

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 22331

Ref. Expediente N° SD2025/0076315

Por la cual se decide una solicitud de registro

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

CONSIDERANDO

Que por escrito presentado el día 30 de julio de 2025, la sociedad **Formex S.A.S.**, solicitó el registro de la Marca **VALUE (Nominativa)** para distinguir productos comprendidos en las Clases 7 y 11 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1075 del 8 de agosto de 2025, la sociedad **Zhejiang Value M&E Products Co., Ltd.**, presentó oposición contra la solicitud de registro en las Clases 7 y 11 Internacional con fundamento en las causales de irregistrabilidad contenidas en los literales a) y d) del artículo 136 y 137 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

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

“(i) La marca solicitada para registro, VALUE (Nominativa), consiste en la reproducción total de las marcas registradas VALUE de titularidad de ZHEJINGAN VALUE registradas en más de 40 países arriba listados.

(ii) Por otra parte, los productos que pretende identificar la marca solicitada se encuentran expresamente comprendidos dentro de la cobertura de las marcas opositoras; en efecto, máquinas, herramientas, motores, bombas de motores y demás, han sido amparadas por las marcas “VALUE” de mi poderdante, razón por la cual se configura una clara conexidad competitiva, derivada de la sustituibilidad, complementariedad y razonabilidad entre los productos. Esta vinculación funcional y comercial refuerza el riesgo de que el consumidor asuma erróneamente que ambos signos provienen de un mismo origen empresarial o guardan una relación económica.

(iii) Teniendo en cuenta la teoría de la interdependencia, conforme al cual un alto grado de identidad entre los signos y que existe una clara conexidad competitiva entre los productos que identifican, resulta evidente que el signo solicitado carece de registrabilidad. Su eventual concesión generaría un riesgo efectivo de confusión y asociación en los consumidores y atentaría contra los derechos previamente adquiridos por el titular de la familia marcaria “VALUE”

(iv) La marca VALUE de mi poderdante, está registrada a nivel mundial en múltiples países, estos registros otorgan a la marca de mi poderdante, una posición prioritaria en términos de protección y uso exclusivo de la denominación y los elementos gráficos

¹ 7: Máquinas y máquinas herramientas; motores (excepto motores para vehículos terrestres); Condensadores de refrigeración; bombas de refrigeración de motores; bombas para motores de refrigeración; radiadores de refrigeración de motores; radiadores de refrigeración para motores; equipos de movimiento y manipulación para sistemas de refrigeración; filtros ciclónicos antipolvo para sistemas de refrigeración de motores; aparatos de limpieza a vapor; electrodomésticos de limpieza; taladradoras; taladros eléctricos, neumáticos y de percusión; destornilladores eléctricos, neumáticos, inalámbricos y de tuercas [máquinas]; condensadores de aire, frigoríficos y para refrigerantes; avellanadores cónicos.

11: Aparatos de alumbrado, calefacción, producción de vapor, cocción, refrigeración, secado, ventilación y distribución de agua, así como instalaciones sanitarias; Acondicionadores de aire, incluidos industriales, comerciales, domésticos, portátiles, inteligentes, para oficina, residencias, tiendas y ventanas; aparatos inductores de aire [aire acondicionado]; evaporadores para aparatos y equipos de aire acondicionado; filtros de aire para unidades, aparatos y sistemas de aire acondicionado; instalaciones de aire acondicionado domésticas, comerciales, inteligentes, para automóviles, uso agrícola e industriales, incluidas las portátiles y centrales; ventiladores y ventiladores motorizados de aire acondicionado; impulsores, extractores y ventiladores como partes de instalaciones de aire acondicionado; purificadores de aire, incluidos eléctricos, industriales y domésticos; equipos y aparatos purificadores de aire, y sus filtros; aparatos, dispositivos y elementos de refrigeración, incluidos ambientales; disipadores de calor para aparatos de refrigeración; filtros para sistemas de refrigeración; aparatos eléctricos de refrigeración de espacios para uso doméstico.

Ref. Expediente N° SD2025/0076315

asociados.

(v) FORMEX es un distribuidor autorizado por mi poderdante, pues existe entre las partes un contrato de distribución entre ambas sociedades, así como soportes de factura de ventas por parte de mi poderdante a FORMEX, lo cual demuestra que esta última es plenamente consciente de que la marca que ha solicitado para registro no es de su titularidad, y éste solicitó el registro sin que medie ninguna autorización o licencia de uso por parte de mi representada.

(vi) Finalmente, la solicitud de registro de la marca VALUE presentada por FORMEX, configura el riesgo latente de que se lleven a cabo actos de competencia desleal, por cuanto el distribuidor autorizado en Colombia, sin autorización alguna, estaría obteniendo un aprovechamiento a título propio de la marca de titularidad de ZHEJINGAN VALUE, circunstancia que resulta contraria a la buena fe comercial y a los usos honestos en materia comercial.

(vii) Dado que la marca solicitada VALUE es idéntica a las marcas previamente registradas y que entre los productos identificados existe conexidad competitiva, su registro generaría un claro riesgo de confusión y asociación indebida en el consumidor. En consecuencia, la Superintendencia de Industria y Comercio debe denegar su registro, en aplicación de los principios de protección a la libre competencia, lealtad comercial y resguardo de la propiedad industrial.

De acuerdo con lo anterior, a continuación, se desarrollarán en detalle cada uno de los argumentos expuestos los cuales demuestran que las marcas en estudio no son susceptibles de coexistir pacíficamente en el mercado colombiano, puesto que se generaría un inminente riesgo de confusión y/o asociación para el consumidor.

(...)

En efecto y, como demostraremos a continuación, entre la expresión solicitada para registro y la marca previamente registrada existe identidad ortográfica, fonéticas y conceptuales que generan un riesgo de confusión y asociación para los consumidores.

a. Semejanzas ortográficas y visuales:

La similitud ortográfica y visual se presenta por “la sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión. La semejanza entre los signos existe si las vocales idénticas se hallan situadas en el mismo orden” (ibidem). Como se puede evidenciar, todos los criterios se cumplen para el caso bajo análisis, al realizar una apreciación sucesiva y en conjunto de las marcas en conflicto:

La sucesión de consonantes y vocales entre las marcas contrastadas son esencialmente idénticas.

VOCALES / SONIDOS VOCÁLICOS:

(VALUE) A-U-E

(VALUE) A-U-E

CONSONANTES / SONIDOS CONSONÁNTICOS:

(VALUE) V-L

(VALUE) V-L

Teniendo en cuenta lo anterior, es claro que la marca solicitada a registro reproduce de forma idéntica y completa la marca previamente registrada, sin agregar ningún elemento determinante que pudiera crear alguna diferencia y, en consecuyente, creando una confusión total e indiscutible.

