

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 86052

Ref. Expediente N° SD2025/0024741

Por la cual se niega un registro

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

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que por escrito presentado el día 19 de marzo de 2025, COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL NEXCORP S.A.S., solicitó el registro de la Marca enairgy (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 11 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1064, 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.

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,

¹ 11: Aireadores [sistemas de ventilación]; aparatos de ventilación; aparatos e instalaciones de ventilación [aire acondicionado]; aparatos e instrumentos de ventilación; extractores [ventilación o aire acondicionado]; impulsores de aire para ventilación; instalaciones de ventilación; ventiladores de turbina [aparatos de ventilación]; calefactores de aire; difusores de aire caliente; difusores de aire en cuanto partes de refrigeradores; propulsores de aire para ventilar; ventiladores de aire caliente; ventiladores motorizados de aire acondicionado.

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.

Ref. Expediente N° SD2025/0024741

esto es, que sea una reproducción exacta de éste y no permita ninguna clase de diferenciación entre los dos, o que existan semejanzas entre los signos a estudiar. El segundo supuesto de hecho es la identidad o relación existente entre los productos o servicios identificados por la marca solicitada a registro y la previamente solicitada o registrada³.

Finalmente, la norma exige que dicha identidad o semejanza y relación de los signos y de los productos o servicios identificados por los signos, sea suficiente para generar un riesgo de confusión o de asociación, que se entiende debe recaer en los destinatarios de los productos o servicios, esto es el público consumidor.

De acuerdo con lo anterior, el no cumplimiento de uno de los supuestos de hecho hace que la marca sea registrable.

Estudio de registrabilidad del signo solicitado

Confundibilidad con marca previamente registrada

Visto el Registro Nacional de Propiedad Industrial, se encontró la siguiente información relevante para el presente examen de registrabilidad:

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado	Vigencia
Mixta	enaiter	Guangdong Enaiter Electrical Appliance Co.,Ltd	15164675	10	11	Marca	Registrada	27/05/2025

Los signos a comparar son los siguientes:

El signo solicitado	La marca registrada
	

Jurisprudencia

•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° SD2025/0024741

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 el signo solicitado ENAIRGY (mixta) y la marca registrada ENAITER (mixta), apreciados en conjunto de manera sucesiva y no simultánea, presentan similitudes susceptibles de generar riesgo de confusión o de inducir a error al público consumidor.

En efecto, se observa que el signo solicitado presenta similitudes ortográficas y fonéticas respecto de la marca registrada toda vez que éste contiene la secuencia de letras E-N-A-I- en la misma disposición ortográfica y ubicada en la raíz de las denominaciones generando un impacto sonoro similar sin que la adición de las letras RGY en la terminación, sean cambios suficientes que logren diferenciar los signos confrontados.

En vista de ello, los consumidores podrían creer que el signo solicitado es una variación de la marca registrada cuando en realidad no es así.

Adicionalmente, a pesar que el signo solicitado sea de naturaleza mixta, es evidente que en el conjunto marcario predomina la parte nominativa del signo por cuanto se trata de una tipografía especial y la imagen de un símbolo circular con formas curvas que no es derrotero para diluir la semejanza con la marca antecedente.

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.

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

Ref. Expediente N° SD2025/0024741

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

11: Aireadores [sistemas de ventilación]; aparatos de ventilación; aparatos e instalaciones de ventilación [aire acondicionado]; aparatos e instrumentos de ventilación; extractores [ventilación o aire acondicionado]; impulsores de aire para ventilación; instalaciones de ventilación; ventiladores de turbina [aparatos de ventilación]; calefactores de aire; difusores de aire caliente; difusores de aire en cuanto partes de refrigeradores; propulsores de aire para ventilar; ventiladores de aire caliente; ventiladores motorizados de aire acondicionado.

El signo previamente registrado identifica:

Expediente 15164675 Clase 11: Aparatos de iluminación con diodos electroluminiscentes [LED]; utensilios de cocción eléctricos; aparatos asadores; cocinas [aparatos]; placas calentadoras; aparatos de torrefacción; autoclaves [ollas a presión eléctricas]; cafeteras eléctricas; freidoras eléctricas; hervidores eléctricos; máquinas para hacer pan; calentadores de agua (eléctricos); termos eléctricos; congeladores; vitrinas frigoríficas; refrigeradores; máquinas para hacer helados; instalaciones de climatización; ventiladores; campanas extractoras para cocinas; secadores de pelo eléctricos; planchas vaporizadoras para tejidos; radiadores [calefacción]; lámparas calentadoras para el baño; armarios de desinfección; dispositivos de suministro de agua potable; radiadores eléctricos.

Relación competitiva de productos en la clase 11 internacional (Relación Género-Especie).

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

Lo anterior teniendo en cuenta que el signo solicitado cubre en la clase 11 *aparatos de ventilación*, lo que en este caso corresponde al género de los productos, mientras que la marca registrada protege *ventiladores* (especie).

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 el criterio de razonabilidad.

“Para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre productos y/o servicios corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y cualquiera de los siguientes res criterios sustancias:

(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° SD2025/0024741

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 cereza también expende agua embotellada”.

Relación competitiva de productos de la clase 11 internacional:

En concordancia con lo anterior, se encuentra que hay una relación de conexidad en virtud al criterio de razonabilidad entre los productos de la clase 11 identificados por ambos signos. Lo anterior teniendo en cuenta que es altamente posible que el empresario encargado de la *fabricación de aireadores [sistemas de ventilación]; aparatos e instalaciones de ventilación [aire acondicionado]; aparatos e instrumentos de ventilación; extractores [ventilación o aire acondicionado]; impulsores de aire para ventilación; instalaciones de ventilación; ventiladores de turbina [aparatos de ventilación]; calefactores de aire; difusores de aire caliente; difusores de aire en cuanto partes de refrigeradores; propulsores de aire para ventilar; ventiladores de aire caliente; ventiladores motorizados de aire acondicionado*, también puede disponer de una línea de productos paralelos que pertenecen al mismo nicho comercial *congeladores, vitrinas frigoríficas, refrigeradores; máquinas para hacer helados; instalaciones de climatización; ventiladores; campanas extractoras para cocinas; secadores de pelo eléctricos; planchas vaporizadoras para tejidos; radiadores [calefacción]; lámparas calentadoras para el baño, radiadores eléctricos*

Por lo anterior, éstos pueden ser comercializados de forma conjunta por un mismo empresario que amplía su actividad económica buscando una mayor atracción e innovación de sus productos y que distribuye éstos bajo un mismo origen empresarial, determinando la posibilidad real de que los consumidores se vean inducidos en falsas asociaciones.

Finalmente, teniendo en cuenta la similitud de los signos en cotejo y la conexidad competitiva entre los productos que éstos identifican, es dable afirmar que éstos se comercialicen y publiciten a través de los mismos canales.

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 enairgy (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 11 de la Clasificación Internacional de Niza⁵,

⁵ 11: Aireadores [sistemas de ventilación]; aparatos de ventilación; aparatos e instalaciones de ventilación [aire acondicionado]; aparatos e instrumentos de ventilación; extractores [ventilación o aire acondicionado]; impulsores de aire para ventilación; instalaciones

Ref. Expediente N° SD2025/0024741

solicitada por COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL NEXCORP S.A.S., por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar de esta resolución a COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL NEXCORP S.A.S., solicitante del registro marcario, entregándole copia de la misma y advirtiéndole que contra ella procede el recurso de apelación ante la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial, el cual deberá interponerse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación.

ARTÍCULO TERCERO: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

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



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

de ventilación; ventiladores de turbina [aparatos de ventilación]; calefactores de aire; difusores de aire caliente; difusores de aire en cuanto partes de refrigeradores; propulsores de aire para ventilar; ventiladores de aire caliente; ventiladores motorizados de aire acondicionado.