

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 51852

Ref. Expediente N° SD2026/0011825

Por la cual se niega un registro

LA DIRECTORA DE SIGNOS DISTINTIVOS (E)
en ejercicio de sus facultades legales y,

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que por escrito presentado el día 6 de febrero de 2026, Gabriel Antonio López Gómez, solicitó el registro de la Marca **om Original Motors La Bodega** (Mixta) para distinguir productos y servicios comprendidos en las clases 12 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1100, 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.

¹ **12:** Amortiguadores de suspensión para vehículos; amortiguadores para automóviles; soportes superiores de radiador en cuanto componentes de vehículos; soportes superiores de radiador en cuanto partes de vehículos; espejos convexos de ángulo muerto para automóviles; espejos convexos de ángulo muerto para carros; espejos convexos de ángulo muerto para vehículos; escobillas de limpiaparabrisas para vehículos; limpiaparabrisas para automóviles; parabrisas de automóvil; parabrisas de vehículos; correas para transmisiones de vehículos terrestres; barras estabilizadoras para suspensiones de vehículos terrestres; muelles de ballesta para suspensiones de vehículos; bujes de ruedas de automóviles; embragues para vehículos terrestres; tapones para depósitos de carburante de vehículos; tapones de depósito de gasolina para automóviles; tanques de combustible para vehículos; depósitos de combustible para vehículos; motores de gasolina para vehículos terrestres.

35: Servicios de venta minorista de accesorios de automóviles; servicios de venta minorista de partes de recambio para automóviles de segunda mano; servicios de venta minorista de piezas de automóviles; servicios de venta minorista de piezas de recambio para automóviles de segunda mano; servicios de venta mayorista de accesorios de automóviles; servicios de venta mayorista de partes de recambio para automóviles de segunda mano; servicios de venta mayorista de piezas de automóviles; servicios de venta mayorista de piezas de recambio para automóviles de segunda mano.

Ref. Expediente N° SD2026/0011825

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
Mixta	BDC LA BODEGA DEL CARGUERO	LA BODEGA DEL CARGUERO S.A.S.	SD2024/0124706	12	12	Marca	Registrada
Mixta	OM	ALMACEN Y TALLER CICLOCOSTA LIMITADA	13198632	9	12	Marca	Registrada

Los signos a comparar son los siguientes:

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

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

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

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

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

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

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

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



Ref. Expediente N° SD2026/0011825

El signo solicitado	Las marcas registradas
	 

Jurisprudencia

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

om Original Motors La Bodega - BDC LA BODEGA DEL CARGUERO

Esta Dirección observa que es el elemento nominativo de cada signo es el preponderante en sus conjuntos, por cuanto son las palabras las que causan mayor impacto en el consumidor por ser aquellas que usaría para pedir los productos y servicios protegidos con estas marcas.

Teniendo en cuenta lo anterior, es posible ver que el elemento nominativo sobresaliente en el signo solicitado om Original Motors La Bodega hace parte del signo antecedente BDC LA BODEGA DEL CARGUERO, configurándose así una reproducción parcial, no siendo los demás elementos que hacen parte del signo solicitado suficientes para que el consumidor pueda diferenciar los signos en el mercado.

De otra parte, si bien es cierto que el signo solicitado cuenta con elementos gráficos, estos tampoco aportan una real diferenciación que le permitan acceder al registro, debido a que el elemento más fuerte es el denominativo en tanto será el implementado por el consumidor para solicitar los productos que el signo identifique.



Ref. Expediente N° SD2026/0011825

Por lo tanto, el consumidor al encontrarse frente al signo solicitado podrá considerar que se trata de una modificación o innovación del signo antecedente y por ende que proceden del mismo origen empresarial.

om Original Motors La Bodega - OM

Esta Dirección observa que es el elemento nominativo de cada signo es el preponderante en sus conjuntos, por cuanto son las palabras las que causan mayor impacto en el consumidor por ser aquellas que usaría para pedir los productos y servicios protegidos con estas marcas.

Teniendo en cuenta lo anterior, es posible ver que el elemento nominativo sobresaliente en el signo solicitado om Original Motors La Bodega hace parte del signo antecedente OM, configurándose así una reproducción parcial, no siendo los demás elementos que hacen parte del signo solicitado suficientes para que el consumidor pueda diferenciar los signos en el mercado.

De otra parte, si bien es cierto que el signo solicitado cuenta con elementos gráficos, estos tampoco aportan una real diferenciación que le permitan acceder al registro, debido a que el elemento más fuerte es el denominativo en tanto será el implementado por el consumidor para solicitar los productos que el signo identifique.

Por lo tanto, el consumidor al encontrarse frente al signo solicitado podrá considerar que se trata de una modificación o innovación del signo antecedente y por ende que proceden del mismo origen empresarial.

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

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

12: Amortiguadores de suspensión para vehículos; amortiguadores para automóviles; soportes superiores de radiador en cuanto componentes de vehículos; soportes

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° SD2026/0011825

superiores de radiador en cuanto partes de vehículos; espejos convexos de ángulo muerto para automóviles; espejos convexos de ángulo muerto para carros; espejos convexos de ángulo muerto para vehículos; escobillas de limpiaparabrisas para vehículos; limpiaparabrisas para automóviles; parabrisas de automóvil; parabrisas de vehículos; correas para transmisiones de vehículos terrestres; barras estabilizadoras para suspensiones de vehículos terrestres; muelles de ballesta para suspensiones de vehículos; bujes de ruedas de automóviles; embragues para vehículos terrestres; tapones para depósitos de carburante de vehículos; tapones de depósito de gasolina para automóviles; tanques de combustible para vehículos; depósitos de combustible para vehículos; motores de gasolina para vehículos terrestres.

35: Servicios de venta minorista de accesorios de automóviles; servicios de venta minorista de partes de recambio para automóviles de segunda mano; servicios de venta minorista de piezas de automóviles; servicios de venta minorista de piezas de recambio para automóviles de segunda mano; servicios de venta mayorista de accesorios de automóviles; servicios de venta mayorista de partes de recambio para automóviles de segunda mano; servicios de venta mayorista de piezas de automóviles; servicios de venta mayorista de piezas de recambio para automóviles de segunda mano.

Los signos previamente registrados identifican:

Expediente: SD2024/0124706, Clase 12: Vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática.

Expediente:13198632, Clase 12: Vehículos, aparatos de locomoción por tierra, de motos y bicicletas; llantas y neumáticos.

Conexidad competitiva clase 12

Dada la cobertura de los signos enfrentados y en atención a los criterios de conexidad competitiva establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, especialmente a través de la IP 100 de 2018, considera esta Dirección que en el presente caso se configura criterio el de razonabilidad.

“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 cereza también expende agua embotellada”.

De acuerdo con la dinámica usual del mercado es normal que un mismo empresario se encargue tanto de la producción en determinada industria de la fabricación de productos afines. Pues bien, no es extraño encontrar en el mercado que un empresario dedicado a la industria de “*Vehículos*” (Cl. 12) decida ampliar su esquema de negocio incursionando en nuevos productos afines como “*Amortiguadores de suspensión para vehículos; amortiguadores para automóviles; soportes superiores de radiador en cuanto componentes de vehículos; soportes superiores de radiador en cuanto partes de vehículos; espejos convexos de ángulo muerto para automóviles; espejos convexos de ángulo muerto para carros; espejos convexos de ángulo muerto para vehículos; escobillas de limpiaparabrisas para vehículos; limpiaparabrisas para automóviles; parabrisas de automóvil; parabrisas de vehículos; correas para transmisiones de vehículos terrestres; barras estabilizadoras para suspensiones de vehículos terrestres; muelles de ballesta para suspensiones de vehículos; bujes de ruedas de automóviles; embragues para*

Ref. Expediente N° SD2026/0011825

vehículos terrestres; tapones para depósitos de carburante de vehículos; tapones de depósito de gasolina para automóviles; tanques de combustible para vehículos; depósitos de combustible para vehículos; motores de gasolina para vehículos terrestres”(Cl. 12). De manera que, el consumidor razonablemente entenderá que comparten el mismo origen empresarial sin que ello se compase con la realidad.

