

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 3939

Ref. Expediente N° SD2025/0067997

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 10 de julio de 2025, DEUTZ AKTIENGESSELLSCHAFT, solicitó el registro de la Marca DEUTZ (Mixta) para distinguir productos y servicios comprendidos en las clases 7, 12 y 37 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1074, 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:

¹ 7: Motores de combustión interna, estacionarios y móviles, en particular motores diesel y de gas, como motores nuevos, bloques semi-armados, motores de recambio, motores reconstruidos y reparados, como también equipos generadores que consisten de tales motores de combustión interna y máquinas, especialmente plantas de cogeneración, equipos generadores de potencia, equipos de bombas y de compresores, como también partes nuevas, de recambio, reconstruidas y reparadas de tales motores de combustión interna correspondiente a la clase; sistemas de inyección de combustible como también sistemas de tratamiento de gases de escape como sistemas de filtro de partículas de gas de escape diesel; sistemas de control para motores de combustión interna y para equipos.

12: Partes de vehículos terrestres y acuáticos, en particular motores de combustión interna, especialmente motores diesel y de gas como motores nuevos, bloques semi-armados (blocks o conjuntos básicos de los motores de vehículos terrestres), motores de recambio, motores reconstruidos y reparados, como también partes nuevas, de recambio, reconstruidas y reparadas de tales motores de combustión interna; sistemas de inyección de combustible como también sistemas de tratamiento de gas de escape, como sistemas de filtro de partículas de gas de escape diesel; sistemas de control para motores de combustión interna y de automóviles.

37: Conservación, mantenimiento, inspección y reparación de motores de combustión interna y de vehículos, de productos electrotécnicos, de productos de ingeniería mecánica, de equipos de calefacción, de aire acondicionado, de refrigeración y de ventilación, de vehículos y embarcaciones, como también de plantas térmicas y sus componentes; instalación de plantas; instalación eléctrica, estructural, de construcción y de ingeniería civil; instalación y montaje de equipos de calefacción, de ventilación y de refrigeración; instalación de plantas mecánicas, en particular plantas de cogeneración para generación de potencia y de calor, de equipos generadores y equipos generadores auxiliares; alquiler de maquinarias; de herramientas y de equipos para construcción de máquinas y de plantas.

Ref. Expediente N° SD2025/0067997

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.

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:

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° SD2025/0067997

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado	Vigencia
Nominativa	DEUTZ-FAHR	SDF S.p.A.	SD2017/0053463	11	7, 12	Marca	Registrada	16/03/2027

Los signos a comparar son los siguientes:

El signo solicitado	La marca registrada
	DEUTZ-FAHR

Jurisprudencia

En el Proceso 0110-IP-2013, el Tribunal Andino de Justicia, ha preceptuado que:

“Las marcas denominativas llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Los signos denominativos compuestos son los que se encuentran integrados por dos o más palabras. En una marca denominativa compuesta habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que formen parte de ella, resaltando, necesariamente, el elemento más caracterizado del conjunto marcario y que le otorga una distintividad propia al signo por registrarse. Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). Al comparar una marca denominativa y una mixta se determina que, si en ésta predomina el elemento verbal, 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, en principio, lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial. 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”.

Análisis comparativo

Esta Dirección encuentra que los signos analizados son confundibles, en la medida en que es el elemento nominativo el que mayor relevancia presenta entre los conjuntos bajo estudio. En efecto, al apreciarlos en conjunto de manera sucesiva, se observa que **DEUTZ / DEUTZ-FAHR** son ortográfica y fonéticamente similares, comoquiera que el signo solicitado reproduce parcialmente el signo antecedente, sin que las diferencias resulten suficientes para diluir el riesgo de confusión.

Así las cosas, al realizar el estudio desde el punto de vista fonético y ortográfico se evidencia que el signo solicitado al reproducir la expresión **DEUTZ** de la marca previamente registrada generaría una idea errada en el consumidor al permitirle concluir que se trata del mismo signo, que podría presentar una variación marcaria.

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 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



Ref. Expediente N° SD2025/0067997

conexión competitiva entre los productos y servicios⁴.

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

7: Motores de combustión interna, estacionarios y móviles, en particular motores diesel y de gas, como motores nuevos, bloques semi-armados, motores de recambio, motores reconstruidos y reparados, como también equipos generadores que consisten de tales motores de combustión interna y máquinas, especialmente plantas de cogeneración, equipos generadores de potencia, equipos de bombas y de compresores, como también partes nuevas, de recambio, reconstruidas y reparadas de tales motores de combustión interna correspondiente a la clase; sistemas de inyección de combustible como también sistemas de tratamiento de gases de escape como sistemas de filtro de partículas de gas de escape diesel; sistemas de control para motores de combustión interna y para equipos.

12: Partes de vehículos terrestres y acuáticos, en particular motores de combustión interna, especialmente motores diesel y de gas como motores nuevos, bloques semi-armados (blocks o conjuntos básicos de los motores de vehículos terrestres), motores de recambio, motores reconstruidos y reparados, como también partes nuevas, de recambio, reconstruidas y reparadas de tales motores de combustión interna; sistemas de inyección de combustible como también sistemas de tratamiento de gas de escape, como sistemas de filtro de partículas de gas de escape diesel; sistemas de control para motores de combustión interna y de automóviles.

37: Conservación, mantenimiento, inspección y reparación de motores de combustión interna y de vehículos, de productos electrotécnicos, de productos de ingeniería mecánica, de equipos de calefacción, de aire acondicionado, de refrigeración y de ventilación, de vehículos y embarcaciones, como también de plantas térmicas y sus componentes; instalación de plantas; instalación eléctrica, estructural, de construcción y de ingeniería civil; instalación y montaje de equipos de calefacción, de ventilación y de refrigeración; instalación de plantas mecánicas, en particular plantas de cogeneración para generación de potencia y de calor, de equipos generadores y equipos generadores auxiliares; alquiler de maquinarias; de herramientas y de equipos para construcción de máquinas y de plantas.

El signo previamente registrado identifica:

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° SD2025/0067997

Expediente

Productos y servicios

SD2017/0053463 (7): Máquinas agrícolas; instrumentos agrícolas que no sean accionados manualmente; grupos electrógenos, generadores, a saber, generadores de corriente, generadores de electricidad, generadores de corriente alterna (alternadores).

(12): Tractores, tractores telescópicos, sus partes y piezas accesorias; cuatrimotos para uso agrícola y profesional.

Conexidad competitiva entre productos de la clase 7 de la Clasificación Internacional de Niza (Razonabilidad)

El criterio de razonabilidad establece que existe conexión competitiva cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado, podría asumir como razonable que los productos en cuestión provienen del mismo empresario.

Dada la cobertura de los signos enfrentados, existe la posibilidad de que los motores de combustión interna, estacionarios y móviles, en particular motores diésel y de gas, así como los equipos generadores sean ofrecidos en el mercado por el mismo empresario que se dedica a los grupos electrógenos y generadores de corriente, generadores de electricidad y generadores de corriente alterna (alternadores), toda vez que estos últimos suelen funcionar a partir de motores como los que busca identificar el signo solicitado. Así, es posible que los consumidores se vean inducidos a falsas asociaciones, máxime cuando se trata de configuraciones semejantes.

Conexidad competitiva entre productos de la clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza (Identidad)

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 productos, ubicados en la misma clase del nomenclador internacional. Mientras el signo solicitado identifica partes de vehículos terrestres y acuáticos, en particular motores de combustión interna, especialmente motores diesel y de gas como motores nuevos, bloques semi-armados (blocks o conjuntos básicos de los motores de vehículos terrestres), motores de recambio, motores reconstruidos y reparados, como también partes nuevas, de recambio, reconstruidas y reparadas de tales motores de combustión interna, la marca previamente registrada ampara tractores, tractores telescópicos, sus partes y piezas accesorias.

Al respecto, resulta pertinente traer a colación lo manifestado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina respecto de la teoría de la interdependencia; a saber:

“(…) 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”.

En este orden de ideas, al aplicar la antes mencionada interdependencia, que como su nombre lo indica, implica reciprocidad, correspondencia y dependencia entre los signos

Ref. Expediente N° SD2025/0067997

que se comparan y los productos o servicios que distinguen, el análisis comparativo de éstos debe ser más riguroso. Esto es, a mayor similitud de los signos, mayor diferenciación debe haber entre los productos o servicios que amparan, lo cual no se da en el presente caso.

Conexidad competitiva entre servicios de la clase 37 y productos de la clase 7 de la Clasificación Internacional de Niza (Razonabilidad)

Finalmente, esta Dirección observa que existe la posibilidad de que el consumidor encuentre razonable que el empresario que presta los servicios de conservación, mantenimiento, inspección y reparación de motores de combustión interna y de vehículos y embarcaciones y alquiler de maquinarias, de herramientas y de equipos para construcción de máquinas y de plantas, también ofrezca en el mercado máquinas agrícolas; instrumentos agrícolas que no sean accionados manualmente; grupos electrógenos, generadores, a saber, generadores de corriente, generadores de electricidad, generadores de corriente alterna (alternadores).

Esto es, atendiendo las prácticas comerciales del mercado, el consumidor puede considerar que los servicios de la clase 37 y los productos de la clase 7 Internacional previamente mencionados comparten un mismo origen empresarial. Toda vez que para el público consumidor quien cuenta con la infraestructura, el conocimiento técnico y la capacidad operativa para conservar, mantener y reparar este tipo de maquinaria, electrógenos y generadores también podría fabricar los productos que requieren este tipo de servicios.

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 DEUTZ (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 7 de la Clasificación Internacional de Niza⁵, solicitada por DEUTZ AKTIENGESSELLSCHAFT, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Negar el registro de la Marca DEUTZ (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza⁶,

⁵ 7: Motores de combustión interna, estacionarios y móviles, en particular motores diesel y de gas, como motores nuevos, bloques semi-armados, motores de recambio, motores reconstruidos y reparados, como también equipos generadores que consisten de tales motores de combustión interna y máquinas, especialmente plantas de cogeneración, equipos generadores de potencia, equipos de bombas y de compresores, como también partes nuevas, de recambio, reconstruidas y reparadas de tales motores de combustión interna correspondiente a la clase; sistemas de inyección de combustible como también sistemas de tratamiento de gases de escape como sistemas de filtro de partículas de gas de escape diesel; sistemas de control para motores de combustión interna y para equipos.

⁶ 12: Partes de vehículos terrestres y acuáticos, en particular motores de combustión interna, especialmente motores diesel y de gas como motores nuevos, bloques semi-armados (blocks o conjuntos básicos de los motores de vehículos terrestres), motores de recambio, motores reconstruidos y reparados, como también partes nuevas, de recambio, reconstruidas y reparadas de tales motores

Ref. Expediente N° SD2025/0067997

solicitada por DEUTZ AKTIENGESELLSCHAFT, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO TERCERO: Negar el registro de la Marca DEUTZ (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza⁷, solicitada por DEUTZ AKTIENGESELLSCHAFT, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO CUARTO: Notificar de esta resolución a DEUTZ AKTIENGESELLSCHAFT, 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 QUINTO: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 21 de enero de 2026



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

de combustión interna; sistemas de inyección de combustible como también sistemas de tratamiento de gas de escape, como sistemas de filtro de partículas de gas de escape diesel; sistemas de control para motores de combustión interna y de automóviles.

⁷ **37:** Conservación, mantenimiento, inspección y reparación de motores de combustión interna y de vehículos, de productos electrotécnicos, de productos de ingeniería mecánica, de equipos de calefacción, de aire acondicionado, de refrigeración y de ventilación, de vehículos y embarcaciones, como también de plantas térmicas y sus componentes; instalación de plantas; instalación eléctrica, estructural, de construcción y de ingeniería civil; instalación y montaje de equipos de calefacción, de ventilación y de refrigeración; instalación de plantas mecánicas, en particular plantas de cogeneración para generación de potencia y de calor, de equipos generadores y equipos generadores auxiliares; alquiler de maquinarias; de herramientas y de equipos para construcción de máquinas y de plantas.