

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 5580

Ref. Expediente N° SD2025/0067999

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, R. NETO S.A., solicitó el registro de la Marca WEGA (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 7 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:

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

¹ 7: Filtros [partes de máquinas o de motores]; filtros para la limpieza del aire de refrigeración para motores; bujías de calentamiento para motores diésel; bujías de encendido para motores de explosión; bujías de encendido para motores diésel; economizadores de carburante para motores; convertidores de combustible para motores de combustión interna; correas de ventiladores para motores; correas para motores; radiadores de refrigeración para motores.

Ref. Expediente N° SD2025/0067999

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:

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado	Vigencia
Nominativa	WEG	WEG S.A.	922870767	7	7	Marca	Registrada	24/11/2033
Mixta	weg	WEG S.A	13135551	10	7	Marca	Registrada	24/01/2034
Mixta	WEGA	WEGA MACCHINE PER CAFFE' S.R.L.	14075787	10	7, 9, 11, 21, 30	Marca	Registrada	26/03/2031

Los signos a comparar son los siguientes:

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

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

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

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

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

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

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

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



Ref. Expediente N° SD2025/0067999

El signo solicitado	Las marcas registradas
	

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”.

Así mismo 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 observa que el elemento nominativo de cada signo es el preponderante dentro de sus respectivos conjuntos, toda vez que son las palabras las que generan un



Ref. Expediente N° SD2025/0067999

mayor impacto en la percepción del consumidor, al constituir el medio principal mediante el cual identificaría o solicitaría los productos y servicios amparados por dichas marcas.

WEGA Vs. Marcas WEG

Al analizar en conjunto las denominaciones “WEGA” (signo solicitado) y las marcas “WEG”, esta Dirección observa que los signos presentan similitudes relevantes derivadas de la coincidencia en el elemento denominativo “WEG”, el cual constituye el núcleo distintivo de las marcas registradas y se reproduce casi íntegramente en el signo solicitado. Si bien el signo solicitado incorpora la vocal “A” en la parte final, así como un componente gráfico, tales adiciones no resultan suficientes para diferenciarlo debidamente ni para disipar la impresión global de similitud fonética, ortográfica y conceptual, pues se perciben como modificaciones mínimas del signo antecedente, sin capacidad diferenciadora efectiva.

En consecuencia, el consumidor podría interpretar “WEGA” como una extensión, línea derivada o variante comercial de la familia marcaria “WEG”, generando un riesgo evidente de confusión o de asociación indebida respecto del origen empresarial de los productos identificados.

WEGA Vs. WEGA

Esta Dirección observa que los signos cotejados “WEGA” (signo solicitado) y “WEGA” (marca registrada), son idénticos en su componente denominativo, por lo cual no resulta necesario un análisis exhaustivo adicional para determinar el riesgo de confusión existente, esto por cuanto como se evidencia el signo solicitado reproduce íntegramente la marca registrada y, si bien incorpora un elemento gráfico, dicha adición no es suficiente para conferirle distintividad frente a la marca previamente registrada.

En consecuencia, los consumidores podrían asumir erróneamente que se trata de la misma marca que ya conocen o inferir que el titular ha lanzado una nueva línea de productos. Por lo tanto, la coexistencia de estos signos en el mercado generaría un riesgo evidente de confusión respecto a su procedencia empresarial.

Al respecto se hace mención a lo manifestado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, proceso 21-IP-96, G.O. 318 de enero 26 de 1998. Citada en proceso 59-IP-2000, el primero de septiembre del año 2000, relativo a la marca MAX MARA, en el cual refirió lo siguiente:

"La comparabilidad entre marcas idénticas no requiere reglas distintas del cotejo, comparación simple y confrontación visual de dos signos idénticos para derivar de ellos el gravísimo riesgo de confusión, sin necesidad de acudir a métodos sofisticados, a elucubraciones mayores o a una elaboración del pensamiento o del raciocinio. Hasta en las pruebas más elementales de comprensión y asociación de ideas, que practican a los niños, basta con que ellos vean imágenes iguales para deducir de ellas una identidad determinada."

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

Ref. Expediente N° SD2025/0067999

conexión competitiva entre los productos y/o servicios⁴.

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

Clase 7: Filtros [partes de máquinas o de motores]; filtros para la limpieza del aire de refrigeración para motores; bujías de calentamiento para motores diésel; bujías de encendido para motores de explosión; bujías de encendido para motores diésel; economizadores de carburante para motores; convertidores de combustible para motores de combustión interna; correas de ventiladores para motores; correas para motores; radiadores de refrigeración para motores.

Los signos previamente registrados identifican:

Expedientes	Producto
922870767	Clase 7: Productos comprendidos en la clase 7 de la clasificación Internacional de Niza
13135551	Clase 7: motores eléctricos para máquinas industriales y piezas estructurales y de reemplazo para los mismos; motores de imán permanente y motores eléctricos, diferentes a vehículos terrestres; motores eléctricos, no para vehículos terrestres; motores de bomba para aplicaciones comerciales, industriales y residenciales y piezas estructurales y de reemplazo para los mismos; motores de dc y sincrónicos y piezas estructurales y de reemplazo para los mismos; motores de fracción, a saber, motores con fracción de potencia para bombas, sistemas de ventilación, extracción de zumo y no para vehículos terrestres; motores eléctricos para prueba de explosión, no para vehículos terrestres; motores eléctricos de alta eficiencia, no para vehículos terrestres; motores eléctricos para propósitos generales y de uso pesado, no para vehículos terrestres; motores eléctricos de bajo voltaje, no para vehículos terrestres; motores eléctricos de medio voltaje, no para vehículos terrestres; motores eléctricos de alto voltaje, no para vehículos terrestres; motores de anillo deslizante, no para vehículos terrestres; motores de inducción,

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° SD2025/0067999

no para vehículos terrestres; piezas de máquina tipo cojinetes; máquinas axiales, estatores como piezas de máquina; bobinas para máquinas, a saber, embobinados para máquinas; cabezales en la naturaleza de piezas para motores; lubricación de anillos en la naturaleza de piezas de máquina y motor, a saber, máquina y anillo para lubricación; motores eléctricos de corriente alterna con marco integral para máquinas; generadores eléctricos, turbogeneradores e hidro generadores; mandos de frecuencia variable, a saber, mandos de velocidad variable, inversores de frecuencia para controlar la velocidad y par de motores eléctricos.

14075787

Clase 7: Aparatos y máquinas para la transformación y procesado de productos alimenticios, máquinas de café y sus accesorios, aparatos para triturar hielo, máquinas para lavar vasos, máquinas para lavar vajilla, aparatos para moler.

Clase 9: Aparatos para dosificar, aparatos automáticos para la distribución de bebidas.

Clase 11: Tostadores de pan, aparatos para la producción de hielo, instalaciones de producción de vapor, de refrigeración, de secado y de distribución de agua.

Clase 21: Máquinas de café y sus accesorios; aparatos para triturar hielo, aparatos para moler.

Clase 30: Café, té, cacao, azúcar, sucedáneos del café.

Conexidad competitiva entre los productos del signo pretendido y los de las marcas registradas en las clases 7 - (Intercambiabilidad - identidad)

Esta Dirección encuentra que existe una relación de conexidad derivada de la intercambiabilidad que podría presentarse en el consumidor al encontrar dichos signos en el mercado, puesto que, en el caso particular, no existe duda acerca de la relación existente entre los productos que se identifican o se pretenden identificar en la clase 7 de la Nomenclatura Internacional.

En efecto, todos estos productos corresponden particularmente a *“máquinas, motores, partes de máquinas o de motores, así como piezas estructurales y de reemplazo para los mismos, entre otros”* lo que implica que son complementarios o sustituibles dentro de una misma cadena productiva. En ese sentido, los productos amparados por las marcas registradas podrían ser fácilmente reemplazados por aquellos identificados con el signo solicitado, dada su finalidad y afinidad funcional.

Por consiguiente, existe una conexión competitiva evidente entre los productos confrontados, en tanto comparten naturaleza, finalidad, función, canales de comercialización y público objetivo, lo que puede generar riesgo de confusión o de asociación empresarial en el mercado respecto del origen de los bienes, por lo cual el consumidor puede elegir entre unos u otros para satisfacer la misma necesidad. Con ello, se acredita lo dispuesto por la IP-100 de 2018 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Al presente análisis, se trae a colación lo manifestado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina respecto de la teoría de la interdependencia, a saber:

Ref. Expediente N° SD2025/0067999

“(…) 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”⁵.

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

Así, un signo susceptible de acarrear riesgo de confusión frente a un signo previamente registrado o solicitado en registro estará incurso en la causal analizada siendo imposible por tanto acceder a su registro, toda vez que el ordenamiento protege tanto los derechos del titular del signo previamente registrado como los derechos de los usuarios y consumidores a escoger libremente y sin distorsiones los productos y servicios ofrecidos en el mercado.

En consecuencia, el signo objeto de la solicitud está comprendido en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

En mérito de lo expuesto esta Dirección,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Negar el registro de la Marca WEGA (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 7 de la Clasificación Internacional de Niza⁶, solicitada por R. NETO S.A., por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar de esta resolución a R. NETO S.A., 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 28 de enero de 2026



DANIEL MOR GARCIA

⁵ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 153-IP-2004.

⁶ 7: Filtros [partes de máquinas o de motores]; filtros para la limpieza del aire de refrigeración para motores; bujías de calentamiento para motores diésel; bujías de encendido para motores de explosión; bujías de encendido para motores diésel; economizadores de carburante para motores; convertidores de combustible para motores de combustión interna; correas de ventiladores para motores; correas para motores; radiadores de refrigeración para motores.

Ref. Expediente N° SD2025/0067999

DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