De manera que, al ser tan usual este comportamiento en el mercado donde el empresario con la intención de aprovechar al máximo su marca e infraestructura en aras de ofrecer un servicio de calidad a los consumidores también brinde servicios afines. Fenómeno que es ampliamente conocido por el consumidor, lo cual lo llevará a incurrir en confusión indirecta al asumir que los productos cuentan con un mismo origen empresarial, sin que esto se compase con la realidad.

Finalmente, al aplicar la teoría de la interdependencia, la cual ha sido reconocida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, pues esta corporación ha preceptuado que:

“(…) Por lo demás, 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 (STJCE, de 22 de junio de 1999. Caso Lloyd)” (BERCOVITZ, Alberto: “Apuntes de Derecho Mercantil”, Editorial Aranzadi S.A., Navarra - España, 2003, p. 475). (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 2004. Interpretación Prejudicial 135-IP-2004)”

En efecto, al dar aplicación a la teoría mencionada, que como su nombre lo indica implica reciprocidad, interrelación, correspondencia y dependencia entre los signos que se comparan y los productos que distinguen, el análisis comparativo de éstos debe ser más riguroso. En efecto, a mayor similitud de los signos, mayor diferenciación debe haber entre los productos, lo cual no se da en el presente caso.

Conexidad competitiva clase 12 y 35

Dada la cobertura de los signos enfrentados y en atención a los criterios de conexidad competitiva establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, especialmente a través de la IP 100 de 2018, considera esta Dirección que en el presente caso se configura criterio el de razonabilidad.

“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 cereza también expende agua embotellada”.

De acuerdo con la dinámica usual del mercado es normal que un mismo empresario se encargue tanto de la producción en determinada industria de la fabricación de productos como de la prestación de servicios afines. Pues bien, no es extraño encontrar en el mercado que un empresario dedicado a la industria de “Vehículos” (Cl. 12) decida ampliar su esquema de negocio incursionando en nuevos servicios afines como “Servicios de venta minorista de accesorios de automóviles; servicios de venta minorista de partes de recambio para automóviles de segunda mano; servicios de venta minorista de piezas de automóviles; servicios de venta minorista de piezas de recambio para automóviles de segunda mano; servicios de venta mayorista de accesorios de automóviles; servicios de

Ref. Expediente N° SD2026/0011825

venta mayorista de partes de recambio para automóviles de segunda mano; servicios de venta mayorista de piezas de automóviles; servicios de venta mayorista de piezas de recambio para automóviles de segunda mano”(Cl. 35). De manera que, el consumidor razonablemente entenderá que comparten el mismo origen empresarial sin que ello se compase con la realidad.

De manera que, al ser tan usual este comportamiento en el mercado donde el empresario con la intención de aprovechar al máximo su marca e infraestructura en aras de ofrecer un servicio de calidad a los consumidores también brinde servicios afines. Fenómeno que es ampliamente conocido por el consumidor, lo cual lo llevará a incurrir en confusión indirecta al asumir que tanto prestación como producto cuentan con un mismo origen empresarial, sin que esto se compase con la realidad.

Finalmente, al aplicar la teoría de la interdependencia, la cual ha sido reconocida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, pues esta corporación ha preceptuado que:

“(…) Por lo demás, 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 (STJCE, de 22 de junio de 1999. Caso Lloyd)” (BERCOVITZ, Alberto: “Apuntes de Derecho Mercantil”, Editorial Aranzadi S.A., Navarra - España, 2003, p. 475). (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 2004. Interpretación Prejudicial 135-IP-2004)”

En efecto, al dar aplicación a la teoría mencionada, que como su nombre lo indica implica reciprocidad, interrelación, correspondencia y dependencia entre los signos que se comparan y los productos que distinguen, el análisis comparativo de éstos debe ser más riguroso. En efecto, a mayor similitud de los signos, mayor diferenciación debe haber entre los productos y servicios, lo cual no se da en el presente caso.

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 om Original Motors La Bodega (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por Gabriel Antonio López Gómez, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Negar el registro de la Marca om Original Motors La Bodega (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por Gabriel Antonio López Gómez, por las razones

Resolución N° 51852

Ref. Expediente N° SD2026/0011825

expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar de esta resolución a Gabriel Antonio López Gómez, 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 CUARTO: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 8 de julio de 2026



MARIA DEL PILAR SERNA ROMERO
DIRECTORA DE SIGNOS DISTINTIVOS (E)