de automóviles; protectores de llantas para ruedas de carros; protectores de llantas para ruedas de coches; rines [llantas] para ciclos y bicicletas; rines [llantas] para ruedas de vehículos; ruedas y llantas para autobuses; ruedas y llantas para automóviles; ruedas y llantas para automóviles de turismo; ruedas y llantas para bicicletas; ruedas y llantas para camiones; ruedas y llantas para carros; ruedas y llantas para coches; ruedas y llantas para coches de carreras; ruedas y llantas para vehículos de motor de dos ruedas.

Ref. Expediente N° SD2025/0098224

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar de esta resolución a PACIFIC TIRES S.A.S, 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 12 de mayo de 2026



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS