

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 86033

Ref. Expediente N° SD2025/0025361

Por la cual se decide una solicitud de registro

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

CONSIDERANDO

Que por escrito presentado el día 21 de marzo de 2025, el señor **JUAN RUEDA**, solicitó el registro de la Marca **e-drive** (Nominativa) para distinguir productos comprendidos en la clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1063 del 31 de marzo de 2025, la sociedad **BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT** presentó oposición con fundamento en el Literal a) Artículo 136 decisión 486 de la Comunidad Andina - Riesgo de confundibilidad con una marca anterior.

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

“(…) Como se puede apreciar a simple vista, las marcas son idénticas desde el punto de vista ortográfico, fonético y conceptual causando sin duda confusión y riesgo de asociación entre los productos a distinguir. El signo solicitado para registro no contiene ninguna otra denominación ni tampoco una grafica por lo que las posibilidades de que los consumidores incurran en confusión son sumamente altas. No cabe duda que existe identidad de marcas y por lo tanto el primer elemento que establece el literal a) del artículo 136 se cumple.

Analizadas las marcas en conjunto, teniendo en cuenta más las semejanzas que las diferencias, resultan confundibles desde el punto de vista ortográfico, fonético, conceptual y visual. El solicitante imita la marca previamente registrada por mi representada, causando riesgo de confusión en el mercado de los productos comprendidos en la clase 12 internacional. (…)

Existen altas posibilidades de confusión entre los signos en conflicto toda vez que los consumidores al encontrarse con las dos marcas en el mercado pueden llegar a pensar que provienen de un mismo empresario o que se trata de una innovación de su marca que incluye el “guion (–)” para comercializar una misma familia de productos.

Ahora bien, los productos que pretende distinguir la marca solicitada para registro e-drive son:

“Scooters eléctricos; motocicletas eléctricas; bicicletas eléctricas.”

Los productos distinguidos por la marca registrada eDrive son:

“Vehículos de motor y sus partes (excepto neumáticos y cámaras de aire de neumáticos), comprendidos en esta clase.”

No cabe duda que los productos que pretende distinguir el signo solicitado para registro son los mismos que identifica mi representada existiendo conexión competitiva entre uno y otro. Los Scooter son vehículos de motor ya sea eléctricos o de gasolina, por lo que el solicitante al usar la marca de propiedad de BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT haría incurrir a error a los consumidores. Así mismo, para los consumidores es fácil pensar que una motocicleta puede tener el

¹ 12: Scooters eléctricos; motocicletas eléctricas; bicicletas eléctricas.

Ref. Expediente N° SD2025/0025361

mismo origen que los vehículos identificados por BMW o pensar que existe alguna relación comercial entre los comercializadores de las marcas e-drive para scooters y motocicletas y la marca eDrive. (...)

Que dentro del término concedido para tal efecto, el señor **JUAN RUEDA**, dio respuesta a la oposición argumentando:

“(...) Es importante aclarar que, mediante la presente contestación de la oposición, se resalta que el signo distintivo que se pretende registrar es e-drive, existiendo una raya al medio o guion corto que separa las dos palabras de la denominación que se pretende registrar, dándole una relevancia distintiva, pues en este sector de las patinetas y las bicicletas el uso de guiones es escaso, dándole una total distintividad a la marca y haciéndola resaltar sobre las marcas de otros intervinientes del mercado.

Es evidente a simple vista que, la solicitud de marca tiene una característica ortográfica que es que todas las letras están en minúscula, haciendo que la denominación se lea con su entonación normal, mientras que la marca registrada “eDrive”, tiene en mayúscula la letra D, en la mitad de la palabra cambiando la pronunciación de la palabra y destacando la parte que hace relación a la expresión del manejo dentro de la palabra, intentando darle relevancia a la marca que sirve para identificar vehículos híbridos enchufables.

Se resalta a simple vista que la marca registrada y la denominación que se pretende registrar no son idénticas. Por lo tanto, no deberían aplicarse la causal de irregistrabilidad establecida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 del 2000. De lo anterior se colige que debe desestimarse la oposición presentada. (...)

Teniendo en cuenta todo lo anterior, es importante hacer énfasis que, la marca registrada por la multinacional alemana, está compuesta por una sola expresión “eDrive”, palabra que vale la pena manifestar, no es distintiva dentro de los productos con tecnología eléctrica, ya que es una expresión común que puede referirse a productos enchufables, en varias categorías de productos relacionados con los medios de transporte.

Por lo tanto, se recalca que, la expresión eDrive hace referencia al concepto de propulsión eléctrica que incluyen los productos de la clase 12, tales como: Las patinetas, las motocicletas y las bicicletas eléctricas. (...)

Es totalmente claro que, existe un nexo adecuado que no permite afirmar de forma precisa que, la marca registrada y denominación solicitada no son confundibles y se refiere al hecho de que, mientras el consumidor medio o gran público percibe y asocia los efectos de la compra de Scooter y bicicletas eléctricas, quienes buscan una experiencia de transporte diversa. Es totalmente diferente, transportarse por la urbe en un Scooter (e-drive\$) al hecho de utilizar una e-BIKE, e-Mountain Bike o Patineta eléctrica o impulsando una patineta eléctrica en medio de las calles o por la ciclovía, ya que la primera tiene que ver con el acto que proporciona la paz social para un movimiento al Scooter y la bicicleta eléctrica.

Adicional a lo anterior, se indica a su despacho que los productos de la marca registrada y los de la denominación solicitada tienen diferentes canales de comercialización, por un lado, se tiene el de los productos híbridos y patiblocos, que es comercio especializados, donde solo se promocionan los automóviles eléctricos o híbridos, mientras que por el lado de la denominación, está enfocado a la movilidad eléctrica (productos de dos ruedas) hay un lugar de comercialización que es su local comercial. Es evidente que, por esta vía es donde se descartan y existen varios expendios de productos que influyen para que pueda producirse una conexión de competitiva.

También es importante resaltar a su despacho que, no existen similares medios de publicidad en los medios de comercialización o de distribución o en relación con los

Ref. Expediente N° SD2025/0025361

medios de difusión de los productos de la marca registrada y la denominación solicitada. Es evidente que, la marca Niza registrada una multinacional con influencia a nivel mundial, puede difundir la publicidad de su marca en cualquier medio masivo – en el que incluya canales de distribución y venta de productos, su página web y las redes sociales de su negocio que es encuentra en etapa de emprendimiento. Por lo tanto, se puede afirmar que no hay semejanza fonética.

Además, no hay relación o vinculación entre los productos de la marca registrada y los distribuidos por el solicitante, que puedan crear una conexión competitiva. En efecto, no es lo mismo vender en establecimientos comerciales donde venden las bicicletas, automóviles de marca o que se vende solo en un local comercial especializado bicicletas y patinetas eléctricas, que son medios de transporte de dos ruedas. Estos productos tienen bienes muy en común entre ellos. Queda claro que, productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos mencionados, lo que pasa para ser no hay riesgo de confusión frente al productor de los bienes que son diferentes en la clase 12 internacional de Niza (...)

Que para decidir acerca de la solicitud de registro marcario de la referencia, esta Oficina procederá a realizar el examen de registrabilidad teniendo en cuenta todos los argumentos que hayan sido planteados, así como las pruebas presentadas por las partes. Lo anterior, en atención a lo previsto en los artículos 146, 148 y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Adicionalmente, el estudio del presente trámite administrativo puede comprender asuntos que aparezcan con ocasión de la realización del examen de registrabilidad.

Causales de irregistrabilidad en estudio

Literal a) del artículo 136 de la Decisión 486

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

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

Concepto de la norma

De acuerdo con la disposición andina citada, para que el registro de una marca sea negado se necesita que ella cumpla con varios supuestos de hecho. En primer lugar, que el signo solicitado sea idéntico a uno previamente solicitado o registrado por un tercero², esto es, que sea una reproducción exacta de éste y no permita ninguna clase de diferenciación entre los dos, o que existan semejanzas entre los signos a estudiar. El segundo supuesto de hecho es la identidad o relación existente entre los productos o

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. (...).

Ref. Expediente N° SD2025/0025361

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 con oposición para identificar productos de la Clase 12 Internacional.

Análisis de la causal de irreregistrabilidad contenida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486.

Confundibilidad con marcas previamente registradas.

La marca opositora es la siguiente:

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado	Vigencia
Nominativa	eDrive	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT	15263459	10	12	Marca	Registrada	11/09/2027

Los signos a comparar son los siguientes:

Signo solicitado
e-drive (Nominativa)

Dando lugar al análisis de registrabilidad del signo solicitado es preciso indicar que se trata de un signo de naturaleza nominativa, compuesto por la expresión “e-drive”.

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° SD2025/0025361

Signos opositores
eDrive (Nominativa)

Por su parte, el signo opositor también es de naturaleza nominativa y se trata de la denominación “**eDrive**”.

Reglas jurisprudenciales y doctrinales aplicables a la comparación de marcas

Prevalencia del elemento nominativo

Una vez determinado en el presente análisis que en las marcas previamente registradas predomina el elemento nominativo, deberán tenerse en cuenta las siguientes reglas:

- “a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.***
- b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten el mismo lexema.***
- c) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.***
- d) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación.***
- e) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.***
- f) Se debe determinar si existe un elemento común preponderante o relevante en ambos signos.”⁴***

Análisis comparativo frente a la marca opositora “eDrive” (Nominativa):

En este punto es de resaltar que la comparación de los signos debe atender a una visión de conjunto, lo que evita el fraccionamiento de los signos y lleva a la extracción de la dimensión característica de los mismos. De igual forma, la comparación debe ser sucesiva, ya que el consumidor al acudir al mercado percibe las marcas de forma individualizada.

Teniendo en cuenta la naturaleza nominativa de los signos en cotejo, encuentra la Dirección que el signo solicitado reproduce totalmente la denominación del signo encontrado de oficio (**e-drive / eDrive**), sin que cambios como el uso de un guion o la letra “**D**” en minúscula otorguen distintividad real frente a la percepción del consumidor desde el plano ortográfico, fonético o conceptual; siendo que ambas expresiones no solo se presentan de forma casi idéntica sino que evocan exactamente la misma idea sobre movilidad eléctrica y serán percibidas de tal forma en el mercado.

⁴ TJCA, Proceso N° 127-IP-2016

Ref. Expediente N° SD2025/0025361

En este sentido, resulta innecesario proceder a su comparación a profundidad, entendiéndose susceptible de generar riesgo de confusión en el consumidor al tratarse de signos prácticamente idénticos.

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

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

(12): Scooters eléctricos; motocicletas eléctricas; bicicletas eléctricas.

Por su parte, el signo oposito identifica:

Expediente

Productos

15263459

(12): Vehículos de motor y sus partes (excepto neumáticos y cámaras de aire de neumáticos), comprendidos en esta clase.

Análisis de conexidad competitiva de clase 12° solicitada con oposición, frente a clase 12° opositora:

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

Género – especie: Es importante indicar que los signos distintivos no identifican clases sino productos y/o servicios y que en una misma clase se pueden encontrar productos y/o servicios 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 elementos en relación género – especie, ubicados en la misma clase del nomenclador internacional (Cl. 12).

Así, dentro del grupo considerado como “vehículos de motor”, se encuentran los productos pretendidos por el signo solicitado, referentes a “Scooters eléctricos; motocicletas eléctricas; bicicletas eléctricas”. En efecto, si bien se pretende identificar un tipo concreto de vehículos, se encuentran dentro del grupo identificado por el signo opositor, que no se limita sino que se refiere a vehículos con motor en general, por lo que también incluye los que tengan motores eléctricos.

De conformidad con lo anterior, esta Dirección evidencia que, los bienes en contraposición no solo satisfacen las mismas necesidades, conllevando para la consecución de este propósito la misma infraestructura, especialidad, conocimiento y mismo tipo de consumidores; sino que al ser los mismos existe una presunción irrefutable sobre la existencia real de conexidad competitiva entre ellos, pues son productos idénticos.

Ref. Expediente N° SD2025/0025361

En este punto, también es necesario hacer referencia a lo expresado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, con relación a la Teoría de la Interdependencia:

“La doctrina advierte que cuando los signos sean idénticos o muy semejantes, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los productos o servicios a los que se aplican. Y a la inversa, esto es, cuando los productos o servicios sean idénticos o muy similares, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los signos enfrentados”⁵.

En este sentido, el hecho de que el signo solicitado consista en una reproducción de la denominación opositora, genera la obligación de que sea mayor la diferencia exigible entre productos identificados; por lo que, tratándose de productos y servicios que finalmente se encuentran dentro de un mismo género, tenemos que bajo las reglas de la sana crítica, es posible inferir que el presupuesto para establecer conexidad competitiva es cumplido por las marcas en comento.

Conclusión

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 1: Declarar **fundada** la oposición interpuesta por la sociedad **BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT** frente a la clase 12° solicitada.

ARTÍCULO 2: Negar el registro de la Marca **e-drive** (Nominativa) para distinguir productos comprendidos en la clase 12° de la Clasificación Internacional de Niza⁶, solicitada por el señor **JUAN RUEDA**, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO 3: Notificar al señor **JUAN RUEDA**, solicitante del registro y a la sociedad opositora **BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT** el contenido de la presente resolución, entregándoles copia de la misma, advirtiéndoles que contra dicha resolución procede el recurso de apelación ante la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial, interpuesto dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de notificación.

ARTÍCULO 4: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 23 de octubre de 2025

⁵ Interpretación Prejudicial Proceso 96-IP-2006. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina cita a BERCOVITZ, Alberto: “Apuntes de Derecho Mercantil”, Editorial Aranzadi S.A., Navarra - España, 2003, p. 475

⁶ **12:** Scooters eléctricos; motocicletas eléctricas; bicicletas eléctricas.

Ref. Expediente N° SD2025/0025361



**DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS**