

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 91224

Ref. Expediente N° SD2025/0039807

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 30 de abril de 2025, la sociedad **Megawatt Parts Co., Limited**, solicitó el registro de la Marca **MegaWatts (Mixta)** para distinguir productos y servicios comprendidos en las Clases 7, 12 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1068 del 29 de mayo de 2025, la sociedad **Negawatt S.A.S.**, presentó oposición contra la solicitud de registro en las Clases 7 y 12 Internacional con fundamento en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

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

“Ya habiendo establecido que los parámetros comparativos entre estas dos marcas mixtas, se basa en precisamente en su estudio fonético y ortográfico, ponemos a su conocimiento ante su Despacho, un análisis profundo sobre las sendas coincidencias entre las marcas que no permiten su coexistencia bajo ninguna razón, motivo o circunstancia.

Desde el plano ortográfico, los signos MEGAWATTS y NEGAWATT son casi idénticos. Ambas marcas están compuestas por la misma secuencia de letras centrales y finales:

E-G-A-W-A-T-T, lo cual implica que comparten la totalidad de su estructura alfabética, con excepción únicamente de:

- 1. La letra inicial, “M” en MEGAWATTS vs. “N” en NEGAWATT.*
- 2. La inclusión de la letra “S” al final en la marca solicitada.*

Esto significa que de nueve letras que conforman el signo registrado, ocho coinciden de forma exacta con el signo solicitado, lo cual representa una coincidencia ortográfica del 88,8%. Observemos:

M	E	G	A	W	A	T	T	S
N	E	G	A	W	A	T	T	-

¹ 7: Correas para motores; dispositivos de encendido para motores de combustión interna; arranques para motores; boquillas para repostar combustible; pistones [partes de máquinas o de motores]; cilindros de motor; cepillos en cuanto partes de generadores; bombas [partes de máquinas o motores]; mandos hidráulicos para máquinas y motores; filtros en cuanto partes de máquinas o motores. 12: Neumáticos para automóviles; embragues para vehículos terrestres; cadenas de accionamiento para vehículos terrestres; máquinas motrices para vehículos terrestres; bancadas de motor para vehículos terrestres; motores para vehículos terrestres; amortiguadores para automóviles; vehículos eléctricos; bombas de aire [accesorios para vehículos]; chasis de vehículos. 35: Publicidad; gestión comercial de licencias de productos y servicios de terceros; creación de perfiles de consumidores con fines comerciales o de marketing; servicios de agencias de importación-exportación; marketing; investigación de marketing; publicidad en línea por una red informática; presentación de productos en cualquier medio de comunicación para su venta minorista; suministro de espacios de venta en línea para vendedores y compradores de productos y servicios; consultoría sobre organización y gestión empresarial.



Ref. Expediente N° SD2025/0039807

Este grado de coincidencia ortográfica es altamente relevante en la medida en que las marcas se perciben y memorizan, es a través de los caracteres que conforman su escritura. La jurisprudencia de la Comunidad Andina ha reiterado que la similitud ortográfica no puede evaluarse únicamente por la presencia de diferencias puntuales, sino que debe considerarse la impresión global y el riesgo de confusión derivado del parecido visual predominante.

Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que el consumidor medio no detalla las marcas letra por letra, sino que las identifica como unidades gráficas, particularmente cuando se trata de términos no cotidianos como “MEGAWATTS” o “NEGAWATT”. La diferencia entre una “M” y una “N” al inicio, ubicadas en una estructura visual tan similar, no tiene el peso suficiente para generar una diferenciación eficaz entre los signos.

(...)

Los signos MEGAWATTS y NEGAWATT generan una impresión sonora prácticamente idéntica, que refuerza aún más el riesgo de confusión en el consumidor promedio. Esta similitud se explica por las siguientes razones:

1. Comparten exactamente la misma secuencia de sílabas tónicas y átonas finales:

Ambos signos se pronuncian con la misma cadencia

- NEGAWATT:/ne-ga-watt/
- MEGAWATTS:/me-ga-watts/

Como se aprecia, ambos signo se componen de 3 sílabas, su sílaba tónica es la última y su secuencia consonántica es la misma. A continuación, se aprecia una comparación detallada de los signos.

(...)

2. La diferencia inicial entre las letras “M” y “N” no es suficiente para evitar la confusión fonética. Ambas consonantes son nasales, orales, sonoras y articuladas en una posición muy cercana (bilabial /m/ vs alveolar /n/), lo cual hace que su pronunciación, especialmente en un entorno oral informal o de velocidad media, sea fácilmente intercambiable o confundible.

3. La inclusión de la letra “S” en MEGAWATTS apenas genera una variación perceptible, y no altera la impresión sonora predominante.

Con base en todo lo anteriormente relatado, es posible afirmar, más allá que se encuentra probado el primer supuesto de aplicación de la causal de irregistrabilidad del artículo 136, literal a) de la Decisión 486 del 2000.

(...)

De acuerdo con estos criterios, procedemos a realizar un análisis clase a clase para que su Despacho pueda observar las manifiestas relaciones entre ambas coberturas.

En clase 7 vs clase 37:

La marca solicitada MEGAWATTS en clase 7 incluye máquinas y equipos eléctricos, tales como generadores, convertidores, y otros aparatos destinados a la producción, transmisión y control de energía, mientras que la marca opositora protege en clase 37 los servicios de instalación, mantenimiento y reparación de aparatos de medición y equipos eléctricos. De acuerdo con esto, existe una evidente complementariedad funcional y técnica entre motores pretendidos por la marca solicitada y los servicios técnicos amparados por la marca opositora. En el mercado es habitual que un

Ref. Expediente N° SD2025/0039807

consumidor que adquiere un transformador, motor o generador eléctrico, requiera también de servicios especializados de instalación o mantenimiento para asegurar su correcto funcionamiento, integridad técnica y cumplimiento de normas eléctricas.

De hecho, muchos de los aparatos comprendidos en la clase 7 contienen o requieren sistemas de medición y control energético —como voltímetros, sensores, software de administración o sistemas de monitoreo— cuya instalación, reparación o calibración suele estar a cargo de profesionales o empresas especializadas como las que ampara la marca de mi representado.

Es por esto que, desde la perspectiva del consumidor, resulta razonable asumir que los productos y servicios en cuestión provienen del mismo proveedor o de empresas comercialmente vinculadas, al observar que forman parte de una misma cadena técnica y operativa. Por tanto, se configura una clara relación de complementariedad y una alta posibilidad de asociación empresarial indebida.

En clase 12 vs clase 42:

La marca solicitada protege en clase 12 vehículos eléctricos, motocicletas eléctricas, bicicletas eléctricas y sus partes, mientras que la marca opositora protege en clase 42 servicios técnicos y científicos en materia de energía, consultoría sobre eficiencia energética, desarrollo de software para medición, análisis de consumo, y diseño de soluciones de gestión eléctrica.

La conexidad entre estas coberturas se presenta en varios niveles. En primer lugar, muchos vehículos eléctricos integran sistemas complejos de control, monitoreo y optimización energética, cuya concepción, diseño, validación o certificación requieren servicios técnicos especializados los cuales son ofertados e identificados bajo la marca opositora. Esto incluye, por ejemplo, el desarrollo de algoritmos de eficiencia, plataformas de medición en tiempo real, integración con sistemas de red eléctrica, y validaciones técnicas de consumo energético.

En segundo lugar, es práctica común en el sector que los fabricantes o comercializadores de vehículos eléctricos ofrezcan también servicios técnicos asociados a la energía, tales como asesoría, instalación de software, calibración energética y análisis técnico, todos relacionados directamente con la experiencia de uso y sostenibilidad del vehículo que precisamente comercializan.

Así, desde la realidad del mercado, es perfectamente verosímil que el consumidor asocie ambos servicios y productos a una misma fuente empresarial, al tratarse de bienes y servicios técnica y comercialmente integrados, dirigidos al mismo público objetivo y dentro de la misma industria tecnológica y energética-vehicular.

A la luz del análisis realizado, resulta indiscutible que entre las clases 7 y 12 (productos y vehículos eléctricos) y las clases 37 y 42 (servicios técnicos en energía, instalación y consultoría especializada) existe conexidad competitiva directa, sustentada en:

- La complementariedad técnica y operativa entre los productos y servicios.*
- La razonabilidad de que provengan del mismo origen empresarial, según la percepción del consumidor.*
- Y la integración práctica de los servicios y productos en el mercado energético y tecnológico.*

Se configura así plenamente el segundo requisito de la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, siendo evidente que la coexistencia de ambas marcas en el mercado generaría un riesgo real de confusión o asociación indebida por parte del consumidor.”

Ref. Expediente N° SD2025/0039807

Que dentro del término concedido para tal efecto, la sociedad **Megawatt Parts Co., Limited**, no dio respuesta a la oposición.

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 servicios identificados por la marca solicitada a registro y la previamente solicitada o registrada³.

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:

- 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.
- 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.
- 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° SD2025/0039807

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

La marca opositora es la siguiente:

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Vigencia	Estado
Mixta	NEGAWATT online	NEGAWATT S.A.S	SD2017/0014027	11	37, 42	Marca	22/08/2027	Registrada

Los signos a comparar son los siguientes:

Signo solicitado	Signos opositores
	

Reglas jurisprudencia y doctrinal aplicable a la comparación de marcas

Comparación entre marcas mixtas

Se deberá tomar en consideración que dentro del Proceso 72-IP-2013 de 8 de mayo de 2013, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha reiterado sobre la comparación entre signos mixtos, lo siguiente:

“El signo mixto puede estar conformado por una parte denominativa compuesta, integrada por dos o más palabras. Al respecto, el Tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otras, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico (...)”⁴.

Sobre el tema, la jurisprudencia sentada por este Tribunal ha sostenido lo siguiente:

“La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 56-IP-2013, marca: WESCO COLOR CENTER (mixta), publicado en la Gaceta Oficial 221 de 22 de julio de 2013, citando al Proceso 55-IP-2002, diseño industrial: “BURBUJA VIDEOS 2000”, publicado en la Gaceta Oficial 821 de 01 de agosto de 2002).

⁴ Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. 677 de 13 de junio de 2001, marca: “BOLIN BOLA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.



Ref. Expediente N° SD2025/0039807

De igual manera ha reiterado que: *“La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto”*. (Proceso 56-IP-2013, ya citado, citando al Proceso 26-IP-98, marca: (mixta) “C.A.S.A”, publicado en la Gaceta Oficial 410 de 24 de febrero de 1999).

En este caso, se deberá determinar el elemento característico del signo mixto y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto. Si el elemento predominante es el denominativo, el cotejo entre signos deberá realizarse de conformidad con las reglas para la comparación entre signos denominativos.

En consecuencia, al caso en estudio deberán aplicarse las siguientes reglas⁵ para el cotejo entre los mismos:

Prevalencia del elemento nominativo

Una vez determinado en el presente análisis que en la marca previamente registrada 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.**”⁶*

Análisis comparativo

Dando lugar al análisis de registrabilidad del signo solicitado, es preciso indicar que se trata de un signo de naturaleza mixta, compuesto por la expresión “**MegaWatts**”, en caracteres especiales y acompañada de la figura de un herraje ubicado en la parte derecha. De otro lado, la marca registrada es de naturaleza mixta, compuesta principalmente por la expresión “**NEGAWATT online**” en una tipografía específica.

Esta Dirección observa que, de acuerdo a las reglas jurisprudenciales expuestas, es el elemento nominativo de cada signo 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 estos signos, además del hecho de que el elemento denominativo es el que tiene un grado de recordación más alto en la mente de consumidor y puede ser asociado a los productos y servicios que identifica en

⁵ “Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan: Interpretación Prejudicial del 15 de Agosto de 2007 en el proceso 84-IP-2007 y la Interpretación Prejudicial del 29 de mayo de 2014 en el proceso

⁶ TJCA, Proceso N° 127-IP-2016

Ref. Expediente N° SD2025/0039807

mayor medida que el elemento gráfico. Así las cosas, corresponde realizar el estudio de conformidad con las reglas de cotejo para signos nominativos.

Esta Dirección encuentra que los signos analizados MegaWatts / NEGAWATT online son similarmente confundibles. En efecto, al apreciarlos en conjunto se observa que son ortográfica y fonéticamente similares, comoquiera que el signo solicitado reproduce casi en su totalidad la marca previamente registrada, sin que contenga elementos adicionales que le otorguen distintividad.

En efecto, es claro que el elemento relevante y distintivo nominativo del signo solicitado presenta similitudes con la marca previamente registrada. De igual manera, el signo solicitado no contiene otros vocablos que permitan su diferenciación respecto de los demás, y aunque el signo solicitada cuenta con elementos gráficos particulares no puede considerarse este aspecto como único derrotero de diferenciación.

Así pues, esta Dirección observa que el signo solicitado presenta similitudes con la marca previamente registrada MegaWatts / NEGAWATT, constituyendo una reproducción parcial de las mismas, sin añadir elementos adicionales suficientes para lograr distintividad respecto de éstas.

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:

7: Correas para motores; dispositivos de encendido para motores de combustión interna; arranques para motores; boquillas para repostar combustible; pistones [partes de máquinas o de motores]; cilindros de motor; cepillos en cuanto partes de generadores; bombas [partes de máquinas o motores]; mandos hidráulicos para máquinas y motores; filtros en cuanto partes de máquinas o motores.

12: Neumáticos para automóviles; embragues para vehículos terrestres; cadenas de accionamiento para vehículos terrestres; máquinas motrices para vehículos terrestres; bancadas de motor para vehículos terrestres; motores para vehículos terrestres; amortiguadores para automóviles; vehículos eléctricos; bombas de aire [accesorios para vehículos]; chasis de vehículos.

El signo registrado identifica:

Expediente

Servicios

SD2017/0014027 **37:** Instalación, mantenimiento y reparación de aparatos de medición; servicios de construcción; servicios de reparación; servicios de instalación.

42: Auditoría en materia de energía, consultoría sobre ahorro de energía, asesoramiento técnico sobre medidas de ahorro de energía, desarrollo de sistemas de gestión de energía y electricidad, servicios de investigación y desarrollo en materia de tecnologías de medición y regulación, consultoría en materia de mediciones técnicas y científicas, desarrollo de métodos de medición y prueba; servicios científicos y tecnológicos, así como servicios de investigación y diseño en estos ámbitos; servicios de análisis e investigación

Ref. Expediente N° SD2025/0039807

industriales; diseño y desarrollo de equipos informáticos y de software.

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 y servicios que identifican los signos objeto de comparación, como se procede a explicar.

Conexión competitiva con oposición entre productos y servicios de las Clases 7 y 37 Internacional.

Razonabilidad: Vista la cobertura de los signos objeto de confrontación, teniendo en cuenta la descripción de servicios de la Clase 37 Internacional relacionada con servicios de reparación e instalación, se asocia de forma directa con los productos distinguidos por el signo solicitado en lo referente a la Clase 7° considerando que, las **“Correas para motores; dispositivos de encendido para motores de combustión interna; arranques para motores; boquillas para repostar combustible; pistones [partes de máquinas o de motores]; cilindros de motor; cepillos en cuanto partes de generadores; bombas [partes de máquinas o motores]; mandos hidráulicos para máquinas y motores; filtros en cuanto partes de máquinas o motores”** de la Clase 7° Internacional, pueden ser utilizados para la prestación de servicios de reparación e instalación (servicios de respotaje de vehículos).

De conformidad con lo anterior, los servicios distinguidos por el signo previo, pueden utilizar los productos que se pretenden amparar por el signo solicitado, es decir que comparten una naturaleza afín, por lo que es posible que el consumidor entienda erróneamente que quien se encarga de fabricar y comercializar este tipo de artículos también se dedica a su reparación e instalación, máxime al tratarse de marcas similares.

Finalmente, dada la similitud de los signos y el elemento coincidente entre los signos, resulta pertinente tener en cuenta lo estipulado por la teoría de la interdependencia, la cual ha sido reconocida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de la siguiente manera:

“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. 475⁷)

En virtud de lo anterior, al aplicar la mencionada teoría, que como su nombre lo indica implica reciprocidad, interrelación, correspondencia y dependencia entre los signos que se comparan y los productos y servicios 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 caso en comento.

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

⁷ TJCA, PROCESO N° 135-IP-2004.

Ref. Expediente N° SD2025/0039807

consumidores a escoger libremente y sin distorsiones los productos y servicios ofrecidos en el mercado.

Conexión competitiva con oposición entre productos y servicios de las Clases 12 y 37 Internacional.

Razonabilidad: Vista la cobertura de los signos objeto de confrontación, teniendo en cuenta la descripción de servicios de la Clase 37 Internacional relacionada con servicios de reparación e instalación, se asocia de forma directa con los productos distinguidos por el signo solicitado en lo referente a la Clase 12° considerando que, los “Neumáticos para automóviles; embragues para vehículos terrestres; cadenas de accionamiento para vehículos terrestres; máquinas motrices para vehículos terrestres; bancadas de motor para vehículos terrestres; motores para vehículos terrestres; amortiguadores para automóviles; vehículos eléctricos; bombas de aire [accesorios para vehículos]; chasis de vehículos” de la Clase 12° Internacional, pueden ser sujeto de los servicios de reparación e instalación (servicios de respotaje de vehículos).

De conformidad con lo anterior, los servicios distinguidos por el signo previo, pueden estar enfocados específicamente en los productos que se pretenden amparar por el signo solicitado, es decir que comparten una naturaleza afín, por lo que es posible que el consumidor entienda erróneamente que quien se encarga de fabricar y comercializar este tipo de artículos también se dedica a su reparación e instalación, máxime al tratarse de marcas similares.

Finalmente, dada la similitud de los signos y el elemento coincidente entre los signos, resulta pertinente tener en cuenta lo estipulado por la teoría de la interdependencia, la cual ha sido reconocida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de la siguiente manera:

“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. 475⁸)

En virtud de lo anterior, al aplicar la mencionada teoría, que como su nombre lo indica implica reciprocidad, interrelación, correspondencia y dependencia entre los signos que se comparan y los productos y servicios 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 caso en comento.

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.

Conclusión

En consecuencia, el signo objeto de la solicitud con oposición para las Clases 7 y 12 Internacional está comprendido en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo

⁸ TJCA, PROCESO N° 135-IP-2004.

Ref. Expediente N° SD2025/0039807

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 35 Internacional deberá ser suspendida hasta tanto quede en firme la decisión de la clase restante, tal como lo dispone el numeral 1.2.5.7.2 del capítulo primero de la Circular Única, el cual prescribe lo siguiente:

“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 1: Declarar fundada la oposición interpuesta por parte de la sociedad **Negawatt S.A.S.**, contra la solicitud de registro en la Clase 7 Internacional.

ARTÍCULO 2: Declarar fundada la oposición interpuesta por parte de la sociedad **Negawatt S.A.S.**, contra la solicitud de registro en la Clase 12 Internacional.

ARTÍCULO 3: Negar el registro de la Marca **MegaWatts (Mixta)** para distinguir productos comprendidos en la Clase 7 de la Clasificación Internacional de Niza⁹, solicitada por parte de la sociedad **Megawatt Parts Co., Limited**, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO 4: Negar el registro de la Marca **MegaWatts (Mixta)** para distinguir productos comprendidos en la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza¹⁰, solicitada por parte de la sociedad **Megawatt Parts Co., Limited**, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO 5: Notificar a la sociedad **Megawatt Parts Co., Limited**, solicitante del registro y a la sociedad **Negawatt S.A.S.**, opositora, 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 6: En firme esta resolución, decídase la clase suspendida.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 7 de noviembre de 2025

⁹ 7: Correas para motores; dispositivos de encendido para motores de combustión interna; arranques para motores; boquillas para repostar combustible; pistones [partes de máquinas o de motores]; cilindros de motor; cepillos en cuanto partes de generadores; bombas [partes de máquinas o motores]; mandos hidráulicos para máquinas y motores; filtros en cuanto partes de máquinas o motores.

¹⁰ 12: Neumáticos para automóviles; embragues para vehículos terrestres; cadenas de accionamiento para vehículos terrestres; máquinas motrices para vehículos terrestres; bancadas de motor para vehículos terrestres; motores para vehículos terrestres; amortiguadores para automóviles; vehículos eléctricos; bombas de aire [accesorios para vehículos]; chasis de vehículos.

Ref. Expediente N° SD2025/0039807



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS