

REPÚBLICA DE COLOMBIA

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 11537

Ref. Expediente N° SD2025/0040578

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 2 de mayo de 2025, Andres Posner Gallego, solicitó el registro de la Marca **ENPWR English Power** (Mixta) para distinguir productos y servicios comprendidos en la clase 9 y 41 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1073 del 17 de julio de 2025, **THE CLUB TM S.A.S** presentó oposición el 27 de agosto de 2025, contra el registro en todas las clases solicitadas, con fundamento en la causal de irregistrabilidad establecida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 del 2000 de la Comunidad Andina.

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

En el caso objeto de estudio, se demostrará lo siguiente: i) la marca solicitada ENPWR ENGLISH POWER (Mixta) y las marcas opositoras PWR POWER CLUB (Mixta) y Figurativa de Rayo poseen similitudes capaces de generar riesgo de confusión y/o de asociación; y ii) que las marcas en cuestión identifican productos y servicios conexos.

De este modo, se demostrará que The Club TM ostenta el derecho marcario para evitar legítimamente que la Solicitante acceda al registro de la marca ENPWR ENGLISH POWER (Mixta) para distinguir productos y servicios de las clases 9 y 41 de la Clasificación Internacional de Niza.

Para determinar si existe identidad o semejanza entre las marcas enfrentadas, es preciso realizar un cotejo entre ellas de conformidad con las reglas que ha dispuesto la jurisprudencia andina y, posteriormente, establecer si se presenta el riesgo de confusión y de asociación referido.
(...)

A continuación, se realiza un análisis comparativo sobre los componentes ortográficos del signo solicitado y de las marcas opositoras:

		Raíz	Consonantes	Vocales
Marca opositora	PWR POWER CLUB	P-W-R	P-W-R P-W-R C-L-B	O-E U
Marca solicitada	ENPWR ENGLISH POWER	E-N-P-W-R	N-P-W-R N-G-L-S-H P-W-R	O-E E-I O-E

Como se observa, las marcas confrontadas poseen la misma raíz, así como cadenas consonánticas y vocálicas casi idénticas, sin que la inclusión de la partícula “EN” o la palabra “ENGLISH” en la marca solicitada diluya el riesgo de confusión y/o de asociación entre los signos, ya que ambos evocan un concepto idéntico.

De esto se puede concluir que la marca solicitada ENPWR ENGLISH POWER reproduce ortográficamente y casi por completo a la marca opositora PWR POWER

¹ 9: Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesaje, de medición, de señalización, de control (inspección), de salvamento y de enseñanza; aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; discos compactos, DVD y otros soportes de grabación digitales; mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas de calcular, equipos de procesamiento de datos, ordenadores; software; extintores.

41: Educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales.



Ref. Expediente N° SD2025/0040578

CLUB (Mixta). Esto nos deja en un escenario donde claramente el consumidor se confundirá y asociará las marcas confrontadas, así como sus orígenes empresariales. (...)

Para dilucidar mejor la similitud desde el aspecto fonético, hemos realizado un ejercicio donde se pronuncia de manera sucesiva una marca y otra, de la siguiente manera:

**PWR POWER CLUB– ENPWR ENGLISH POWER – PWR POWER CLUB
ENPWR ENGLISH POWER – PWR POWER CLUB – ENPWR ENGLISH POWER**

Este comparativo fonético revela que las pronunciaciones de ambas marcas conducen a una respuesta sonora muy semejante, lo que inevitablemente llevaría a los consumidores y demás participantes del mercado a confundir ambas marcas.

Considerando que el aspecto fonético de las marcas está vinculado con su composición ortográfica, la cual determina el sonido que emitirá de cada una, es claro que las marcas en conflicto guardan similitudes fonéticas capaces de inducir a error a los consumidores

(...)

Para evidenciar la similitud visual entre los signos cotejados, a continuación, se realiza un ejercicio de superposición de los elementos gráficos, donde se verá que la identidad es evidente:

Elemento gráfico marca opositora Marcas cotejadas sobrepuestas Elemento gráfico marca solicitada



Este ejercicio de superposición evidencia que ambas marcas contienen un rayo que evoca la idea de poder (en inglés “power”).

Visto lo anterior, se trata de figuras idénticas que se encuentran en un tamaño y una posición predominante dentro de los conjuntos marcarios susceptibles de generar confundibilidad y asociación entre los signos cotejados.

(...)

Como puede observarse, los servicios identificados por las marcas son idénticos, ya que ambas distinguen servicios de formación. Además, los productos de la clase 9 que pretende identificar la marca en solicitud atienden al material pedagógico con que se prestarían dichos servicios.

(...)

Para evidenciar mejor la conexidad entre los servicios identificados, se abordarán algunos de los criterios establecidos por el TJCA:

Criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad: ambas marcas identifican servicios de formación, lo que implica que sus ofertas son idénticas y claramente sustituibles entre sí. Por lo tanto, es factible que los consumidores consideren que pueden sustituir razonablemente los servicios de formación de The Club TM por los de la Solicitante y viceversa. En cualquier caso, unos y otros cumplen la misma finalidad y suplen la misma necesidad que consiste en proporcionar acceso a la información académica, cultural, deportiva, etc., ya sea a través de centros físicos de formación o de herramientas tecnológicas pedagógicas.

Criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad: ambas marcas identifican servicios de formación, lo que implica que sus ofertas son idénticas y claramente sustituibles entre sí. Por lo tanto, es factible que los consumidores consideren que pueden sustituir razonablemente los servicios de formación de The Club TM por los de la Solicitante y viceversa. En cualquier caso, unos y otros cumplen la misma finalidad y suplen la misma necesidad que consiste en proporcionar acceso a la información académica, cultural, deportiva, etc., ya sea a través de centros físicos de formación o de herramientas tecnológicas pedagógicas.

Criterio de razonabilidad: es plausible que un empresario que ofrece servicios de formación incurra en el desarrollo de herramientas pedagógicas, ya que es común que los empresarios del sector educativo amplíen su oferta para integrar servicios con productos de esta naturaleza.

Por lo tanto, resulta razonable que los consumidores piensen que entre las marcas opositoras PWR POWER CLUB (Mixta) y Figurativa de Rayo y el signo solicitado, ENPWR ENGLISH POWER, y sus titulares existe una colaboración o que incluso pertenecen al mismo empresario y que una u otra atienden a una expansión del negocio.

(...)

Ref. Expediente N° SD2025/0040578

Entre las marcas en conflicto se configura riesgo de confusión directo e indirecto, toda vez que, el consumidor podría llegar a confundir el origen empresarial, asociándolos erradamente a la misma empresa debido a la similitud entre las marcas. Esta similitud podría llevar al consumidor a adquirir los productos o servicios de la marca solicitada, ENPWR ENGLISH POWER, pensando equivocadamente que está adquiriendo los servicios de PWR POWER CLUB (Mixta) y Figurativa de Rayo, sin que esto sea así.

Que dentro del término concedido para tal efecto, **Andres Posner Gallego**, dio respuesta a la oposición presentada argumentando lo siguiente:

Conforme al principio de visión de conjunto (TJCA, Proceso 84-IP-2015, G.O. 2568), el cotejo debe realizarse apreciando el signo en su totalidad, descartando los elementos genéricos o de uso común.

La evocación conceptual de ENPWR ENGLISH POWER —centrada en el empoderamiento académico y la energía cognitiva— pertenece a una dimensión intelectual, distinta y lejana de la connotación corporal, atlética o fitness que caracteriza a PWR POWER CLUB.

A. Diferenciación denominativa, fonética y conceptual

Estructura y vocablos dominantes

La marca solicitada ENPWR ENGLISH POWER posee una estructura más extensa y compleja.

El término ENGLISH no es un añadido accesorio: redirecciona completamente la connotación hacia la enseñanza de idiomas, dentro del ámbito educativo-digital, opuesto al deportivo de la opositora.

El prefijo “EN-” evoca el verbo empower (empoderar), aportando una connotación de energía cognitiva y desarrollo académico.

Diferencia fonética y semántica

Fonéticamente, los signos ENPWR ENGLISH POWER y PWR POWER CLUB son completamente distintos en ritmo, acentuación y longitud.

El primero presenta una doble secuencia sonora compuesta (“en-pu-er en-english power”), mientras que el segundo tiene una cadencia breve y seca (“piu-er power club”).

El contraste de número de sílabas, acentuación y presencia del término ENGLISH imposibilita la confusión auditiva incluso en condiciones de percepción imperfecta.

Además, al analizar la impresión global de ambos signos, es evidente que las denominaciones ENPWR ENGLISH POWER y PWR POWER CLUB no solo difieren fonéticamente, sino que suenan completamente distintas en su conjunto, tanto por su estructura y ritmo como por la incorporación del término “ENGLISH”, ausente en la marca opositora.

Esta divergencia auditiva refuerza la imposibilidad de asociación, en línea con los criterios establecidos por el TJCA – Proceso 84-IP-2015, donde se exige valorar la “sonoridad total” del signo en la mente del consumidor medio.

(...)

La protección de una marca depende de su fuerza distintiva, y tanto “POWER” como “PWR” son vocablos genéricos y de uso común en numerosos sectores (tecnología, fitness, alimentos, software, educación). Por tanto, no pueden ser objeto de monopolio exclusivo.

Carácter genérico de “POWER” y “PWR”

Los términos “POWER” y “PWR” han sido ampliamente registrados en diversas clases y sectores, como lo evidencian Gatorade Power, PWRFOODS, Chicago Digital Power, entre otros (ver Anexo II).

(...)

Ref. Expediente N° SD2025/0040578

Carácter genérico del símbolo del rayo

El rayo es un ícono universal para denotar energía o velocidad, utilizado ampliamente en industrias diversas (Gatorade, Rayovac, AC/DC, The Flash, entre otras).

En la marca ENPWR ENGLISH POWER, el rayo se integra en la tipografía con una estética tecnológica y educativa; mientras que en la marca opositora aparece aislado, típico de la identidad visual fitness.

Su nivel de protección, por tanto, es mínimo.

(...)

Comparativo visual de los elementos figurativos

Se adjunta Anexo Visual Comparativo, donde se observa que:

- *El rayo de ENPWR ENGLISH POWER está integrado en la tipografía, con estética tecnológica y educativa.*

- *El rayo de PWR POWER CLUB es un ícono independiente, de trazo grueso y con connotación deportiva, propio del sector fitness.*

(...)

Conclusión de similitud:

La supuesta cercanía se basa en elementos débiles (POWER, PWR y el rayo). El conjunto ENPWR ENGLISH POWER es plenamente distintivo y fonéticamente inconfundible gracias a la presencia de los elementos “EN-” y “ENGLISH”, que le confieren identidad propia.

(...)

La naturaleza, finalidad y público objetivo de ambos servicios son claramente disímiles. Mientras la opositora se dedica al bienestar físico y entrenamiento deportivo, el solicitante se orienta a la educación lingüística y tecnológica, dentro de un ecosistema digital y académico.

(...)

La presencia de la Clase 9, correspondiente a software educativo y herramientas digitales de aprendizaje, refuerza aún más la separación sectorial.

Se trata de un mercado tecnológico y virtual, sin contacto con los canales ni la finalidad del sector fitness o deportivo.

Por tanto, no existe ningún punto de intersección competitivo o comercial.

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

Ref. Expediente N° SD2025/0040578

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 marcas previamente registradas

Las marcas opositoras son las siguientes:

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado	Vigencia
Mixta	PWR POWER CLUB	THE CLUB TM S.A.S	15312545	10	41	Marca	Registrada	15 feb. 2027
Figurativa	-	THE CLUB TM S.A.S	SD2017/0007710	11	41	Marca	Registrada	02 ago. 2027

Facultad oficiosa de la administración

Visto el Registro Nacional de Propiedad Industrial, se encontró la siguiente información

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 (dentrífico) 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.



Resolución N° 11537

Ref. Expediente N° SD2025/0040578

relevante para el presente examen de registrabilidad:

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado	Vigencia
Mixta	PWR Domestic	POWERHHO S.A.S.	SD2020/0020979	11	9, 37	Marca	Registrada	20 ago. 2031
Mixta	PWR Hybrid	POWERHHO S.A.S.	SD2020/0020973	11	9, 37	Marca	Registrada	20 ago. 2031
Mixta	PWR Engine	POWERHHO S.A.S.	SD2020/0020980	11	9, 37	Marca	Registrada	20 ago. 2031
Mixta	PWR La energía de la innovación	POWERHHO S.A.S.	SD2020/0020982	11	9, 37	Marca	Registrada	20 ago. 2031

Los signos a comparar son los siguientes:



La marca solicitada a registro es de naturaleza mixta, compuesta por a palabra estilizada “enpwr” en letras blancas y gruesas, ubicada dentro de una burbuja de diálogo de color púrpura; la letra “o” está sustituida por un símbolo de rayo. Debajo de la burbuja aparece la frase “English Power” en tipografía más pequeña y también en color púrpura.



Las marcas opositoras son de naturaleza mixta y figurativa, compuesta un marco rectangular que contiene, en el lado izquierdo, las letras en mayúscula “PWR” en tipografía gruesa. A la derecha del marco se ubica el texto “POWERCLUB FITNESS CENTER”, acompañado en la parte inferior por las inscripciones “EST. 2020” y “BGC”. Desde el borde derecho del rectángulo sobresale un rayo rojo de gran tamaño. La marca figurativa consiste en un rayo rojo de gran tamaño.



Ref. Expediente N° SD2025/0040578

Antecedentes
 PWR Domestic PWR Hybrid PWR Engine PWR La energía de la innovación PWR Domestic PWR Hybrid, PWR Engine, PWR La energía de la innovación

Las marcas halladas de oficio son de naturaleza mixta, compuestas por el elemento nominativos PWR, el cual aparece en letras mayúsculas negras y de trazo grueso, el cual se acompaña de otras expresiones Domestic, Hybrid, Engine y La energía de la innovación. Sobre y debajo del texto se cruzan líneas diagonales en diferentes tonos, que añaden un elemento gráfico y enmarcan la composición.

Jurisprudencia

Comparación entre signos mixtos

En cuanto a la comparación de signos mixtos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha reiterado que debe ser tenido en cuenta el elemento predominante en cada signo, bien sea el gráfico o el denominativo.

Si en ambas marcas predomina el elemento denominativo, el cotejo se debe analizar de acuerdo con las reglas de comparación para signos nominativos, a ser:

- “(i) 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.
- “(ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deporten: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deportólogo.



Ref. Expediente N° SD2025/0040578

Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:

- *Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.*

- *Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.*

- *Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto.*

(iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

(iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación.

(v) 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”.⁴

Por su parte, si el elemento predominante es el gráfico, el cotejo obedecerá las siguientes reglas para el cotejo de signos puramente figurativos o gráficos:

“(i) Se debe realizar una comparación gráfica y conceptual, ya que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que la marca figurativa suscite en la mente de quien la observe,

(ii) Entre los dos elementos de la marca gráfica figurativa, el trazado y el concepto, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer, por lo que a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión,

(iii) Si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro”.⁵

Finalmente, si al realizar la comparación se determina que en uno de los signos mixtos predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre los signos, a no ser que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión.

Comparación entre signos mixtos y figurativos

“Al comparar una marca mixta con una figurativa, es importante determinar cuál es el elemento dominante en la marca mixta, si el denominativo o el gráfico; si la denominación

⁴ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial. Proceso 78-IP-2019.

⁵ Ibidem

Ref. Expediente N° SD2025/0040578

causa mayor impacto, es en la palabra o palabras donde se centra su fuerza distintiva y no podrá generarse confusión con una marca figurativa, ya que el distintivo de la primera estará en el conjunto pronunciable y el de la otra en la imagen y el concepto que expresa la marca figurativa". (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso No. 023–IP–2004, 02 de julio de 2004).

Por el contrario, si se determina que el elemento distintivo es el gráfico, se deberá realizar el análisis de confundibilidad teniendo en cuenta los dos elementos constitutivos de este tipo de marcas, es decir, el trazo y el concepto. El análisis del trazado debe tener en cuenta las figuras o líneas de los dibujos que forman el signo marcario y el concepto se refiere a la idea que el dibujo suscita en la mente de quien lo observa⁶; siendo este último el que suele prevalecer:

"Para determinar la existencia de confundibilidad en esta clase de marcas la Jurisprudencia del Tribunal Andino, ha expresado que entre los dos elementos de la marca gráfica figurativa: el trazado y el concepto, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer; por lo que, a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión".⁷

De encontrarse que los signos en confrontación evocan un concepto, es necesario realizar su comparación tanto en el plano gráfico como en el plano conceptual. Al respecto, el tratadista Carlos Fernández-Nóvoa señala que:

"(...) La semejanza de las marcas figurativas en el plano gráfico deberá efectuarse de acuerdo con los criterios establecidos para comparar las marcas puramente gráficas"⁸, es decir, tomando en consideración la pauta de la visión en conjunto.

Si desde el punto de vista gráfico no existe semejanza entre las marcas, *"no será indispensable proceder al análisis de las marcas en el plano conceptual"*⁹. Si, por el contrario, existen semejanzas desde el punto de vista gráfico, *"deberá procederse a examinar las correspondientes marcas en el plano conceptual (...) habrá que determinar si los signos considerados gráficamente dispares, evocan o no un concepto concreto idéntico o equivalente"*¹⁰.

Análisis comparativo frente a marcas opositoras

Esta Dirección observa que el elemento nominativo del signo solicitado a registro es el preponderante en su conjunto, 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 este signo, 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 mayor medida que el elemento gráfico. Así las cosas, y teniendo en cuenta la naturaleza de los signos opositores, corresponde realizar el estudio de conformidad con las reglas de cotejo para signos nominativos.

⁶ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial. Proceso 477-IP-2016.

⁷ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 84-IP-2007.

⁸ FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos, Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales, primera edición, pág. 240.

⁹ Óp. Cit., pág. 241.

¹⁰ Óp. Cit., pág. 241.

Ref. Expediente N° SD2025/0040578

En este orden de ideas, es posible determinar que los signos bajo análisis son similarmente confundibles. Nótese que el signo solicitado reproduce las expresiones “PWR” y “Power” de los signos opositores, expresiones que son fantasiosas respecto de los productos y servicios ubicados en la Clase 41 solicitada. Debe resaltarse que la marca opositora es la única actualmente registrada en la Clase 41 que hace uso de la combinación de letras PWR.

Si bien el signo solicitado a registro incluye dentro de su composición otros elementos gráficos y nominativos estos no diluyen en lo más mínimo la similitud derivada de la coincidencia de la combinación de las letras PWR. Inclusive, a pesar de la preponderancia del elemento nominativo, como se indicó previamente, debe resaltarse que el signo solicitado reproduce parte de los elementos gráficos del signo opositor, como lo es la imagen de un rayo.

Debe resaltarse que las expresiones “English power” del signo solicitado a registro, son expresiones de uso común dentro de la Clase 41 solicitada a registro, al referirse a características de los servicios que se pretenden distinguir con el signo solicitado a registro. Por ende, no es posible predicar que dichas expresiones sean apropiables en exclusiva por un solo competidor.

De aceptarse tales diferencias ligeras como elementos diferenciadores entre los signos, se estaría permitiendo que terceros se apropiaran de marcas registradas, so pretexto de que la inclusión de nuevos elementos en el signo solicitado despierta una impresión de conjunto diferente a la de la marca previamente registrada.

Así mismo, se debe resaltar que los consumidores no suelen guardar un recuerdo perfecto de las marcas que los son presentadas y mucho menos verán los signos uno al del otro. Por lo tanto, los referidos signos no pueden coexistir en el mercado sin generar confusión en el consumidor respecto de su procedencia empresarial.

Sumado a lo anterior, se debe recalcar que es deber de esta Dirección el velar por los derechos de propiedad industrial legalmente concedidos, es imperativo impedir la vulgarización de las marcas que se encuentran registradas y vigentes, lo cual puede darse, entre otros, cuando se permite el registro de signos confundibles con marcas registradas y que identifican servicios o productos relacionados, bajo la excusa de tener algún elemento adicional de cualquier tipo. De ser de recibo tal táctica se estaría dando cabida a que terceros se apropiaran de marcas registradas, bajo el falaz argumento de que la inclusión de nuevos elementos en el signo solicitado despierta una impresión de conjunto diferente a la de la marca unitaria. Adicional a lo anterior, se induciría al consumidor a error, quien puede llegar a considerar que la marca solicitada se constituye en una variación y/o innovación de la marca previamente registrada.

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.

Comparación frente a marcas halladas de oficio

Dada la preponderancia del elemento nominativo del signo solicitado a registro y de los signos hallados de oficio, corresponde realizar el estudio de conformidad con las reglas de cotejo para signos nominativos.

Así las cosas, esta Dirección encuentra que los signos bajo análisis son similarmente confundibles, toda vez que comparten la misma combinación de letras PWR y dicha combinación es el elemento preponderante y con la mayor carga de distintividad dentro de cada uno de los conjuntos marcarios bajo análisis.

Ref. Expediente N° SD2025/0040578

Nótese que las marcas halladas de oficio hacen uso de la combinación PWR, junto con otras expresiones, manteniendo siempre en cada conjunto, un tamaño destacado.

Por su parte, en el signo solicitado a registro la expresión ENPWR es la preponderante en su conjunto, dada su ubicación, tamaño y disposición dentro de un globo de dialogo y de hecho, debe resaltarse que la letra “p” del signo solicitado incluye un rayo dentro de su diseño, lo cual refuerza aún más su preponderancia dentro del conjunto marcario solicitado.

Así las cosas, es posible deducir que el signo solicitado a registro reproduce el elemento preponderante de las marcas halladas de oficio, por lo cual, al ser analizado de forma sucesiva y en su conjunto, se concluye que es capaz de generar riesgo de confusión o asociación con las marcas previamente registradas.

Como se indicó previamente, las demás expresiones que conforman los signo bajo análisis no pueden ser consideradas como elementos con la capacidad de diluir la latente similitud entre el elemento nominativo preponderante de cada una de las marcas analizadas. Dichas expresiones, al ser evocativas o de uso común dentro de la Clase 9 solicitada no pueden ser apropiadas en exclusiva por ningún participante del mercado, al ser necesarias para describir los productos de dicha clase o sus cualidades.

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:

9: Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesaje, de medición, de señalización, de control (inspección), de salvamento y de enseñanza; aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; discos compactos, DVD y otros soportes de grabación digitales; mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas de calcular, equipos de procesamiento de datos, ordenadores; software; extintores.

41: Educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales.

Los signos confrontados identifican:

Expedientes	Productos y servicios
-------------	-----------------------

SD2020/0020979	(9): Analizadores de Motores, Mandos electrónicos para motores; mandos electrónicos para servomotores; aparatos de conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos de control eléctricos y electrónicos para aparatos o instalaciones de ventilación; aparatos de control de flujo de gas; aparatos de control térmico; aparatos de control de velocidad para vehículos; aparatos de control y registro del rendimiento de máquinas; aparatos e instrumentos de control [inspección]; aparatos e instrumentos de control eléctricos y electrónicos; aparatos e instrumentos de medición; aparatos e instrumentos
-----------------------	--

Ref. Expediente N° SD2025/0040578

de medición y control; aparatos eléctricos de control; aparatos eléctricos de control, prueba y monitorización; aparatos eléctricos de medición.

(37): Instalación, reparación y mantenimiento de condensadores, condensadores de vapor, radiadores de motor, recalentadores de aire y tubos de caldera; mantenimiento y reparación de vehículos a motor; mantenimiento, revisión, reglaje y reparación de motores; reacondicionamiento de motores desgastados o parcialmente destruidos; reacondicionamiento de máquinas y motores desgastados o parcialmente destruidos; reglaje de motores; reglaje de motores de automóviles; reglaje de vehículos automóviles y motores; reparación de filtros de máquinas y motores; reparación o mantenimiento de motores eléctricos; reparación o mantenimiento de motores eléctricos y suministro de información al respecto; reparación o mantenimiento de vehículos de motor de dos ruedas, así como suministro de información al respecto; reparación y mantenimiento de motores; reparación y mantenimiento de motores de vehículos automóviles; reparación y mantenimiento de vehículos automóviles y sus partes, así como de motores de vehículos automóviles y sus partes; reparación, mantenimiento, revisión, desmontaje, reconstrucción y limpieza de motores de vehículos y sus partes; revisión de motores; suministro de información sobre la reparación y el mantenimiento de motores eléctricos; transformación y reglaje de automóviles de serie y de sus motores.

SD2020/0020973 (9): Analizadores de Motores, Mandos electrónicos para motores; mandos electrónicos para servomotores; aparatos de conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos de control eléctricos y electrónicos para aparatos o instalaciones de ventilación; aparatos de control de flujo de gas; aparatos de control térmico; aparatos de control de velocidad para vehículos; aparatos de control y registro del rendimiento de máquinas; aparatos e instrumentos de control [inspección]; aparatos e instrumentos de control eléctricos y electrónicos; aparatos e instrumentos de medición; aparatos e instrumentos de medición y control; aparatos eléctricos de control; aparatos eléctricos de control, prueba y monitorización; aparatos eléctricos de medición.

(37): Instalación, reparación y mantenimiento de condensadores, condensadores de vapor, radiadores de motor, recalentadores de aire y tubos de caldera; mantenimiento y reparación de vehículos a motor; mantenimiento, revisión, reglaje y reparación de motores; reacondicionamiento de motores desgastados o parcialmente destruidos; reacondicionamiento de máquinas y motores desgastados o parcialmente destruidos; reglaje de motores; reglaje de motores de automóviles; reglaje de vehículos automóviles y motores; reparación de filtros de máquinas y motores; reparación o mantenimiento de motores eléctricos; reparación o mantenimiento de motores eléctricos y suministro de información al respecto; reparación o mantenimiento de vehículos de motor de dos ruedas, así como suministro de información al respecto; reparación y mantenimiento de motores; reparación y mantenimiento de motores de vehículos automóviles; reparación y mantenimiento de vehículos automóviles y sus partes, así como de motores de vehículos automóviles y sus partes; reparación, mantenimiento, revisión, desmontaje, reconstrucción y limpieza de motores de vehículos y sus partes; revisión de motores; suministro de información sobre la reparación y el mantenimiento de motores eléctricos; transformación y reglaje de automóviles de serie y de sus motores.

Ref. Expediente N° SD2025/0040578

SD2020/0020980 (9): Analizadores de Motores, Mandos electrónicos para motores; mandos electrónicos para servomotores; aparatos de conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos de control eléctricos y electrónicos para aparatos o instalaciones de ventilación; aparatos de control de flujo de gas; aparatos de control térmico; aparatos de control de velocidad para vehículos; aparatos de control y registro del rendimiento de máquinas; aparatos e instrumentos de control [inspección]; aparatos e instrumentos de control eléctricos y electrónicos; aparatos e instrumentos de medición; aparatos e instrumentos de medición y control; aparatos eléctricos de control; aparatos eléctricos de control, prueba y monitorización; aparatos eléctricos de medición.

(37): Instalación, reparación y mantenimiento de condensadores, condensadores de vapor, radiadores de motor, recalentadores de aire y tubos de caldera; mantenimiento y reparación de vehículos a motor; mantenimiento, revisión, reglaje y reparación de motores; reacondicionamiento de motores desgastados o parcialmente destruidos; reacondicionamiento de máquinas y motores desgastados o parcialmente destruidos; reglaje de motores; reglaje de motores de automóviles; reglaje de vehículos automóviles y motores; reparación de filtros de máquinas y motores; reparación o mantenimiento de motores eléctricos; reparación o mantenimiento de motores eléctricos y suministro de información al respecto; reparación o mantenimiento de vehículos de motor de dos ruedas, así como suministro de información al respecto; reparación y mantenimiento de motores; reparación y mantenimiento de motores de vehículos automóviles; reparación y mantenimiento de vehículos automóviles y sus partes, así como de motores de vehículos automóviles y sus partes; reparación, mantenimiento, revisión, desmontaje, reconstrucción y limpieza de motores de vehículos y sus partes; revisión de motores; suministro de información sobre la reparación y el mantenimiento de motores eléctricos; transformación y reglaje de automóviles de serie y de sus motores.

15312545 (41): Servicios de entrenamiento físico y deportivo; servicios de mantenimiento físico; cursos de gimnasia y de mantenimiento físico; preparación y gestión de actividades recreativas, deportivas y culturales; suministro de información sobre entrenamiento físico; toda clase de servicios de formación, educación y esparcimiento.

SD2020/0020982 (9): Analizadores de Motores, Mandos electrónicos para motores; mandos electrónicos para servomotores; aparatos de conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos de control eléctricos y electrónicos para aparatos o instalaciones de ventilación; aparatos de control de flujo de gas; aparatos de control térmico; aparatos de control de velocidad para vehículos; aparatos de control y registro del rendimiento de máquinas; aparatos e instrumentos de control [inspección]; aparatos e instrumentos de control eléctricos y electrónicos; aparatos e instrumentos de medición; aparatos e instrumentos de medición y control; aparatos eléctricos de control; aparatos eléctricos de control, prueba y monitorización; aparatos eléctricos de medición.

(37): Instalación, reparación y mantenimiento de condensadores, condensadores de vapor, radiadores de motor, recalentadores de aire y tubos de caldera; mantenimiento y reparación de vehículos a motor; mantenimiento, revisión, reglaje y reparación de motores; reacondicionamiento de motores desgastados o parcialmente destruidos;

Ref. Expediente N° SD2025/0040578

reacondicionamiento de máquinas y motores desgastados o parcialmente destruidos; reglaje de motores; reglaje de motores de automóviles; reglaje de vehículos automóviles y motores; reparación de filtros de máquinas y motores; reparación o mantenimiento de motores eléctricos; reparación o mantenimiento de motores eléctricos y suministro de información al respecto; reparación o mantenimiento de vehículos de motor de dos ruedas, así como suministro de información al respecto; reparación y mantenimiento de motores; reparación y mantenimiento de motores de vehículos automóviles; reparación y mantenimiento de vehículos automóviles y sus partes, así como de motores de vehículos automóviles y sus partes; reparación, mantenimiento, revisión, desmontaje, reconstrucción y limpieza de motores de vehículos y sus partes; revisión de motores; suministro de información sobre la reparación y el mantenimiento de motores eléctricos; transformación y reglaje de automóviles de serie y de sus motores..

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 de oficio entre productos de la Clase 9 Internacional.

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 elementos en relación género – especie, ubicados en la misma clase del nomenclador internacional.

En efecto, nótese como los productos que pretende identificar el signo solicitado a registro, consistentes en *aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad*. Por ende, comparten finalidades, público consumidor y canales de comercialización. Razón por la cual no resulta necesario profundizar en su análisis.

Así mismo, productos como *Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesaje, de medición, de señalización, de control (inspección), de salvamento y de enseñanza* son el género de la especie de productos como *Mandos electrónicos para motores; mandos electrónicos para servomotores*.

De conformidad con lo anterior, los productos distinguidos por el signo previo pueden provenir del mismo origen empresarial de los productos que se pretenden amparar por el signo solicitado, en la medida que comparten una naturaleza afín, productos tecnológicos, por lo que es posible que el consumidor entienda erróneamente que quien se encarga de fabricar y comercializar los artículos registrados también se dedica a la fabricación y comercialización de los productos solicitados a registro.

Conexión competitiva entre servicios de la Clase 41 internacional

Esta Dirección encuentra que los signos bajo análisis identifican servicios similares en la misma Clase del Nomenclador. Nótese que el signo solicitado a registro pretende distinguir servicios relacionados con *Educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales*. Por su parte, la marca opositora distingue servicios consistentes en *entrenamiento físico y deportivo; servicios de mantenimiento físico; cursos de gimnasia*

Ref. Expediente N° SD2025/0040578

y de mantenimiento físico; preparación y gestión de actividades recreativas, deportivas y culturales; suministro de información sobre entrenamiento físico; toda clase de servicios de formación, educación y esparcimiento.

Si bien pueden diferir en ciertos aspectos de redacción, en esencia se trata del mismo tipo de servicios ubicados en la Clase 41 del Nomenclátor, los cuales comparten la misma finalidad de formación física o recreación lo cual permite deducir que se su público objetivo y canales de prestación serán los mismos.

En este orden de ideas, dada la alta similitud de los signos bajo análisis y la estrecha relación entre los productos y servicios que pretenden distinguir, esta Dirección considera necesario dar aplicación a la teoría de la interdependencia:

“La doctrina advierte que cuando los signos sean idénticos o muy semejantes, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los productos o servicios a los que se aplican. Y a la inversa, esto es, cuando los productos o servicios sean idénticos o muy similares, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los signos enfrentados.”¹¹

Como puede verse, en el presente caso se está frente a signos altamente similares que pretenden identificar productos y servicios estrechamente relacionados.

Por tanto, tenemos que, bajo las reglas de la sana crítica, es posible predicar que el presupuesto de razonabilidad es cumplido por las marcas en comento.

Dada la cobertura de los signos enfrentados, esta Dirección encuentra que es posible que los mismos sean ofrecidos por el mismo empresario determinando la posibilidad real de que los consumidores se vean inducidos en falsas asociaciones derivadas de las prácticas habituales en el mercado, máxime cuando se trata de configuraciones semejantes.

Conclusión

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

En mérito de lo expuesto esta Dirección,

RESUELVE

ARTÍCULO 1: Declarar fundada la oposición interpuesta por **THE CLUB TM S.A.S.**

ARTÍCULO 2: Negar el registro de la Marca **ENPWR English Power** (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza¹², solicitada por **Andres Posner Gallego**, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO 3: Negar el registro de la Marca **ENPWR English Power** (Mixta) para

¹¹ Interpretación Prejudicial Proceso 96-IP-2006. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina cita a BERCOVITZ, Alberto: “Apuntes de Derecho Mercantil”, Editorial Aranzadi S.A., Navarra - España, 2003, p. 475.

¹² 9: Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesaje, de medición, de señalización, de control (inspección), de salvamento y de enseñanza; aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; discos compactos, DVD y otros soportes de grabación digitales; mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas de calcular, equipos de procesamiento de datos, ordenadores; software; extintores..

Resolución N° 11537

Ref. Expediente N° SD2025/0040578

distinguir servicios comprendidos en la clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza¹³, solicitada por **Andres Posner Gallego**, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO 4: Notificar a **Andres Posner Gallego**, solicitante del registro y a **THE CLUB TM 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 5: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 19 de febrero de 2026



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

¹³ **41:** Educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales.