Por tanto, existe una clara identidad entre ambos signos. Lo que genera pensar en los

Ref. Expediente N° SD2025/0076315

consumidores que los signos son de un único empresario.

Por último, lo cierto es que, si bien la marca de mi poderdante tiene un elemento gráfico y el signo solicitado es nominativo, es común que las empresas realicen actualizaciones en las imágenes corporativas, y con el fin de proteger la marca, registren marcas nominativas.

Por lo tanto, y como se puede apreciar, es claro que la marca solicitada es idéntica la marca registrada por mi poderdante y se encuentra total mente contenida en ella.

(...)

Resulta pertinente precisar que, las expresiones provenientes de idiomas extranjeros, como en este caso el inglés, en principio son consideradas como fantasiosas o sin significado conocido en el español, salvo que su significado sea de amplio y difundido uso en el mercado local, o que cercanía con la traducción al español sea tal que se pueda entender su significado tal y como ocurre en el caso concreto.

A este respecto, es importante tener en cuenta que el elemento primario para fijar la existencia o inexistencia de la semejanza entre marcas comparables es el significado de estas. Por lo tanto, teniendo en cuenta que tanto la marca objeto de oposición VALUE como las marcas VALUE de mi poderdante evocan la misma idea de “VALOR” los referidos signos no pueden coexistir en el mercado sin generar confusión en el consumidor respecto a su procedencia empresarial.

En el presente caso, se observa que los signos confrontados corresponden a la expresión idéntica “VALUE”, lo que permite concluir que, desde el punto de vista conceptual, son exactamente iguales. El término “VALUE” no constituye una expresión de uso común ni descriptiva dentro de las clases 7 y 11, por lo que no puede considerarse de libre utilización en dichos sectores.

En consecuencia, el uso del signo “VALUE” en la marca solicitada genera en el consumidor la impresión de que los productos identificados provienen de un mismo empresario o, en su defecto, que existe una vinculación económica entre los titulares de los signos, produciendo así un riesgo efectivo de confusión y asociación en el mercado.

(...)

En el presente caso, resulta pertinente aplicar el criterio de complementariedad como herramienta para demostrar la conexidad competitiva entre los productos identificados por la marca solicitada en la Clase 7 —compresores, bombas de aire, máquinas de succión— y los productos comprendidos en la Clase 11, como aires acondicionados, aparatos de ventilación y refrigeración.

Estos productos guardan una relación de dependencia funcional: los compresores y bombas de aire (Clase 7) constituyen componentes esenciales para el adecuado funcionamiento de los aparatos de aire acondicionado y refrigeración (Clase 11). Así, el consumidor reconoce que la adquisición de equipos de climatización presupone la existencia de mecanismos de compresión y succión de aire.

Esta complementariedad no es meramente circunstancial, sino estructural, lo que refuerza la percepción de que provienen de un mismo origen empresarial.

Ejemplo: Un compresor de aire (Clase 7) es indispensable para que un sistema de aire acondicionado (Clase 11) pueda operar de manera eficiente. La complementariedad es tan estrecha que ambos bienes suelen comercializarse dentro de una misma red de distribución.

(...)

Ref. Expediente N° SD2025/0076315

Desde la óptica del criterio de razonabilidad, existe conexidad competitiva cuando, atendiendo a la realidad del mercado, el consumidor puede considerar razonable que determinados productos provienen de un mismo empresario.

En este caso, el consumidor promedio puede razonablemente suponer que una empresa que fabrica compresores, bombas de aire y máquinas de vacío (Clase 7) también produce o comercializa aparatos de aire acondicionado, ventilación o refrigeración (Clase 11). Esta expectativa resulta lógica en mercados donde compañías del sector climatización y aire comprimido ofrecen de manera conjunta tanto los componentes técnicos (Clase 7) como los aparatos terminados (Clase 11).

Ejemplo: Empresas multinacionales como Daikin³ suelen ofrecer tanto compresores industriales como aparatos de aire acondicionado, lo que refuerza la percepción de un origen empresarial común.

(...)

El criterio de sustituibilidad se cumple cuando los productos en cuestión pueden ser razonablemente intercambiables desde la perspectiva del consumidor.

En este caso, si bien los compresores y bombas de aire (Clase 7) constituyen insumos o partes, en ocasiones el consumidor final puede optar por adquirir directamente un aparato de aire acondicionado completo (Clase 11) que ya incorpora tales componentes en su diseño. De este modo, algunos productos de la Clase 7 pueden llegar a ser sustituidos por productos terminados de la Clase 11, lo que incrementa el riesgo de confusión respecto del origen empresarial.

Ejemplo: Un comprador puede optar entre adquirir un compresor de aire independiente (Clase 7) para integrarlo a su sistema, o un aparato de aire acondicionado con compresor incorporado (Clase 11). Ambas opciones cumplen la misma función, aunque en niveles distintos de especialización.

El análisis de complementariedad, razonabilidad y sustituibilidad demuestra que los productos de las Clases 7 y 11 presentan una clara conexidad competitiva. Esta relación genera en el consumidor la percepción de que los productos identificados bajo el signo VALUE provienen de un mismo origen empresarial o que existe vinculación económica entre sus titulares, lo cual configura un riesgo efectivo de confusión y asociación en el mercado.

(...)

o Razonabilidad

El criterio de razonabilidad analiza si, desde la perspectiva del consumidor promedio, es lógico suponer que determinados productos provienen del mismo empresario. En el presente caso, la coincidencia dentro de la misma Clase 7, sumada a la identidad de productos, hace que sea natural y esperable que un mismo fabricante produzca o comercialice tanto compresores como bombas, radiadores o condensadores.

En el mercado, es común que compañías del sector de climatización y refrigeración ofrezcan líneas completas de productos, que incluyen desde piezas individuales (compresores o bombas) hasta sistemas integrados de mayor complejidad. Así, el consumidor percibe como razonable que todos estos bienes sean provistos bajo una misma marca o dentro de un mismo portafolio empresarial, lo que aumenta el riesgo de confusión si se permite la coexistencia de signos idénticos.

o Complementariedad

La complementariedad se cumple cuando los productos guardan una relación de dependencia funcional, de tal forma que la existencia o utilización de uno supone la

Ref. Expediente N° SD2025/0076315

necesidad del otro. En este caso, los bienes identificados en ambas solicitudes (bombas de aire, compresores, condensadores, radiadores, entre otros) se integran en sistemas técnicos comunes, como instalaciones de refrigeración o climatización industrial.

Por ejemplo, un compresor de aire no suele comercializarse de manera aislada, sino que se utiliza como parte esencial en sistemas que requieren además radiadores, condensadores y bombas para garantizar un funcionamiento eficiente. Esto implica que el consumidor perciba los productos enfrentados como partes interdependientes de un mismo conjunto industrial, lo que refuerza la idea de que provienen del mismo origen empresarial.

o Sustituibilidad

La sustituibilidad se presenta cuando los productos son razonablemente intercambiables para el consumidor, al cumplir funciones semejantes. En este caso, varios de los productos listados cumplen roles equivalentes o solapados: por ejemplo, una bomba de aire comprimido puede suplir la función de un compresor en ciertos contextos industriales, o bien, distintos tipos de condensadores pueden sustituirse entre sí en un sistema de refrigeración.

El hecho de que los bienes confrontados puedan responder a las mismas necesidades técnicas del usuario aumenta la percepción de intercambiabilidad y, por ende, la confusión sobre su origen empresarial. El consumidor no tendría herramientas para diferenciar si los productos provienen de empresas distintas, máxime cuando todos ellos son designados por el mismo signo VALUE.

(...)

En consecuencia, es evidente que la marca solicitada, pretende, hacerse con el nombre y reconocimiento de mi representada generando una enorme confusión en el público consumidor, dada la total identidad en los signos, así como en las descripciones en los productos, trayendo consigo una grave afectación para mi representada.

No sobra resaltar que tanto el posicionamiento de las marcas de mi poderdante en 40 países junto con el ramo especializado de los productos que se comercializan con la misma, hace evidente que el solicitante de la marca de la referencia tiene completo conocimiento de mi poderdante, su empresa, productos y fama.

(...)

Conforme a la evidencia mencionada, FORMEX S.A.S., aun conociendo esta situación ha decidido solicitar para registro la marca de mi poderdante, pretendiendo apropiarse de ésta sin que medie ninguna autorización o licencia de uso por parte de mi representada, vulnerando así los derechos previamente otorgados respecto de sus marcas.

En consecuencia, es evidente que en el presente caso se configuran los 3 requisitos establecidos para determinar que se cumple la causal de irreregistrabilidad de acuerdo con el literal d) del artículo 136 de la Decisión Andina 486, toda vez que, existe riesgo de confusión por cuanto los signos confrontados son idénticos e identifican productos conexamente competitivos y que existe un vínculo comercial previo entre el solicitante y opositor por ser FORMEX el distribuidor autorizado de ZHEJIANG VALUE en Colombia para la comercialización de productos identificados con la marca VALUE.

(...)

En virtud de lo anterior, es importante mencionar que el aprovechamiento de la reputación ajena constituye una forma desleal de competir, pues implica tener reconocimiento y fuerza en el mercado, a costa del esfuerzo de un tercero. Para el

Ref. Expediente N° SD2025/0076315

caso que nos compete, es evidente que FORMEX S.A.S. se está aprovechando del reconocimiento de las marcas de mi poderdante, toda vez que lo que busca es crear en el público una identidad con aquel oferente cual imita.

Además, el artículo 137 de la Decisión 486 establece que un registro marcario debe enmarcarse en la buena fe comercial y en prácticas mercantiles leales, evitando que las marcas sean utilizadas para facilitar o consolidar un acto de competencia desleal. La intención de FORMEX S.A.S. en registrar denominación VALUE demuestra un intento aprovechar la reputación previamente adquirida por ZHEJIANG VALUE, conducta que no solo distorsiona la libre competencia, sino que vulnera el principio de transparencia y publicidad en el sistema marcario.

Por lo anterior, la Superintendencia de Industria y Comercio debe denegar la solicitud de registro de la marca "VALUE" en aplicación de los principios de protección a la libre competencia, lealtad comercial y resguardo de la propiedad industrial, evitando que se consolide un escenario de confusión y explotación indebida de la reputación empresarial de mi poderdante."

Que dentro del término concedido para tal efecto, la sociedad **Formex S.A.S.**, no dio respuesta a la oposición.

Que mediante solicitud presentada el 22 de septiembre de 2025, la sociedad **Zhejiang Value M&E Products Co., Ltd.**, radicó modificación al signo objeto de estudio, en el sentido de que se inscriba la cesión de derechos sobre la solicitud de registro suscrita por parte de la sociedad **Formex S.A.S.**

Que el 29 de diciembre de 2025, la sociedad **Zhejiang Value M&E Products Co., Ltd.**, presentó memorial de complemento solicitando se suspenda la actuación administrativa hasta tanto no se resuelva la solicitud de cesión de la marca que ocupa la presente actuación administrativa.

Que el 25 de marzo de 2026, la sociedad **Zhejiang Value M&E Products Co., Ltd.**, presento desistimiento de la oposición presentada.

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.

Modificación a la solicitud de registro

El artículo 143 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, señala que: *"El solicitante de un registro de marca podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite. Del mismo modo podrá pedir la corrección de cualquier error material.*

Asimismo, la oficina nacional competente podrá sugerir al solicitante modificaciones a la solicitud en cualquier momento del trámite. Dicha propuesta de modificación se tramitará de conformidad con lo establecido en el artículo 144.

En ningún caso la modificación podrá implicar el cambio de aspectos sustantivos del signo o la ampliación de los productos o servicios señalados inicialmente en la solicitud. Si las normas nacionales lo permiten, se podrán establecer tasas para la solicitud de modificación."

Ref. Expediente N° SD2025/0076315

Análisis de la modificación a la solicitud de registro

Esta Dirección advierte que la variación pretendida resulta procedente, toda vez que no constituye una modificación sustancial al signo inicialmente solicitado. Se observa que la petición no solo cumple con los presupuestos normativos vigentes, sino que se encuentra debidamente soportada por el contrato de cesión aportado, el cual fue suscrito por las partes legitimadas. En este sentido, al tratarse de un acto de disposición sobre un derecho en formación que no amplía el espectro de protección ni altera la identidad de la solicitud original, se concluye que la transferencia se ajusta a los principios de legalidad.

Causales de irregistrabilidad en estudio

Literal a) del artículo 136 de la Decisión 486

No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.

Concepto de la norma

De acuerdo con la disposición andina citada, para que el registro de una marca sea negado se necesita que ella cumpla con varios supuestos de hecho. En primer lugar, que el signo solicitado sea idéntico a uno previamente solicitado o registrado por un tercero², esto es, que sea una reproducción exacta de éste y no permita ninguna clase de diferenciación entre los dos, o que existan semejanzas entre los signos a estudiar. El segundo supuesto de hecho es la identidad o relación existente entre los productos o servicios identificados por la marca solicitada a registro y la previamente solicitada o registrada³.

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

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

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

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

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

- El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos y servicios.** Existe conexión cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro. Para apreciar la sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc. La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio) de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con una relativa facilidad. A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí.
- La complementariedad entre sí de los productos o servicios.** Existe conexión cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro. Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentífrico) se complementa con el cepillo dental y con el hilo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza.
- La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad).** Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario. Así, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua embotellada.

Ref. Expediente N° SD2025/0076315

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.

