

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 35749

Ref. Expediente N° SD2025/0079203

Por la cual se niega parcialmente una solicitud de registro marcario multiclase

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

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que por escrito presentado el día 7 de agosto de 2025, MOBI.E, SA, solicitó el registro de la Marca **MOBI.E ELECTRIC MOBILITY (Mixta)** para distinguir productos y servicios comprendidos en las clases 12, 35, 41 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1076, 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.

¹12: Vehículos eléctricos; vehículos terrestres eléctricos; vehículos eléctricos para su uso en el aire; vehículos eléctricos para uso en la tierra; vehículos acuáticos de motor.

35: Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración de empresas; trabajos de oficina; consultoría sobre negocios comerciales; investigación para negocios comerciales; servicios de asistencia, gestión y administración empresariales.

41: Educación; suministro de formación; entretenimiento; actividades deportivas y culturales; organización de conferencias; organización de conferencias educativas; formación práctica [demostración].

42: Servicios científicos y tecnológicos, así como servicios de investigación y diseño conexos; servicios de análisis e investigación industrial; diseño y desarrollo de hardware y software informáticos; consultoría en protección ambiental; consultoría en materia de ahorro y economía energéticos; asesoramiento en diseño industrial; desarrollo de hardware y software; servicios científicos y tecnológicos.

Ref. Expediente N° SD2025/0079203

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 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	EMOBI	EMOBI CARSHARING TECHNOLOGIES SAS	SD2017/0029835	11	9, 39	Marca	Registrada	12/12/2027

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° SD2025/0079203

Mixta	MOVII	MOVIRED S.A.S	SD2016/0043085	10	9, 35, 36, 38, 42	Marca	Registrada	01/06/2027
Mixta	MOBI PAY	Eduardo Sardi Acevedo	SD2021/0025855	11	9, 36	Marca	Registrada	03/04/2033
Nominativa	MOVI-C	SEW-EURODRIVE GmbH and Co KG	16016946	10	7, 9, 37	Marca	Registrada	31/07/2035
Mixta	MOVI-C	SEW-EURODRIVE GmbH and Co KG	16025318	10	7, 9, 37	Marca	Registrada	18/07/2035

Los signos a comparar son los siguientes:

El signo solicitado	Las marcas registradas
	    

Jurisprudencia

En el Proceso 0110-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



Ref. Expediente N° SD2025/0079203

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 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”.

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”.

Análisis comparativo

Esta Dirección encuentra que los signos **“MOBI.E ELECTRIC MOBILITY”** y EMOBI, MOVII, MOBI PAY, MOVI C / MOVI C, son similarmente confundibles desde el aspecto ortográfico y fonético, como se observa al comparar el signo solicitado con cada uno de los antecedentes en su conjunto de manera sucesiva y no simultánea.

En primer lugar, con la marca EMOBI, se observa que las expresiones MOBI.E y MOBILITY de la denominación compuesta del signo mixto solicitado, son similarmente confundibles en el campo ortográfico, como quiera que, respecto de la expresión MOBI.E, los signos comparten las mismas consonantes (M-B) y vocales (O-I-E / E-O-I), sin que la adición del punto (.) y la trasposición de la vocal E que hace el signo solicitado, constituya una variación lo suficientemente relevante capaz de desplazar las semejanzas encontradas entre las denominaciones comparadas. Asimismo, respecto de la expresión MOBILITY, se observa que esta tiene integrada de forma similar la marca registrada así: **EMOBI – MOBILITY**, lo que puede llevar al consumidor a creer que se encuentra ante una variación de la marca que ya conoce, máxime cuando la partícula MOBI es la que resalta en ambas expresiones.

En ese sentido, las expresiones compartidas al estar estructuradas por fonemas similares (M/O/B/I/.E / E/M/O/B/I/) generan un sonido equivalente. En efecto, en el proceso de comunicación verbal de los signos confrontados, la cadencia sonora que surge de M/O/B/I/.E y E/M/O/B/I/ configuran el patrón común coincidente que dificulta que el consumidor individualice el signo pretendido.

Ref. Expediente N° SD2025/0079203

En segundo lugar, con relación a la marca amparada MOVII, se observa que el signo pretendido presenta una estructura equivalente, circunstancia que se evidencia en la correspondencia existente entre las partículas MOBI – MOVII. En efecto, los signos coinciden en la estructura bisilábica (**MO-BI (E) / MO-VII**), así como en la extensión y en el número de caracteres similares respecto del elemento coincidente, lo cual genera una dimensión gramatical común y un patrón ortográfico similar que hace confundibles los signos cotejados, sin que las expresiones adicionales **ELECTRIC MOBILITY** eliminen la confundibilidad precisada, lo cual impide que el consumidor individualice el signo pretendido.

En consecuencia, se encuentra que la secuencia inicial MO / MO y el cierre BIE / VII producen un sonido coincidente, toda vez que las consonantes B y V presentan una realización fonética equivalente, pues ambas suelen articularse mediante el mismo fonema bilabial. Aunado a ello, la disposición de los fonemas vocálicos en similar orden IE / II, así como la proximidad de su secuencia fonética, generan en conjunto una sonoridad perceptiblemente similar para el consumidor, dificultando la individualización del signo solicitado.

En tercer lugar, con el antecedente MOBI PAY, la confundibilidad en la estructura gramatical se encuentra en que el signo solicitado contiene el elemento con mayor fuerza distintiva del elemento nominativo de la marca registrada, lo cual se observa en la disposición similar que generan las dimensiones comunes MOBI y MOBI, las cuales constituyen segmentos relevantes para el público consumidor debido a su ubicación inicial, así como por la secuencia de consonantes M-B y vocales O-I que los conforman, puesto que en conjunto configuran un patrón coincidente. En ese sentido, el consumidor puede confundir los signos cotejados, sin que los agregados del signo pretendido con las expresiones **ELECTRIC** y **MOBILITY** eliminen las similitudes relevantes evidenciadas.

A su vez, el patrón sonoro producto de la equivalencia de los elementos comunes MOBI / MOBI es altamente coincidente. Lo anterior, debido a que los fonemas que integran dichas dimensiones y características se pronuncian igual, así: **M-O-B-I / M-O-B-I**. De este modo, en conjunto, el consumidor no puede distinguir con claridad entre los signos analizados, lo cual puede inducirlo a considerar que se encuentra ante una variación de la marca que ya conoce.

En cuarto lugar, también se aprecia confundibilidad ortográfica entre el signo solicitado y los antecedentes MOVI C / MOVI C, la cual se encuentra en que los cotejados están estructurados de forma equivalente, generando una conformación similar, así: **MOBI. / MOVI**, variando únicamente las consonantes **VI** por **BI** en sus terminaciones, pero manteniendo un orden bisilábico equivalente. De igual forma, resulta pertinente aclarar que el elemento sobre el cual recae la confundibilidad es el predominante en ambos conjuntos. Así, el agregado vocálico “**E**” junto con el signo de puntuación **(.)** y las expresiones adicionales **ELECTRIC** y **MOBILITY** no neutralizan la confundibilidad evidenciada, debido a que no resultan lo suficientemente sustanciales frente a la impresión común que percibe el consumidor.

De contera a lo anterior, debe resaltarse que los signos cotejados, debido a sus dimensiones comunes (**M/O/B/I.(E) / M/O/V/I**), contienen a su vez fonemas equivalentes, en tanto la cadencia fonética que se produce en la comunicación verbal y en la percepción auditiva por parte del consumidor resultará altamente coincidente, lo cual dificulta la correcta individualización del signo solicitado, que también puede conducirlo a considerar que se encuentra ante una variación de la marca que ya conoce.

Finalmente, la incorporación de elementos gráficos en el signo solicitado consistentes en una tipografía estilizada con denominación que incorpora el vocablo que coincide con los

Ref. Expediente N° SD2025/0079203

antecedentes y la reivindicación de colores, no resultan suficientes para sustentar una diferenciación efectiva frente a los signos previamente protegidos. Por el contrario, tales características refuerzan las similitudes advertidas y podrían inducir al consumidor promedio a considerar, erróneamente, que se trata de una variación gráfica o una extensión de las marcas previamente registradas.

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 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 servicios⁴.

Conexión competitiva

Dentro de los productos y servicios a distinguir con el signo solicitado se encuentran:

El signo solicitado pretende distinguir:

Clase 12: Vehículos eléctricos; vehículos terrestres eléctricos; vehículos eléctricos para su uso en el aire; vehículos eléctricos para uso en la tierra; vehículos acuáticos de motor.

Clase 35: Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración de empresas; trabajos de oficina; consultoría sobre negocios comerciales; investigación para negocios comerciales; servicios de asistencia, gestión y administración empresariales.

Clase 42: Servicios científicos y tecnológicos, así como servicios de investigación y diseño conexos; servicios de análisis e investigación industrial; diseño y desarrollo de hardware y software informáticos; consultoría en protección ambiental; consultoría en materia de ahorro y economía energéticos; asesoramiento en diseño industrial; desarrollo de hardware y software; servicios científicos y tecnológicos.

Los signos previamente registrados identifican:

Expediente SD2017/0029835 clase 9: Aplicaciones de software para dispositivos móviles; programas informáticos [software descargable]; software descargable; software descargable de internet; software y aplicaciones para dispositivos móviles; aplicaciones descargables para dispositivos móviles; software de aplicaciones para teléfonos móviles.

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° SD2025/0079203

Clase 39: Alquiler de automóviles y bicicletas; alquiler de coches; alquiler de coches con conductor; alquiler de vehículos; alquiler de vehículos de motor; servicios de reserva para el alquiler de vehículos.

Expediente SD2016/0043085 clase 9: Software; software móvil; aplicación de software para teléfonos celulares y dispositivos de comunicación; software informático interactivo; aparatos e instrumentos científicos Aplicaciones descargables para su uso con dispositivos móviles.

Clase 35: Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina; publicación de material impreso con fines publicitarios; difusión de material publicitario; publicación de material impreso en formato electrónico con fines publicitarios; publicidad por correo directo; compilación de anuncios publicitarios para su uso como páginas web en Internet; promoción, publicidad y marketing de sitios web en línea; suministro de información comercial a través de sitios web; puesta a disposición de espacios publicitarios en sitios web para anunciar productos y servicios.

Clase 42: Servicios científicos y tecnológicos, así como servicios de investigación y diseño en estos ámbitos; servicios de análisis e investigación industriales; diseño y desarrollo de equipos informáticos y de software; especialmente el desarrollo de software relacionado con telecomunicaciones e interfaces de servicios financieros; creación y mantenimiento de sitios web para teléfonos móviles; actualización de software; actualización de software para sistemas de comunicación; actualización y adaptación de programas informáticos conforme a las necesidades de los usuarios; facilitación de acceso temporal a software no descargable de análisis de datos financieros y producción de informes; proveedor de servicios de aplicaciones móviles; servicios de utilización temporal de aplicaciones móviles; desarrollo, programación e implementación de software; almacenamiento de datos en línea; almacenamiento electrónico de datos; desarrollo de ordenadores y software.

Expediente SD2021/0025855 clase 9: Software, Software informático descargable para uso en cuanto monedero electrónico; Software informático descargable para uso en cuanto billetera digital; Software informático descargable para uso en cuanto monedero digital; aplicaciones de software descargables [apps]; terminales de pago electrónicos; aparatos de procesamiento de pagos electrónicos; software de estimación de costos; software de facturación descargable; máquinas para realizar pagos y depósitos; software informático que ayuda a controlar cuentas por cobrar y por pagar.

Clase 36: Servicios de pago por billetera electrónica; servicios de pago por monedero electrónico; servicios de agencias de cobro; servicios de pago electrónico; servicios de pago electrónico de facturas; servicios de pago electrónico, a saber, procesamiento y transmisión de datos de pago de facturas; tramitación de pagos en concepto de compra de productos y servicios a través de una red electrónica de comunicaciones; servicios de pago sin contacto; servicios de agencias de recaudación y cobro; servicios de compensación para transacciones de pago; cobro de pagos en concepto de productos y servicios; servicios de tramitación de pagos. Servicios de envío de dinero, transferencias electrónicas de dinero, Procesamiento de pagos electrónicos de facturas; tramitación de pagos electrónicos; tramitación electrónica de pagos.

Expediente 16016946 clase 7: Motores eléctricos que no sean para vehículos terrestres.

Clase 9: Aparatos e instrumentos de conducción, conmutación, conversión, acumulación, regulación y control de la electricidad; convertidores de frecuencia; controladores lógicos; programables; aparatos de control eléctrico y electrónico; programas informáticos para

Ref. Expediente N° SD2025/0079203

controlar máquinas; software de planificación para accionamientos eléctricos; programas; informáticos para planificar instalaciones industriales.

Clase 37: Instalación, montaje, mantenimiento, reparación y revisión de sistemas de accionamiento electrónicos, eléctricos y mecánicos, así como de órganos de transmisión; diagnóstico; de máquinas en el contexto del mantenimiento y la reparación.

Expediente 16025318 clase 7: Motores eléctricos que no sean para vehículos terrestres.

Clase 9: Aparatos e instrumentos de conducción, conmutación,; conversión, acumulación, regulación y control de la; electricidad; convertidores de frecuencia; controladores lógicos; programables; aparatos de control eléctrico y electrónico; programas informáticos para controlar máquinas; software; de planificación para accionamientos eléctricos; programas; informáticos para planificar instalaciones industriales.

Clase 37: Instalación, montaje, mantenimiento, reparación y revisión; de sistemas de accionamiento electrónicos, eléctricos y; mecánicos, así como de órganos de transmisión; diagnóstico; de máquinas para su mantenimiento y reparación.

Conexión competitiva entre los productos 12 del signo solicitado y los bienes de la clase 7 de los antecedentes 16016946, 16025318 (Razonabilidad)

En este caso se encuentra conexión competitiva por razonabilidad entre los *“vehículos eléctricos, terrestres, aéreos y acuáticos solicitados”* en la clase 12 internacional de Niza con los productos amparados en la clase 7 consistentes en *“motores eléctricos que no sean para vehículos terrestres”*; debido a que mantienen una relación funcional y técnica; aun cuando los antecedentes se limitan a motores que no son para vehículos terrestres, ambos son elementos ofrecidos por empresarios y agentes económicos con conocimientos técnicos similares que participan en la elaboración o producción de elementos en cuanto vehículos y partes de esos con propiedades con tecnologías eléctricas.

En ese sentido, es posible que el consumidor crea razonablemente que ambas coberturas sean ofrecidas por el mismo empresario con conocimientos técnicos en la industria de motores y vehículos, lo cual a su vez genera en razón a que circulan en similares canales de comercialización como concesionarios y vitrinas especializadas, distribuidores autorizados y redes de talleres, en autopartes, repuestos y accesorios, plataformas de comercio electrónico y marketplaces del sector automotor, ferias, exposiciones y eventos comerciales de la industria automotriz, venta directa corporativa a empresas de transporte, logística o flotas vehiculares, lo cual intensifica el riesgo conexión competitiva por razonabilidad.

Adicionalmente, es posible que el empresario dedicado a la oferta de productos como los vehículos eléctricos, incluidos los terrestres, aéreos y acuáticos incurriera en productos relacionados con motores eléctricos que no sean para vehículos terrestres; esto genera en el consumidor una expectativa razonable de que tales productos provienen del mismo origen empresarial, o al menos de empresas vinculadas tecnológicamente dentro del sector eléctrico y de movilidad avanzada.

Conexión competitiva entre los productos de la clase 12 del signo solicitado y los servicios de la clase 37 del antecedente 16025318 (razonabilidad)

Al respecto se encuentra conexión competitiva por razonabilidad entre los productos solicitados en la clase 12 como *“los vehículos eléctricos terrestres, aéreos o acuáticos”*, con los servicios de la clase 37 del antecedente relacionado consistentes en: *“en la instalación, montaje, mantenimiento, reparación y diagnóstico de sistemas de*

Ref. Expediente N° SD2025/0079203

accionamiento eléctricos, electrónicos y mecánicos. En consecuencia, ambas coberturas suelen ser ofrecidas por un mismo empresario con conocimientos técnicos especializados en el sector automotor, integrando un portafolio con líneas de productos y servicios relacionados, circunstancia que refuerza en el consumidor la percepción de un origen empresarial común.

De conformidad con lo anterior, en la práctica del mercado, los empresarios y proveedores de vehículos eléctricos suelen ofrecer o coordinar servicios técnicos especializados para la revisión y reparación de componentes de transmisión y accionamiento, lo que evidencia una relación funcional y operativa entre los productos y los servicios enfrentados. Esta cercanía genera para el consumidor la expectativa razonable de que tanto los vehículos eléctricos como los servicios de mantenimiento de sistemas de accionamiento provienen del mismo origen empresarial o de empresas vinculadas dentro del mismo sector tecnológico y automotriz.

Conexidad competitiva entre los productos 12 del signo solicitado y los servicios de la clase 39 del antecedente SD2017/0029835 (Razonabilidad)

En este caso se evidencia conexión competitiva por razonabilidad entre los productos solicitados en la clase 12 internacional de Niza como “*vehículos eléctricos, los terrestres, aéreos y acuáticos*”, con “*los servicios de alquiler de automóviles, bicicletas y vehículos de motor*” amparados por el antecedente. Debido a que, aunque se trate de una relación entre productos y servicios, existe una relación funcional entre ambas coberturas en el sector automovilístico o vehicular, con finalidades orientadas al servicio de transporte del consumidor interesado en dichas prestaciones y bienes.

En ese orden de ideas, en el mercado es común que las empresas dedicadas al alquiler incorporen vehículos eléctricos dentro de su flota y que las empresas o comercializadores de estos vehículos operen o se vinculen con servicios de alquiler como canal de promoción, uso o explotación comercial. Esta vinculación funcional genera para el consumidor la expectativa razonable de que los vehículos eléctricos y los servicios de alquiler provengan del mismo origen empresarial o de entidades con una relación económica o comercial estrecha dentro del sector automotriz, incrementándose el riesgo de que el consumidor los asocie a un mismo origen empresarial.

De conformidad con lo anterior, dado el tipo de establecimientos en los que se pone a disposición los productos y servicios, así como la forma en la que los mismos se ponen al alcance del consumidor, es claro que existe una relación entre los mismos puesto que en ambos casos es posible acceder a uno u otro a través de los mismos canales, asumiendo equivocadamente que en ambos casos se cuenta con un único origen empresarial.

Finalmente, existe la posibilidad que el consumidor vincule una serie de productos y servicios cuando los mismos se publicitan y promocionan a través de los mismos canales, no solamente en medios de difusión masiva, sino en campañas o promociones que vinculan los productos y servicios para su adquisición o uso conjunto, estrechando así la posibilidad de confundir el origen empresarial de estos.

Conexidad competitiva entre los servicios de la clase 35 del signo solicitado y los servicios de la clase 35 del antecedente SD2016/0043085 (identidad y principio de razonabilidad)

Identidad

Ref. Expediente N° SD2025/0079203

Al verificar las coberturas relacionadas, se observa que entre los servicios de publicidad, gestión de negocios comerciales, administración empresarial y trabajos de oficina del signo solicitado y los servicios del antecedente se evidencia identidad, pues ambos contemplan actividades de *publicidad, gestión comercial y difusión de material promocional*. Por lo cual, es evidente la coincidencia en finalidad, naturaleza y en operadores del mercado que genera para el consumidor una expectativa razonable de origen común, al percibirlos como servicios propios de un mismo proveedor o unidad empresarial dedicada a actividades de publicidad y gestión comercial.

Razonabilidad

Es importante precisar que los signos distintivos no identifican clases, sino productos o servicios, de modo que la coincidencia en una misma clase no supone necesariamente un mismo origen empresarial. No obstante, en el presente caso sí se advierte una clara relación entre los servicios confrontados, toda vez que los servicios solicitados de *“publicidad, gestión de negocios comerciales y demás servicios empresariales”* se encuentran estrechamente vinculados con los servicios protegidos por el antecedente, consistentes en *“publicación y difusión de material publicitario, promoción y marketing de sitios web, y suministro de información comercial”*. En efecto, todos se desarrollan dentro del mismo ámbito funcional orientado a la promoción, gestión y posicionamiento empresarial, compartiendo naturaleza y finalidad, lo que genera en el consumidor una expectativa razonable de origen común y, por tanto, una conexión competitiva por razonabilidad.

Así, es posible que el consumidor vincule una serie de servicios cuando estos se promocionan, publicitan y circulan a través de canales de comercialización coincidentes, en atención a su uso conjunto, finalidad y funcionalidad que presentan dentro de estrategias integrales de gestión, promoción y posicionamiento comercial, generando la percepción de que provienen de un mismo origen empresarial.

Conexidad competitiva entre los servicios de la clase 42 del signo solicitado y los servicios de la clase 42 del antecedente SD2016/0043085 (identidad y razonabilidad)

Identidad

Dada la cobertura de los signos enfrentados esta Dirección encuentra que es evidente la conexión competitiva, no solo porque pertenecen a la misma sección del Nomenclador Internacional sino porque además existe identidad entre algunos servicios que pretende distinguir el signo solicitado y los que distingue la marca registrada, debido a que ambos incluyen en su cobertura *“servicios científicos, tecnológicos e investigación”* propios de la clase 42 Internacional; de modo que, ostentan la misma naturaleza, características y finalidad, por lo cual el consumidor puede llegar a pensar que se trata de una renovación del servicio que ya conoce.

Razonabilidad

Al respecto, también se encuentra conexión competitiva por razonabilidad entre todos los servicios solicitados en la clase 42 con los protegidos por el antecedente para la misma clase, toda vez que comparten una misma industria tecnológica e informática, dentro de la cual se desarrollan actividades orientadas a la investigación, diseño, análisis, desarrollo, implementación y actualización de soluciones digitales, científicas y tecnológicas.

En efecto, ambas coberturas presentan finalidades coincidentes, en la medida en que se encuentran dirigidas a satisfacer necesidades empresariales y técnicas relacionadas con

Ref. Expediente N° SD2025/0079203

el desarrollo de software, hardware, plataformas digitales, procesamiento y gestión de información, así como servicios conexos de innovación tecnológica. Lo anterior permite advertir que, desde la práctica comercial, resulta razonable que un mismo empresario especializado en tecnología ofrezca de manera integral ambas coberturas de servicios, lo cual incrementa la conexión por razonabilidad.

Igualmente, dado el tipo de establecimientos en los que se pone a disposición los servicios, así como la forma en la que los mismos se ponen al alcance del consumidor, es claro que existe una relación entre los mismos puesto que en ambos casos es posible acceder a uno u otro a través de los mismos canales, asumiendo equivocadamente que en ambos casos se cuenta con un único origen empresarial.

Conexidad competitiva entre los servicios de la clase 42 del signo solicitado y los productos de la clase 9 de los antecedentes SD2017/0029835, SD2016/0043085, SD2021/0025855 (razonabilidad)

En el caso bajo estudio, se encuentra conexión competitiva por razonabilidad entre los servicios solicitados en la clase 42, consistentes en “*servicios científicos y tecnológicos; servicios de investigación y diseño conexos; servicios de análisis e investigación industrial; diseño y desarrollo de hardware y software informáticos; y desarrollo de hardware y software*”, y los productos protegidos por los antecedentes en la clase 9, correspondientes principalmente a “*software, aplicaciones descargables para dispositivos móviles, programas informáticos y software*”. Lo anterior, debido a que ambas coberturas comparten una misma industria tecnológica y digital, en la cual los servicios de desarrollo, diseño e implementación de software recaen funcionalmente sobre productos como programas informáticos, aplicaciones móviles y plataformas tecnológicas descargables.

En efecto, desde la práctica comercial resulta razonable que un mismo empresario especializado en tecnología participe tanto en la creación, diseño y desarrollo de software como en su posterior comercialización o distribución en forma de aplicaciones, programas descargables y soluciones digitales específicas para dispositivos móviles o servicios electrónicos.

Adicionalmente, existe la posibilidad que el consumidor vincule una serie de productos y servicios cuando los mismos se publicitan y promocionan a través de los mismos canales, no solamente en medios de difusión masiva, sino en campañas o promociones que vinculan los productos y servicios para su adquisición o uso conjunto, estrechando así la posibilidad de confundir uno u otro signo.

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.

No obstante lo anterior, la decisión de concesión del signo solicitado con relación a la clase **41** deberá ser suspendida hasta tanto quede en firme la decisión de las clases restantes, tal como lo dispone el numeral 1.2.5.7.2 del capítulo primero de la Circular Única, el cual prescribe lo siguiente:

Ref. Expediente N° SD2025/0079203

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

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

En mérito de lo expuesto, esta Dirección,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Negar el registro de la Marca MOBI.E ELECTRIC MOBILITY (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza⁵, solicitada por MOBI.E, SA, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Negar el registro de la Marca MOBI.E ELECTRIC MOBILITY (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza⁶, solicitada por MOBI.E, SA, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO TERCERO: Negar el registro de la Marca MOBI.E ELECTRIC MOBILITY (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza,⁷ solicitada por MOBI.E, SA, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO CUARTO: Notificar de esta resolución a MOBI.E, SA, 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 QUINTO: En firme esta resolución, decídanse las clases suspendidas.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 14 de mayo de 2026



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

⁵ **12:** Vehículos eléctricos; vehículos terrestres eléctricos; vehículos eléctricos para su uso en el aire; vehículos eléctricos para uso en la tierra; vehículos acuáticos de motor.

⁶ **35:** Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración de empresas; trabajos de oficina; consultoría sobre negocios comerciales; investigación para negocios comerciales; servicios de asistencia, gestión y administración empresariales.

⁷ **42:** Servicios científicos y tecnológicos, así como servicios de investigación y diseño conexos; servicios de análisis e investigación industrial; diseño y desarrollo de hardware y software informáticos; consultoría en protección ambiental; consultoría en materia de ahorro y economía energéticos; asesoramiento en diseño industrial; desarrollo de hardware y software; servicios científicos y tecnológicos.