

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Dirección de Signos Distintivos

E. S. D.

Ref.: Expediente No. SD2026/0035535

Advertencia de irregistrabilidad – Solicitud de marca IM 5

(mixta) en clase 12 a nombre de ZHIJI AUTOMOTIVE

TECHNOLOGY CO., LTD.

JERONIMO CASTILLO BONILLA, mayor de edad, identificado como aparece al pie de mi firma, actuando como apoderado de BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT, respetuosamente me permito presentar advertencia de irregistrabilidad respecto de la solicitud de registro de la marca IM 5 (mixta) en clase 12 a nombre de ZHIJI AUTOMOTIVE TECHNOLOGY CO., LTD., con fundamento en los siguientes:

2. HECHOS DE LA ACCION

2.1. La sociedad BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT., es titular del certificado de registro No. 483521 marca M5 (nominativa) para distinguir productos comprendidos en la clase 12, vigente hasta el 28 de noviembre de 2033.

2.2. La sociedad BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT., es titular del certificado de registro No. 573971 marca i5 (mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 12, vigente hasta el 13 de mayo de 2036.

- 2.3. La sociedad BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT., es titular del certificado de registro No. 615838 marca iX5 (nominativa) para distinguir productos comprendidos en la clase 12, vigente hasta el 28 de febrero de 2028.
- 2.4. La sociedad BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT., es titular del certificado de registro No. 751324 marca iX5 (nominativa) para distinguir productos comprendidos en la clase 12, vigente hasta el 8 de febrero de 2033.
- 2.5. La sociedad BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT., es titular del certificado de registro No. 702051 marca i (mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 12, vigente hasta el 9 de septiembre de 2030.
- 2.6. La sociedad BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT., es titular del certificado de registro No. 690433 marca i (mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 12, vigente hasta el 6 de octubre de 2030.
- 2.7. La sociedad BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT., es titular del certificado de registro No. 418076 marca M (mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 12, vigente hasta el 27 de enero de 2031.
- 2.8. La sociedad ZHIJI AUTOMOTIVE TECHNOLOGY CO., LTD., solicitó el 6 de Abril de 2026 el registro de la marca IM 5 (mixta) para distinguir productos comprendidos en la Clase 12 Internacional.

3. FUNDAMENTOS DE LA ACCION.

El signo solicitado para registro se encuentra incurso dentro de la causal de irregistrabilidad comprendida en el artículo 136 Literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina:

“ART 136- *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.”* (Subraya fuera del texto original)

Los signos a comparar son los siguientes:

- **IM 5** (Marca solicitada para registro)
- **M5** (marca registrada)
- **I5** (marca registrada)
- **iX5** (marca registrada)
- **M** (marca registrada)
- **i** (marca registrada)

BMW AG ha construido durante décadas una arquitectura de marcas compuestas por letras y números donde las letras I,M seguidas de números ha sido usada de manera uniforme y sistemática. Esta estrategia comercial hace que el consumidor relevante identifique inmediatamente dichas combinaciones como pertenecientes al portafolio de BMW AG.

En consecuencia, la utilización del signo IM 5 por un tercero para distinguir productos comprendidos en la misma clase 12 tiene la capacidad de inducir al público a creer erróneamente que se trata de un nuevo modelo, una nueva submarca o una nueva línea de vehículos desarrollada por BMW, o que existe algún vínculo económico, tecnológico o empresarial entre ambas compañías.

DERECHOS ANTERIORES DE BMW AG

BMW AG es titular de un número considerable de registros relacionados con signos constituidos por las letras "i", "M", y combinaciones alfanuméricas que siguen una estructura uniforme de identificación de modelos. ANEXO 1.

Entre dichos registros se encuentran, entre otros, los correspondientes a signos tales como: M5, i5, iX5, i7, i9, M4, M140, M240, M760, así como otros registros que conforman el portafolio marcario de BMW.

Lo relevante para el presente asunto no es únicamente la existencia aislada de cada uno de esos registros, sino la circunstancia de que todos ellos hacen parte de una estrategia marcaria uniforme y coherente mediante la cual BMW identifica las diferentes categorías y modelos de vehículos que comercializa en el mercado.

Esta circunstancia adquiere especial importancia porque el consumidor del sector automotor no percibe cada uno de estos signos de manera independiente, sino como integrantes de una misma familia de marcas que comparte una estructura común.

Por esta razón, cualquier tercero que adopte un signo construido con la misma lógica denominativa incrementa significativamente el riesgo de que el consumidor atribuya un origen empresarial común.

ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS SIGNOS

El Tribunal ha señalado de manera constante que el consumidor normalmente no enfrenta los signos de forma simultánea, sino sucesiva, razón por la cual conserva en su memoria una imagen imperfecta del signo previamente conocido. En consecuencia, pequeñas diferencias no siempre resultan suficientes para neutralizar el riesgo de confusión cuando existen coincidencias relevantes en los elementos distintivos de las marcas enfrentadas.

Signo solicitado para registro:

IMS

Se trata de un signo mixto compuesto por las letras I, M, y el número 5, escritos con un tipo de letra sin que contengan ningún elemento adicional gráfico, nominativo o figurativo. No contiene palabras adicionales ni otros elementos con capacidad distintiva que modifiquen la percepción global del consumidor.

Por ello, toda la fuerza distintiva del signo descansa exclusivamente sobre esa combinación alfanumérica.

Marca registrada por BMW AG:

M5

i5

iX5

Como consta en ANEXO 1, BMW AG es titular de diversos registros que siguen una estructura uniforme de denominación, dentro de los cuales resultan especialmente relevantes: i6, i7, i9, M4, M140, M240, M760, entre otros.

El signo solicitado para registro es altamente similar a la marca registrada M5 pues la inclusión de la letra I no es suficiente para evadir cualquier tipo de confusión, ya sea directa o indirecta. Estos signos no deben analizarse de manera aislada pues su verdadero alcance jurídico deriva de la circunstancia de integrar una arquitectura marcaria coherente, utilizada durante años por BMW para identificar diferentes familias de vehículos.

Comparación ortográfica

El signo solicitado reproduce exactamente dos de los elementos característicos utilizados por BMW:

- la letra I;
- a letra M.

A ello se suma la utilización del número 5, que coincide plenamente con el registro No. 483521 de la marca M5 de propiedad de mi representada.

La coincidencia no radica únicamente en compartir determinados caracteres, sino en reproducir exactamente el mismo patrón de construcción marcaria empleado por BMW.

En el sector automotor, la utilización de una letra seguida de una referencia numérica constituye precisamente el mecanismo utilizado por el opositor para identificar modelos específicos de vehículos. Por ello, el consumidor percibirá el signo solicitado como una extensión natural de dicha arquitectura marcaria perteneciente a BMW.

Comparación fonética.

Fonéticamente la semejanza también resulta significativa.

El consumidor pronunciará el signo solicitado IM 5 como "i eme cinco".

A su vez, el registro anterior M5 "eme cinco".

La primera impresión auditiva proviene precisamente de la utilización de la letra M y el número 5 no siendo relevante la letra I dentro del conjunto marcario solicitado.

Comparación conceptual.

Las letras I y M no constituyen elementos arbitrarios dentro del mercado automotor.

Por el contrario, forman parte esencial del sistema de identificación desarrollado por BMW.

La letra "I" identifica históricamente la línea de vehículos eléctricos e híbridos y la letra "M" identifica su reconocida división de vehículos de alta gama.

El consumidor especializado del sector automotor conoce perfectamente dicha arquitectura comercial.

Por esta razón, cuando observa la combinación IM 5 no percibe una expresión de fantasía desprovista de significado. Lo que percibe es la posible designación de un nuevo vehículo perteneciente al portafolio BMW AG.

EXISTENCIA DE UNA FAMILIA DE MARCAS

La jurisprudencia ha reconocido que una familia marcaria surge cuando un empresario utiliza de manera constante un elemento común dentro de diversas marcas, de tal manera que el consumidor aprende a identificar dicho elemento como indicador del origen empresarial.

En estos eventos, el riesgo de confusión no se limita al enfrentamiento entre dos signos individualmente considerados.

También debe analizarse la impresión que produce el nuevo signo frente al conjunto de marcas previamente existentes. BMW AG ha desarrollado precisamente esa estrategia pues durante décadas ha comercializado vehículos identificados mediante una nomenclatura uniforme basada en:

- una letra distintiva;
- una referencia numérica;
- variaciones alfanuméricas que mantienen la misma estructura.

El consumidor colombiano se encuentra expuesto de manera permanente a esa arquitectura marcaria a través de publicidad, catálogos, concesionarios, medios especializados y plataformas digitales.

Por ello, la utilización por un tercero de un signo construido bajo el mismo patrón incrementa considerablemente el riesgo de que el consumidor concluya que se trata de un nuevo modelo BMW.

La utilización reiterada de las letras I y M, acompañadas de referencias numéricas, ha generado una fuerte asociación en el mercado entre esa estructura denominativa y el origen empresarial BMW por lo que la marca solicitada para registro no será percibida por el consumidor como una combinación novedosa o independiente. Por el contrario, será entendido como una evolución natural de la arquitectura marcaria de BMW AG, susceptible de ser interpretada como un nuevo vehículo eléctrico, deportivo o de altas prestaciones perteneciente a su portafolio.

Respecto de la fortaleza distintiva de una familia de marcas esta Superintendencia ha indicado en numerosas ocasiones a través de diferentes Resoluciones como la Resolución 361 de enero 11, 2024 que "... está de por medio el interés del consumidor, quien al estar familiarizado con una serie de marcas que comparten un prefijo común, y que provienen de un mismo productor, asumirá que cualquier marca con ese mismo prefijo para productos similares o relacionados, tiene el mismo origen empresarial."

RIESGO DE CONFUSIÓN Y DE ASOCIACIÓN

En caso de ser concedido el registro de la marca IM 5, se generaría una confusión directa, confusión indirecta y riesgo de asociación.

Desde esa perspectiva, la impresión global generada por la expresión **IM 5** remite inmediatamente al sistema de identificación empleado por BMW para sus vehículos.

No es la presencia aislada de una letra o un número lo que produce el riesgo de confusión. Es la combinación integral de los tres elementos **I**, **M** y **5** dentro de la arquitectura marcaria consolidada por BMW la que lleva al consumidor a concluir que se encuentra frente a una nueva referencia perteneciente al portafolio del opositor. Es fácil incurrir en confusión entre los signos IM 5 / M5 para distinguir los mismos productos comprendidos en la clase 12 internacional.

En consecuencia, el signo solicitado carece de la suficiente capacidad diferenciadora para coexistir pacíficamente con los derechos anteriores de BMW AG.

Existe confusión directa cuando el consumidor adquiere un producto creyendo que corresponde a otro distinto.

En el mercado automotor, la identificación de los vehículos se realiza principalmente mediante sus referencias alfanuméricas. A diferencia de otros sectores económicos, el consumidor suele solicitar un vehículo utilizando precisamente la denominación del modelo y no necesariamente el nombre completo del fabricante.

Así ocurre con expresiones como M5, i5, iX5, M3, i4, i7, las cuales son inmediatamente asociadas por el consumidor con pertenecientes a BMW AG.

En ese contexto comercial, la utilización del signo **IM 5** posee una elevada capacidad para inducir al consumidor a considerar que se encuentra frente a una nueva referencia desarrollada por mi representada. Ello ocurre porque el signo solicitado reproduce exactamente la lógica denominativa empleada históricamente por BMW AG.

No se trata únicamente de compartir determinados caracteres, Lo verdaderamente relevante consiste en que el consumidor está acostumbrado a identificar los vehículos BMW mediante combinaciones de letras y números que siguen precisamente ese patrón. Por ello, la coexistencia de IM 5 con registros como M5, i5, iX5, i6, iX6, i7, M3, i4, i7 y los demás signos pertenecientes al portafolio de marcas de BMW produciría un riesgo cierto de error sobre el origen empresarial de los productos.

La confusión indirecta se presenta cuando el consumidor logra advertir que los productos provienen de empresas distintas, pero supone equivocadamente que existe algún vínculo empresarial entre ellas.

Esta modalidad reviste especial importancia en mercados caracterizados por alianzas estratégicas, desarrollos tecnológicos conjuntos y utilización de submarcas, como ocurre en la industria automotriz.

En consecuencia, el consumidor está acostumbrado a que una misma empresa utilice diferentes líneas de productos identificadas mediante combinaciones alfanuméricas relacionadas entre sí. Precisamente por ello, aun cuando el consumidor advierta que el vehículo identificado como **IM 5** no corresponde exactamente a alguno de los modelos actualmente comercializados por BMW AG, podrá razonablemente concluir que constituye una nueva generación de vehículos de BMW, o que corresponde a una nueva línea de movilidad eléctrica, o que identifica una nueva división especializada de BMW, o que hace parte de una alianza tecnológica entre la sociedad solicitante y BMW, o que corresponde a una licencia o autorización otorgada por BMW o peor aún que dicho signo identifica una empresa vinculada a BMW AG.

Así mismo, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha reconocido que el riesgo de asociación constituye una modalidad autónoma de afectación marcaria dado que no es necesario que el consumidor confunda materialmente los productos, sino que basta con que llegue a creer que entre los empresarios existe algún tipo de relación económica.

Este riesgo resulta particularmente intenso cuando BMW AG ha construido una arquitectura marcaria uniforme basada en letras y números.

Por consiguiente, la aparición de un nuevo signo compuesto por las letras I, M y la referencia 5 genera naturalmente la percepción de pertenecer a dicha familia de marcas perteneciente a BMW AG, tales como las marcas M5, i5 o iX5.

En otras palabras, el consumidor no interpretará el signo **IM 5** como una creación independiente, sino que los entenderá como un nuevo integrante del sistema marcario BMW AG. Precisamente esa asociación indebida es la que la normativa comunitaria pretende impedir.

El Tribunal Andino sobre el riesgo de asociación, ha manifestado que: “El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.” Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 70-IP-2008, Marca: “SHERATON”, 21 de agosto de 2008.

CONEXIÓN COMPETITIVA ENTRE LOS PRODUCTOS

Los registros anteriores de BMW AG distinguen vehículos automotores, vehículos eléctricos, autopartes y demás productos propios del sector automotor, productos comprendidos en la clase 12 internacional.

La solicitud **IM 5** recae igualmente sobre productos pertenecientes a dicho mercado de la clase 12 internacional.

Existe identidad de los productos a distinguir por las marcas en conflicto en la medida que comparten la misma naturaleza, los mismos canales de comercialización, los mismos distribuidores o concesionarios, dirigidos al mismo tipo de consumidor.

La apreciación del riesgo debe efectuarse desde la perspectiva del consumidor medio de vehículos automotores. No obstante, incluso tratándose de consumidores con mayor grado de atención, la jurisprudencia ha reconocido que ello no elimina el riesgo de asociación cuando las marcas reproducen una arquitectura marcaria uniforme. Quien adquiere un vehículo no analiza simultáneamente todas las marcas existentes en el mercado pues su percepción se construye a partir del recuerdo general que conserva respecto de los signos previamente conocidos.

BMW AG ha consolidado precisamente ese recuerdo mediante décadas de utilización continua de denominaciones integradas por letras y referencias numéricas.

En consecuencia, cuando dicho consumidor observa la expresión **IM 5**, la asociación inmediata con BMW constituye una reacción natural derivada del conocimiento previo del mercado automotor.

LA PROTECCIÓN DE LAS FAMILIAS DE MARCAS

Uno de los aspectos centrales del presente asunto radica en que la solicitud **IM 5** no solamente entra en conflicto con registros marcarios individuales pertenecientes a BMW AG, tales como M5, i5, iX5, sino que afecta una verdadera familia de marcas desarrollada, utilizada y protegida por mi representada.

La doctrina de las familias de marcas ha sido ampliamente desarrollada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el cual ha sostenido que cuando un empresario utiliza reiteradamente un elemento común dentro de un conjunto de signos, el consumidor aprende a identificar dicho elemento como indicador del origen empresarial.

En estos eventos, la protección marcaria trasciende el examen individual de cada registro y se extiende a la estructura común que caracteriza la familia marcaria.

La finalidad de esta doctrina consiste en impedir que terceros adopten signos que, aun sin reproducir íntegramente una marca previamente registrada, se inserten dentro de la lógica distintiva construida por su titular y generen la impresión de pertenecer al mismo portafolio empresarial.

BMW AG ha utilizado de manera constante una nomenclatura integrada por letras y referencias numéricas para identificar las diferentes categorías y generaciones de sus vehículos. Esta estrategia comercial no constituye un hecho aislado ni accidental, por el contrario, corresponde a una política empresarial uniforme mantenida durante décadas y ampliamente conocida por el consumidor del sector automotor.

APROVECHAMIENTO INDEBIDO DEL PRESTIGIO Y DEL ESFUERZO EMPRESARIAL

La elección del signo solicitado para registro no puede analizarse como una simple coincidencia. La combinación simultánea de la letra **I**, la letra **M** y el número **5** reproduce elementos característicos del sistema de identificación utilizado por BMW AG para distinguir sus vehículos.

No resulta razonable considerar que dicha combinación haya sido adoptada de manera fortuita, particularmente cuando se pretende distinguir productos pertenecientes exactamente al mismo sector económico. El solicitante obtiene una ventaja competitiva indebida al aproximarse a una estructura marcaria previamente consolidada por un competidor ampliamente reconocido como lo es BMW AG y ello le permite beneficiarse de la familiaridad que el consumidor ya posee.

La concesión del registro solicitado permitiría al solicitante incorporarse artificialmente al universo marcario desarrollado por BMW AG, generando una ventaja competitiva que no proviene de sus propios méritos empresariales sino de la evocación producida por los derechos anteriores del opositor.

NECESIDAD DE PRESERVAR LA CAPACIDAD DISTINTIVA DEL PORTAFOLIO DE BMW

La función esencial de la marca consiste en garantizar al consumidor la identificación del origen empresarial de los productos. En este sentido cuando un tercero adopta signos contruidos mediante la misma arquitectura distintiva de un competidor, dicha función se ve comprometida.

En el presente caso, la coexistencia de IM 5 junto con registros de marcas **M5**, i5, iX5, M4, M140, M240 y M760, entre otros, conduciría progresivamente a la pérdida de exclusividad de la estructura denominativa utilizada por mi representada y se compromete la eficacia distintiva del conjunto del portafolio marcario.

SOLICITUD

Con fundamento en lo expuesto, respetuosamente solicito a ese Despacho tener en cuenta la presente advertencia de irregistrabilidad dentro del trámite de la solicitud de registro de marca IM 5 y negar el registro del signo solicitado, por encontrarse incurso en la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

Atentamente,



JERONIMO CASTILLO BONILLA

T.P. 104.167 del C. S. de la Judicatura

C.C. 79.462.057 de Bogotá