Literal d) del artículo 136 de la Decisión 486

“No podrán registrarse como marcas aquellos signos que:

d) “Sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero, siempre que dadas las circunstancias su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación, cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el País Miembro o en el extranjero.”

Concepto de la norma.

Para la aplicación de la causal transcrita es requisito *sine qua non* que se presenten los siguientes supuestos:

- a) Que el signo solicitado sea idéntico o similar a un signo protegido en el País Miembro o en el extranjero.
- b) Que de permitir el registro solicitado se genere riesgo de confusión y,
- c) Que el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular de dicho signo protegido en el País Miembro o en el extranjero.

La causal de irregistrabilidad en estudio nace principalmente para evitar el aprovechamiento, a título personal, que intentan obtener indebidamente los representantes o distribuidores en razón a los contratos que suscriben con sociedades extranjeras, materializándose, en muchos casos, en la obtención de una marca escondidas del titular de la misma en otro país con el cual se mantiene o se mantenía una relación comercial.

Artículo 137 de la Decisión 486

El artículo 137 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina señala que *“cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro”*.

Concepto de la norma

El ordenamiento andino de propiedad industrial propugna por el disfrute de los derechos de manera sana, leal y transparente. En tal sentido, esta causal de irregistrabilidad se consagra con la finalidad de salvaguardar el desenvolvimiento honesto y transparente en el mercado y, para esto, trata de evitar que el registro de un signo como marca se use para ejecutar un acto de competencia desleal e impedir que se utilicen de mala fe las plataformas jurídicas de concesión de derechos marcarios.

El presupuesto de aplicación de la causal se sustenta en la Cláusula General de Competencia establecida en el artículo 7 de la Ley 256 de 1996, que dispone:

Ref. Expediente N° SD2025/0076315

“PROHIBICIÓN GENERAL. Quedan prohibidos los actos de competencia desleal. Los participantes en el mercado deben respetar en todas sus actuaciones el principio de la buena fe comercial.

En concordancia con lo establecido por el numeral 2o. del artículo 10 bis del Convenio de París, aprobado mediante Ley 178 de 1994, se considera que constituye competencia desleal, todo acto o hecho que se realice en el mercado con fines concurrenciales, cuando resulte contrario a las sanas costumbres mercantiles, al principio de la buena fe comercial, a los usos honestos en materia industrial o comercial, o bien cuando esté encaminado a afectar o afecte la libertad de decisión del comprador o consumidor, o el funcionamiento concurrencial del mercado”.

Por su parte el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina refiere a la causal consagrada en el artículo 137 de la Decisión 486 en los siguientes términos:

“(…) La anterior causal de irregistrabilidad se consagra con la finalidad de salvaguardar el desenvolvimiento honesto y transparente en el mercado y, para esto, trata de evitar que el registro de un signo como marca se use para ejecutar un acto de competencia desleal.

Por lo tanto, en el marco de los grupos de actos de competencia desleal arriba tratados, la autoridad nacional competente deberá establecer si el registro solicitado puede perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal. El primer grupo de actos, “actos de competencia desleal por confusión”, es el más emblemático en relación con el registro de un signo como marca, esto es cuando un competidor solicita el registro con la finalidad de generar confusión en el mercado como tal y, por lo tanto, de causar daño a otro competidor, estaremos en frente de la causal anotada.

(…) Por “indicio razonable” se debe entender todo hecho, acto u omisión del cual, por vía de la inferencia lógica, pueda derivarse una gran probabilidad de que el registro cuestionado se solicitó con el ánimo de aprovechar toda la carga económica, de penetración en el mercado y de calidad de los productos y servicios que conlleva el signo solicitado para registro”.

En este orden de ideas, a la corte consultante le será de gran utilidad analizar entre otros factores el conocimiento previo que tuviera el solicitante del signo idéntico o similar, lo que se podría concretar con compras realizadas del producto, importaciones, o visitas a los sitios web de la marca; inclusive este conocimiento previo podría inferirse de la participación de los productos amparados por esa marca en espectáculos de alto impacto masivo mundial, como un mundial de fútbol, unos juegos olímpicos, conciertos televisados, entre otros. Esto tiene su razón de ser en la facilidad con que el mundo de la información genera datos al instante y al detalle para la generalidad de la población y, por lo tanto, el conocimiento de los productos y servicios es de muy fácil acceso, inclusive en países donde no se han ingresado empresarialmente.⁴

De acuerdo con lo anterior, se puede señalar que para que estemos en presencia de indicios de un acto de competencia desleal que impida el registro de una marca, se deben presentar los siguientes presupuestos:

- a) Debe haber indicios razonables de que la solicitud se relaciona con un acto de competencia desleal y por tanto,
- b) Dichos indicios deben permitir inferir con claridad que el registro se solicitó para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal. Esto significa que debe existir una relación causal entre la solicitud del registro y el actual o potencial acto de competencia desleal.

⁴ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 279-IP-2015.

Ref. Expediente N° SD2025/0076315

Así las cosas, el artículo 137 contiene una causal de irregistrabilidad de naturaleza preventiva, que tiene por objeto evitar que el acto administrativo que concede el registro de una marca legitime a su titular para la comisión de un acto de competencia desleal debido al monopolio que otorga el registro marcario.

Nótese que la marca cumple diversas funciones en el mercado; a saber,

- a. Diferencia los productos y servicios que se ofertan
- b. Es indicadora de la procedencia empresarial
- c. Indica la calidad del producto o servicio que identifica.
- d. Concentra el Good Will del titular de la marca.
- e. Sirve de medio para publicitar los productos o servicios

Así, las marcas sirven como un mecanismo de protección al consumidor a través de sus funciones distintiva, de identificación de origen de los bienes y servicios, de garantía de calidad, evitando que se genere en el mercado engaño o confusión por equivocadas apreciaciones respecto de los productos y servicios protegidos.⁵

En tal sentido, las marcas presentan una faceta positiva, que implica para su titular el derecho de uso exclusivo de su signo de manera directa o bien, la autorización de uso a terceros (licenciamiento); una faceta negativa, que supone la potestad de prohibir a terceros el uso no autorizado del signo o bien de solicitar el resarcimiento del daño causado por la ejecución de tal conducta; y una faceta informativa, comoquiera que permite a los consumidores determinar el origen empresarial de los productos o servicios, e inferir a partir de ello la calidad de los mismos, derivado del vínculo surgido entre la calidad de los productos o servicios y un origen empresarial determinado. En otras palabras, la faceta informativa de las marcas permite a los consumidores adelantar un ejercicio de asociación comercial y por tanto facilitan la toma de decisiones relacionadas con la adquisición de productos o la contratación de servicios.

De manera que, si la concesión de una marca legitima al titular para usar de manera excluyente su signo, esta Oficina, al momento de adelantar el examen de registrabilidad de una solicitud de registro, debe observar si existen indicios razonables para inferir que, con la solicitud de registro, que en caso de ser exitosa otorgará un derecho de exclusiva para su titular, se va a perpetrar, consolidar o facilitar un acto de competencia desleal.

Al respecto, este Despacho a la luz de lo establecido en el artículo 137 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, no necesitaría concluir la existencia del acto de competencia desleal, cuestión que queda relegada a la Autoridad Nacional Competente, pues se entiende que el indicio razonable del que se pueda inferir la posible comisión de un acto de competencia desleal es algo de menor envergadura que el acto de competencia desleal plenamente probado.

Debe destacarse que la Delegatura de Propiedad Industrial, como Oficina Nacional Competente para la administración del Sistema Nacional de Propiedad Industrial, está facultada por esta norma para negar un registro de marca, si de manera oficiosa o a solicitud de parte, considera que hay indicios razonables que con la solicitud de registro se pretende perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal.

Las causales de irregistrabilidad de una marca están establecidas en los artículos 134 y siguientes de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Con ellas se busca

⁵ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 72-IP-2020.

Ref. Expediente N° SD2025/0076315

impedir que accedan al registro de una marca signos que afecten derechos de terceros, o que carezcan de los atributos intrínsecos para hacerlo, por no cumplir una función marcaria o ser engañosos o no distintivos.

Es esencial para el sistema marcario que los empresarios actúen de buena fe, principio que es básico en el ordenamiento comunitario y no tiene excepciones ya que es exigible a todo sujeto de derecho.

La buena fe “es concebida como la convicción o conciencia de no perjudicar a otro o de no defraudar la ley”⁶. Por eso es necesario que los solicitantes de marcas obren de buena fe para que el derecho se conceda ya que se debe denegar el registro de una marca cuando la misma se obtenga de mala fe a través de una conducta fraudulenta, como sostiene el Tribunal de Justicia en los siguientes términos:

“(…) En el régimen andino, la sanción de la mala fe por la vía de la declaración de nulidad del acto administrativo de registro se estableció con la Decisión 344, empero, el Tribunal ha expresado que aunque en la Decisión 313 no se consagró la mala fe como causal de nulidad del registro, la buena fe es un principio general del derecho y, por lo tanto, la mala fe en dicho ámbito normativo también sería causal de nulidad. El literal c) del artículo 113 de la Decisión 344 impide la subsistencia de un registro de marca que, no obstante su apariencia de legalidad, haya sido obtenido infringiendo elementales principios de comportamiento en la vida comercial (numeral 1) o, que tienda a la desviación de la función o propósito del derecho subjetivo concretado en el registro de una marca (numeral 2°)⁷. De igual forma, el artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, actualmente en vigencia, contempla como causal de nulidad de un registro de marca la “mala fe”. Pues, en efecto, como lo ha señalado la jurisprudencia de este Tribunal, “la buena fe es un principio general de derecho que debe gobernar todas las actuaciones en el ámbito comunitario, de manera que el Juez Nacional al analizar el caso bajo estudio debe determinar si la actuación se surtió de buena fe o mala fe y en consecuencia establecer la nulidad del registro de marca.” (Proceso 109-IP2007, publicado en la G.O.A.C. N° 1581, de 4 de febrero de 2008, marca: LOMA’S (mixta).

Conforme a lo anterior, si procede la sanción de la mala fe a través de la declaración de nulidad del acto administrativo por el cual se obtuvo el registro, a contrario sensu, se puede denegar un registro cuando éste se intente a través de esta conducta fraudulenta, propiciando una conducta leal y honesta por parte de quien solicita el registro del signo, en tanto que debe protegerse no sólo al titular de la marca registrada, sino al público en general, consumidor de los bienes y servicios.

En consecuencia, es necesario que el solicitante de un registro de marca haya obrado de buena fe al momento de solicitar el registro. Lo contrario supone las siguientes consecuencias:

- 1. Desconocer el derecho de prelación obtenido por la presentación de su solicitud de registro;*
- 2. Denegar el registro en atención a la causal contenida en el artículo 136 literal d) de la Decisión 486; o,*
- 3. Sancionar con la nulidad el registro obtenido de mala fe.”⁸*

⁶ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 12-IP-2015.

⁷ “Esta norma implícitamente pretende castigar a quien, abusando de la credibilidad y confianza del titular de la marca, la registra en cualquier otro País Miembro subrepticamente, sin el conocimiento del titular en el extranjero, tipificándose así la figura de la competencia desleal”.

⁸ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Proceso 12-IP-2015.

Ref. Expediente N° SD2025/0076315

Entonces, es claro que la mala fe no es un tema que deba ser ventilado únicamente ante el órgano judicial encargado de estudiar la nulidad de los registros de marcas, sino que también es un asunto que debe ser de especial atención en las instancias administrativas, pues su violación no solo afecta el derecho de terceros, sino que pone en riesgo el interés del público.

Comentario preliminar respecto del desistimiento de la oposición

Ahora bien, esta Dirección manifiesta que para atender la solicitud de desistimiento a la oposición presentada por la sociedad opositora **ZHEJIANG VALUE M&E PRODUCTS CO., LTD.**, el día 25 de marzo de 2026 con radicado No SD2026/0029589, se aplicará lo preceptuado en el artículo 18 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), el cual establece lo siguiente:

ARTÍCULO 18. Los interesados podrán desistir en cualquier tiempo de sus peticiones, sin perjuicio de que la respectiva solicitud pueda ser nuevamente presentada con el lleno de los requisitos legales, pero las autoridades podrán continuar de oficio la actuación si la consideran necesaria por razones de interés público; en tal caso expedirán resolución motivada. (Subrayas por fuera del texto).

A su vez, esta Dirección manifiesta a las partes que de conformidad con lo preceptuado en el artículo 150 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, esta Oficina siempre realiza un estudio de fondo de irreregistrabilidad de los signos solicitados, así no se haya presentado oposición, ya sea para conceder o negar el registro de la marca, porque en ningún momento se encuentra eximida de realizar el referido examen de irreregistrabilidad.

Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha reiterado que el estudio de registrabilidad de los signos solicitados, debe erigirse sobre los principios de oficiosidad e integralidad. La oficiosidad indica que es deber de la oficina nacional competente el analizar y determinar si un signo es registrable como marca, así no se hubieran vinculado al trámite administrativo terceros interesados en calidad de opositores. Por su parte, la integralidad establece que el examen a realizar por la autoridad tendrá por objeto verificar que el signo solicitado atienda todos y cada uno de los requisitos para su registro, congregando el cabal cumplimiento de la suma de formalidades establecidas en el artículo 134 de la disposición andina vigente y determinando si el signo encaja o no dentro de alguna de las causales de irreregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la misma normativa.

Por lo tanto, esta Dirección encuentra que la solicitud de desistimiento cumple con todos los requisitos legales para ser aceptada respecto de las causales de irreregistrabilidad contempladas en el **artículo 136** literales a) y d) del artículo 136 y artículo 137 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, además se constata que la conducta ejercida por el apoderado se ajusta a los presupuestos normativos y, en consecuencia, no se encuentra justificación para adelantar el examen de registrabilidad del signo frente a los argumentos esgrimidos por la sociedad opositora.

Facultad oficiosa de la Administración

De conformidad con lo preceptuado en el artículo 150 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, esta Oficina siempre realiza un estudio de fondo de irreregistrabilidad de los signos solicitados, así no se haya presentado oposición, ya sea para conceder o negar el registro de la marca, porque en ningún momento se encuentra eximida de realizar el referido examen de irreregistrabilidad.

Ref. Expediente N° SD2025/0076315

En efecto, el Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales⁹ ha abordado el tema del examen de registrabilidad, pero en uno de sus últimos pronunciamientos, determinó con toda claridad cuáles son las características de este examen:

“1. El examen de registrabilidad se realiza de oficio. La Oficina Nacional Competente debe realizar el examen de registrabilidad así no se hubieren presentado oposiciones, o no hubiere solicitud expresa de un tercero.

2. El examen de registrabilidad es integral La Oficina Nacional Competente al analizar si un signo puede ser registrado como marca debe revisar si cumple con todos los requisitos de artículo 134 de la Decisión 486, y luego determinar si el signo solicitado encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad consagradas en los artículos 135 y 136 de la misma norma.

3. En consecuencia con lo anterior y en relación con marcas de terceros, la Oficina Nacional Competente, así hubiera o no oposiciones, deberá revisar si el signo solicitado no encuadra dentro del supuesto de irregistrabilidad contemplado en el artículo 136, literal a): es decir, debe determinar si es o no idéntico o se asemeja o no 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’ (Proceso 180-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 4 de diciembre de 2006, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena NC 1476, de 16 de marzo de 2007. Marca: ‘BROCHA MONA”).”

Por lo tanto, se advierte que la ausencia de oposición durante el trámite administrativo, su presentación con resultado desfavorable para el opositor o el desistimiento de la misma no significa la concesión automática de registro de un signo distintivo. Así, conforme lo anterior esta Dirección en cumplimiento de sus deberes legales y visto el Registro Nacional de Propiedad Industrial, se destaca que esta Dirección realizará un examen integral de la solicitud de registro con independencia del resultado de la oposición presentada.

Estudio de registrabilidad del signo solicitado

Análisis de oficio de la causal de irregistrabilidad contenida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486.

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	Vigencia	Estado
Mixta	VALUEMATE	HD Hyundai Construction Equipment CO.,Ltd..	SD2024/0129717	12	7, 11	Marca	14/08/2035	Registrada
Mixta	ABB VALUE PROVIDER	ABB Asea Brown Boveri Ltd	SD2020/0001155	11	7, 11	Marca	14/08/2029	Registrada

Los signos a comparar son los siguientes:

⁹ Se destacan las siguientes Interpretaciones Prejudiciales sobre la materia: Interpretación Prejudicial de 7 de julio de 2004, proferida dentro del proceso 40-IP-2004; Interpretación Prejudicial de 9 de marzo de 2005, proferida dentro del proceso 03-IP-2005; e Interpretación Prejudicial de 16 de noviembre de 2005, proferida dentro del proceso 167-IP-2005.



Ref. Expediente N° SD2025/0076315

Signo solicitado
VALUE (Nominativa)

Dando lugar al análisis de registrabilidad del signo solicitado, es preciso indicar que se trata de un signo de naturaleza nominativa, compuesto por la expresión **VALUE**.

Antecedentes
  VALUE PROVIDER VALUEMATE / ABB VALUE PROVIDER

De otro lado, las marcas citadas de oficio son de naturaleza mixta compuestas por las expresiones **VALUEMATE / ABB VALUE PROVIDER** en una tipografía específica.

Reglas jurisprudencia y doctrinal aplicable a la comparación de marcas

Comparación entre signos nominativos y mixtos

En el presente asunto debemos comparar signos denominativos y mixtos, para lo cual debemos tener en cuenta los siguientes criterios, expuestos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina:¹⁰

- Se deberá establecer cuál es el elemento predominante en el signo mixto.
- Si el elemento gráfico es el preponderante, en principio no habría riesgo de confusión, salvo que los signos en conflicto puedan suscitar una misma idea o concepto.
- Si el elemento denominativo en el signo mixto es preponderante, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las reglas para el cotejo de signos denominativos.

La regla general nos indica que el elemento dominante de una marca mixta es el denominativo, lo anterior, en tanto la práctica comercial demuestra que un consumidor demanda un producto o servicio empleando su denominación y no guiándose por la presencia de elementos decorativos; sin embargo, esta pauta deja de aplicarse cuando existen razones para dar una mayor relevancia al componente gráfico.

El tratadista Carlos Fernández-Nóvoa en su obra Tratado de Derecho de Marcas, ha expuesto algunas hipótesis que permiten desplazar el componente gráfico a un primer plano:

“La pauta del predominio del elemento denominativo de una marca mixta deja de aplicarse cuando concurren ciertos factores que imprimen carácter dominante al componente figurativo de la correspondiente marca mixta. Entre los factores que desplazan a un primer plano el componente figurativo de una marca mixta deben diferenciarse dos grupos. A

¹⁰ TJCA, Proceso N° 224-IP-2015

Ref. Expediente N° SD2025/0076315

saber: un primer grupo que comprende factores que inciden negativamente en el componente denominativo de una marca mixta; y un segundo grupo que engloba factores que repercuten positivamente sobre el componente figurativo, realzando su presencia en el conjunto de la correspondiente marca mixta.

- i) *Los factores que afectan negativamente el componente denominativo de la marca gráfica son aquellos que merman el carácter distintivo de este componente. Entre los mismos cabe citar, en primer término, la naturaleza descriptiva del componente denominativo y la circunstancia de que el mismo forma parte de un elevado número de marcas pertenecientes a terceros (...). Sobre el elemento denominativo integrado en una marca mixta puede influir negativamente, en segundo término, la circunstancia de que en el conjunto de la marca el componente denominativo ocupa un puesto secundario.*
- ii) *Entre los factores que inciden positivamente sobre el componente figurativo de una marca mixta, sobresalen la notoriedad adquirida por el mismo y la originalidad intrínseca del correspondiente componente figurativo (...)"¹¹*

En consecuencia, al caso en estudio deberán aplicarse las siguientes reglas¹² para el cotejo entre los mismos:

Prevalencia del elemento nominativo

Una vez determinado en el presente análisis que en la marca previamente registrada predomina el elemento nominativo, deberán tenerse en cuenta las siguientes reglas:

- "a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.***
- b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten el mismo lexema (...)***
- c) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.***
- d) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación.***
- e) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.***
- f) Se debe determinar si existe un elemento común preponderante o relevante en ambos signos."*¹³**

Análisis comparativo

Teniendo en cuenta la naturaleza de los signos en cotejo y dejando de presente que es el elemento denominativo el preponderante en estos, por cuanto son las expresiones las que usaría el consumidor para demandar los productos y servicios identificados con las marcas, esta Dirección encuentra que los signos bajo estudio apreciados en conjunto de manera sucesiva y no simultánea presentan similitudes susceptibles de generar confusión o de inducir a error al público consumidor (VALUE vs VALUEMATE / ABB VALUE PROVIDER).

¹¹ FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos, Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons, Primera Edición, 2001, pág. 256

¹² "Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan: Interpretación Prejudicial del 15 de Agosto de 2007 en el proceso 84-IP-2007 y la Interpretación Prejudicial del 29 de mayo de 2014 en el proceso

¹³ TJCA, Proceso N° 127-IP-2016

Ref. Expediente N° SD2025/0076315

En efecto, se observa que son gramaticalmente similares por cuanto el signo solicitado en primera instancia se encuentra inmerso en las marcas previamente registradas (**VALUE** vs **VALUEMATE** / ABB **VALUE PROVIDER**), sin que la omisión de los elementos adicionales del orden nominativo que acompañan a la marca registrada revistan al signo pretendido de distintividad extrínseca.

Por otra parte, las expresiones cotejadas se articulan de forma semejante, en la medida que las marcas registradas incorporan la marca solicitada a registro, lo que conlleva con claridad a concluir que nos encontramos frente a similitudes del orden fonético.

En efecto, los signos en confrontación tienen una secuencia vocálica y consonántica que generan la pronunciación de fonemas similares **VALUE/ VALUEMATE** / ABB **VALUE PROVIDER**, situación que puede generar riesgo de confusión en el público consumidor, en la medida que las pequeñas diferencias presentes no son suficientes para opacar las similitudes del orden fonético y ortográfico.

Adicionalmente, es necesario recordar que el consumidor medio, habitualmente, no verá los signos simultáneamente, sino que guardará simplemente un recuerdo imperfecto en su memoria de los signos en cuestión y que, además el consumidor tiende a recordar las similitudes antes que las diferencias entre los signos. En ese orden de ideas, es probable es que el público cuando se encuentre ante las marcas enfrentadas asuma que la marca solicitada es una variación del signo previamente registrado.

Teniendo en cuenta lo anterior, resulta necesario entrar a verificar la cobertura de los signos confrontados, en aras de establecer si se cumple con el segundo de los requisitos exigidos por la causal de Irregistrabilidad en estudio.

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

7: Máquinas y máquinas herramientas; motores (excepto motores para vehículos terrestres); Condensadores de refrigeración; bombas de refrigeración de motores; bombas para motores de refrigeración; radiadores de refrigeración de motores; radiadores de refrigeración para motores; equipos de movimiento y manipulación para sistemas de refrigeración; filtros ciclónicos antipolvo para sistemas de refrigeración de motores; aparatos de limpieza a vapor; electrodomésticos de limpieza; taladradoras; taladros eléctricos, neumáticos y de percusión; destornilladores eléctricos, neumáticos, inalámbricos y de tuercas [máquinas]; condensadores de aire, frigoríficos y para refrigerantes; avellanadores cónicos.

11: Aparatos de alumbrado, calefacción, producción de vapor, cocción, refrigeración, secado, ventilación y distribución de agua, así como instalaciones sanitarias; Acondicionadores de aire, incluidos industriales, comerciales, domésticos, portátiles, inteligentes, para oficina, residencias, tiendas y ventanas; aparatos inductores de aire [aire acondicionado]; evaporadores para aparatos y equipos de aire acondicionado; filtros de aire para unidades, aparatos y sistemas de aire acondicionado; instalaciones de aire acondicionado domésticas, comerciales, inteligentes, para automóviles, uso agrícola e industriales, incluidas las portátiles y centrales; ventiladores y ventiladores motorizados de aire acondicionado; impulsores, extractores y ventiladores como partes de instalaciones de aire acondicionado; purificadores de aire, incluidos eléctricos, industriales y domésticos; equipos y aparatos purificadores de aire, y sus filtros; aparatos, dispositivos y elementos de refrigeración, incluidos ambientales; disipadores de calor para aparatos de refrigeración; filtros para sistemas de refrigeración; aparatos eléctricos de refrigeración de espacios para uso doméstico.

Ref. Expediente N° SD2025/0076315

Los signos previamente registrados identifican:

Expediente	Productos
SD2024/0129717	7: Excavadoras; palas cargadoras; cargadoras [máquinas de movimiento de tierras]; minicargadores; palas cargadoras; retropalas; buldóceres; máquinas agrícolas; máquinas para trabajar la madera; máquinas de explotación minera; frenos para; máquinas industriales; generadores de corriente continua; alternadores; motores de; corriente continua que no sean para vehículos; motores de corriente continua para; barcos y aeronaves; motores de corriente alterna para barcos o aeronaves; motores; diésel (que no sean para vehículos); motores de gasolina (que no sean para; vehículos); motores diésel que no sean para vehículos terrestres; motores marinos; para embarcaciones; motores que no sean para vehículos terrestres; sistemas de; tratamiento de gases de escape para motores diésel; válvulas de escape (partes de; motores); tubos de escape para motores; tubos de escape para motores y motores; de combustión interna; grúas [aparatos de levantamiento]; motores hidráulicos para; excavadoras; cubos cargadores para excavadoras; Orugas de caucho para; excavadoras de orugas; bombas en cuanto partes de máquinas y motores; máquinas; de construcción; tubos de escape para motores de vehículos terrestres; aparatos de; escape para vehículos terrestres; accesorios para excavadoras que son máquinas; para el movimiento de tierras, a saber, pulgares hidráulicos para cucharas de; excavadoras; filtros para combustible. 11: Aparatos de iluminación eléctricos; caloríferos; aparatos de calefacción para vehículos; bombillas de diodos electroluminiscentes [ledes]; aparatos de alumbrado para edificios; lámparas de exterior; bombillas de iluminación; aparatos de iluminación con células solares; aparatos de calefacción para uso industrial; aparatos e instalaciones de calefacción por suelo radiante; radiadores, eléctricos.
SD2020/0001155	7: Máquinas y máquinas herramientas, así como sus partes, incluidas máquinas automatizadas y máquinas herramientas, así como sus partes; motores, accionadores para máquinas y motores hidráulicos (excepto; motores para vehículos terrestres); acoplamientos y dispositivos de transmisión (excepto para vehículos terrestres); generadores eléctricos y generadores de corriente, generadores de turbina eólica; aparatos; para la manipulación y el transporte comprendidos en esta clase; cintas de transporte y manipulación; dispositivos electrónicos y mecánicos de control para máquinas o motores; robots; turbocompresores; bombas; compresores; molinos; torres de perforación, flotantes o no; dispositivos de control para ascensores; aparatos, dispositivos e instrumentos eléctricos y electrónicos, incluidas sus partes, para la producción de energía, en particular energía alternativa, a saber, máquinas y sus partes para la producción de electricidad. 11: Aparatos de iluminación, aparatos de calefacción, de refrigeración y de ventilación, incluidos ventiladores, instalaciones sanitarias; instalaciones de ventilación y de climatización; aparatos generadores

Ref. Expediente N° SD2025/0076315

de vapor, cocción, secado, ventilación y distribución de agua; bombas de calor; hornos.

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

Conexión competitiva de oficio entre productos de la Clase 7 Internacional marca solicitada vs marcas citadas de oficio

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 en relación género – especie, ubicados en la misma Clase 7 del nomenclador internacional.

En efecto, como se observa, los productos tales como “**Máquinas y motores**” que distingue el signo solicitado abarca los productos tales como “**[Máquinas de movimiento de tierras]; máquinas agrícolas; máquinas para trabajar la madera; máquinas de explotación minera; máquinas industriales; motores de; corriente continua que no sean para vehículos; motores de corriente continua para; barcos y aeronaves; motores de corriente alterna para barcos o aeronaves; motores; diésel (que no sean para vehículos); motores de gasolina (que no sean para; vehículos); motores diésel que no sean para vehículos terrestres; motores marinos; para embarcaciones; motores que no sean para vehículos terrestres; motores hidráulicos para; excavadoras; cubos cargadores para excavadoras; Orugas de caucho para; excavadoras de orugas; bombas en cuanto partes de máquinas y motores; máquinas; de construcción / Máquinas y máquinas herramientas, así como sus partes, incluidas máquinas automatizadas y máquinas herramientas, así como sus partes; motores, accionadores para máquinas y motores hidráulicos (excepto; motores para vehículos terrestres);**” que pretende identificar la marca previamente solicitada.

Por lo anterior, 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.

Conexión competitiva de oficio entre productos de la Clase 11 Internacional marca solicitada vs marcas citadas de oficio

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 en relación género – especie, ubicados en la misma Clase 7 del nomenclador internacional.

En efecto, como se observa, los productos tales como “**Aparatos de alumbrado, calefacción, producción de vapor, cocción, refrigeración, secado, ventilación y distribución de agua**” que distingue el signo solicitado abarca los productos tales como

Ref. Expediente N° SD2025/0076315

“Aparatos de iluminación eléctricos; caloríferos; aparatos de calefacción para vehículos; bombillas de diodos electroluminiscentes [ledes]; aparatos de alumbrado para edificios; lámparas de exterior; bombillas de iluminación; aparatos de iluminación con células solares; aparatos de calefacción para uso industrial; aparatos e instalaciones de calefacción por suelo radiante; radiadores, eléctricos / Aparatos de iluminación, aparatos de calefacción, de refrigeración y de ventilación, incluidos ventiladores, instalaciones sanitarias; instalaciones de ventilación y de climatización; aparatos generadores de vapor, cocción, secado, ventilación y distribución de agua)” que pretende identificar la marca previamente solicitada.

Por lo anterior, 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 después de un análisis de oficio 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: Aceptar la solicitud de modificación presentada por parte de la sociedad **Zhejiang Value M&E Products Co., Ltd.**, consiente en cesión de derechos de la sociedad inicialmente solicitante Formex S.A.S a la sociedad Zhejiang Value M&E Products Co., Ltd.

ARTÍCULO 2: Aceptar el desistimiento de la oposición presentada por parte de la sociedad **Zhejiang Value M&E Products Co., Ltd.**, en contra de la solicitud de registro de la Marca **VALUE (Nominativa)** para distinguir productos comprendidos en las Clases 7 y 11 de la Clasificación Internacional de Niza.

ARTÍCULO 3: Negar el registro de la Marca **VALUE (Nominativa)** para distinguir productos comprendidos en la Clase 7 de la Clasificación Internacional de Niza¹⁴, solicitada por parte de la sociedad **Zhejiang Value M&E Products Co., Ltd.**, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO 4: Negar el registro de la Marca **VALUE (Nominativa)** para distinguir productos comprendidos en la Clase 11 de la Clasificación Internacional de Niza¹⁵,

¹⁴ 7: Máquinas y máquinas herramientas; motores (excepto motores para vehículos terrestres); Condensadores de refrigeración; bombas de refrigeración de motores; bombas para motores de refrigeración; radiadores de refrigeración de motores; radiadores de refrigeración para motores; equipos de movimiento y manipulación para sistemas de refrigeración; filtros ciclónicos antipolvo para sistemas de refrigeración de motores; aparatos de limpieza a vapor; electrodomésticos de limpieza; taladradoras; taladros eléctricos, neumáticos y de percusión; destornilladores eléctricos, neumáticos, inalámbricos y de tuercas [máquinas]; condensadores de aire, frigoríficos y para refrigerantes; avellanadores cónicos.

¹⁵ 11: Aparatos de alumbrado, calefacción, producción de vapor, cocción, refrigeración, secado, ventilación y distribución de agua, así como instalaciones sanitarias; Acondicionadores de aire, incluidos industriales, comerciales, domésticos, portátiles, inteligentes, para oficina, residencias, tiendas y ventanas; aparatos inductores de aire [aire acondicionado]; evaporadores para aparatos y equipos de aire acondicionado; filtros de aire para unidades, aparatos y sistemas de aire acondicionado; instalaciones de aire acondicionado domésticas, comerciales, inteligentes, para automóviles, uso agrícola e industriales, incluidas las portátiles y centrales; ventiladores y ventiladores motorizados de aire acondicionado; impulsores, extractores y ventiladores como partes de instalaciones de aire acondicionado; purificadores de aire, incluidos eléctricos, industriales y domésticos; equipos y aparatos purificadores de aire, y sus filtros; aparatos, dispositivos y elementos de refrigeración, incluidos ambientales; disipadores de calor para aparatos de refrigeración; filtros para sistemas de refrigeración; aparatos eléctricos de refrigeración de espacios para uso doméstico.

Ref. Expediente N° SD2025/0076315

solicitada por parte de la sociedad **Zhejiang Value M&E Products Co., Ltd.**, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO 5: Notificar a la sociedad **Formex S.A.S.**, solicitante del registro y a la sociedad **Zhejiang Value M&E Products Co., Ltd.**, opositora, el contenido de la presente resolución, entregándoles copia de la misma, advirtiéndoles que contra dicha resolución procede el recurso de apelación ante la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial, interpuesto dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de notificación.

ARTÍCULO 6: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 27 de marzo de 2026



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS