

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 39352

Ref. Expediente N° SD2025/0076322

Por la cual se decide un recurso de apelación

LA SUPERINTENDENTE DELEGADA PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 18 numeral 10° del Decreto
4886 del 23 de Diciembre de 2011,

CONSIDERANDO

Que mediante Resolución N° 4823 de 27 de enero de 2026, la Dirección de Signos Distintivos negó el registro de la Marca **COOLTECH** (Nominativa), solicitada por FORMEX S.A.S., para distinguir los siguientes productos que hacen parte de la Clasificación Internacional de Niza:

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.

Lo anterior, por considerar que se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad consagrada en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

Que mediante escrito presentado dentro del término y con el lleno de los requisitos legales, FORMEX S.A.S., interpuso recurso de apelación en contra de la resolución mencionada en el considerando primero, con el objeto de que se revoque con fundamento en los siguientes argumentos:

Ref. Expediente N° SD2025/0076322

Identidad o semejanza de los signos.

En cuanto al primer supuesto exigido por el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, relativo a la identidad o semejanza entre los signos en conflicto, es menester señalar que un análisis profundo de este punto no resulta determinante para la resolución del presente recurso, toda vez que, como se expondrá, el error fundamental del acto administrativo impugnado no reside en esta comparación, sino en la indebida construcción de la conexidad competitiva. Si bien es cierto que el signo solicitado COOLTECH es de naturaleza puramente nominativa y las marcas antecedentes son de naturaleza mixta, compuestas por un elemento verbal y uno gráfico que deben ser apreciados como una unidad, y que la Dirección omitió valorar la impresión de conjunto de estas últimas para determinar la preponderancia de alguno de sus elementos, no se desconoce que existe una identidad ortográfica y fonética evidente en el componente nominativo que comparten.

Sin embargo, la jurisprudencia ha sido enfática en señalar que la sola semejanza de dos signos no es suficiente para deducir la confundibilidad de ambos en el mercado, pues para que la causal de irregistrabilidad se configure, es indispensable que los productos o servicios que estos amparan sean idénticos o guarden una conexión competitiva. En efecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha advertido que al no existir conexión entre los productos o servicios que protegen las marcas, la similitud de los signos no impediría el registro de la marca que se solicite, por lo tanto, reconociendo la identidad verbal, el verdadero vicio de la resolución recurrida radica en el segundo presupuesto de la norma, esto es, el análisis de los productos, donde la administración erró al establecer una relación entre ellos que no se ajusta a los criterios técnicos y jurisprudenciales, configurando una indebida aplicación de la ley.

Identidad o semejanza de los productos.

En el análisis del segundo supuesto normativo exigido por el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, esto es, la relación entre los productos amparados por los signos en conflicto, se encuentra el vicio jurídico fundamental que invalida la conclusión de la resolución recurrida. La Dirección erró al establecer una conexión competitiva inexistente, partiendo de premisas equivocadas y omitiendo el rigor analítico que la jurisprudencia andina ha decantado para estos análisis.

La doctrina y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina han desarrollado un criterio de interdependencia fundamental para evaluar el riesgo de confusión, el cual funciona como una balanza: “(...) cuando los signos sean idénticos o muy semejantes, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los productos o servicios a los que se aplican. Y a la inversa, esto es, cuando los productos o servicios sean idénticos o muy similares, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los signos enfrentados (...)”. En el presente caso, habiéndose reconocido una identidad en el plano nominativo, el análisis de los productos debió ser excepcionalmente estricto, exigiéndose una diferencia clara e insalvable entre ellos para permitir la coexistencia. Sin embargo, la Dirección invirtió esta lógica y, en lugar de profundizar en las diferencias, construyó una conexión artificial sobre una interpretación laxa de la complementariedad, incumpliendo con el estándar requerido.

La sola semejanza de dos signos, por más intensa que sea, no es suficiente para deducir la confundibilidad de ambos en el mercado, pues en la comparación se debe atender necesariamente a los productos que buscan distinguir; como lo ha advertido el propio Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al no existir conexión entre los productos o servicios que protegen las marcas, la similitud de los signos no impediría el registro de la marca que se solicite. La jurisprudencia comunitaria, recogida por nuestras

Ref. Expediente N° SD2025/0076322

altas cortes, ha establecido que para determinar la existencia de una conexión competitiva se debe acudir a tres criterios sustanciales: la sustituibilidad, la complementariedad y la razonabilidad de que los productos provengan de un mismo origen empresarial. La configuración de cualquiera de estos criterios puede ser suficiente para acreditar la vinculación, pero, como se demostrará, ninguno de ellos se configura en el presente asunto.

En primer lugar, el criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad se presenta cuando los productos en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor, es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro para satisfacer la misma necesidad. Es manifiestamente evidente que las “Máquinas y máquinas herramientas” y los “Acondicionadores de aire” de las clases 7 y 11 que ampara la marca solicitada COOLTECH, no son de ninguna manera sustitutos de los “aceites y grasas industriales” y los “productos químicos” de las clases 4 y 1, respectivamente. Sus naturalezas, finalidades, usos y mercados son absolutamente disímiles, por lo que este criterio queda descartado de plano.

El error central de la Dirección radica en la aplicación del segundo criterio: la complementariedad. Existe conexión por complementariedad cuando “el uso de un producto supone el uso del otro”, generándose una necesidad de consumo conjunto. La resolución impugnada concluye que las máquinas y sistemas de refrigeración (clases 7 y 11) requieren de aceites y lubricantes (clases 1 y 4) para su funcionamiento, y de ello deriva la conexión. Esta conclusión confunde una relación de insumo o mantenimiento con la verdadera complementariedad marcaria. Si bien una máquina puede requerir un lubricante, no “supone” el uso de un lubricante de un origen empresarial específico, ni el consumidor los percibe como una oferta conjunta. La relación no es la del cepillo de dientes con la crema dental, sino la de un automóvil con la gasolina o el aceite de motor; son industrias separadas, y el consumidor diferencia perfectamente al fabricante del vehículo del productor del combustible, sin asumir un vínculo económico entre ellos. La relación que pretende establecer la Dirección es genérica y mediata, no directa e indispensable en la mente del consumidor, que es lo que exige el criterio de complementariedad.

Finalmente, el criterio de la razonabilidad de un origen empresarial común también descarta la conexión. Este criterio se configura cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado, podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario. En el mercado actual, no es razonable ni habitual que una empresa dedicada a la fabricación de bienes de como motores, máquinas herramientas y sistemas de climatización industrial, sea a la vez una empresa del sector químico y petroquímico dedicada a la producción de aceites y grasas industriales. Son sectores con tecnologías, procesos productivos, canales de distribución y know-how completamente distintos. El consumidor de estos productos, que es un consumidor especializado y no el público general, comprende con facilidad esta diferencia, lo que anula cualquier posibilidad de que asuma que ambos productos provienen de un mismo origen empresarial. La jurisprudencia es clara al señalar que si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, “como regla general, no existirá conexión competitiva”

La Dirección intentó soportar su frágil argumento de complementariedad en criterios secundarios, como los canales de comercialización. Sin embargo, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sido enfático y reiterado en que criterios como los canales de comercialización, la finalidad, el mismo género o la misma naturaleza de los productos, “considerados aisladamente no acreditan la existencia de conexión competitiva” y deben ser analizados a la luz de los tres criterios sustanciales. Dos productos disímiles pueden compartir un canal de venta, como una ferretería, sin que

Ref. Expediente N° SD2025/0076322

ello genere conexión competitiva alguna. Por tanto, al no configurarse la sustituibilidad, ni la complementariedad en su sentido marcario, ni la razonabilidad de un origen común, la conclusión es ineludible, no existe conexión competitiva entre los productos amparados por la marca solicitada COOLTECH y los de las marcas antecedentes. En consecuencia, al faltar el segundo presupuesto esencial del literal a) del artículo 136, es jurídicamente imposible que se configure un riesgo de confusión o asociación, por lo que la decisión de negar el registro debe ser revocada.

Que para resolver el recurso de apelación interpuesto, según el artículo 80 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, es preciso resolver *“todas las peticiones que hayan sido oportunamente planteadas y las que surjan con motivo del recurso”*.

1. CAUSAL DE IRREGISTRABILIDAD EN ESTUDIO: CONFUNDIBILIDAD

1.1. 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”.*

1.2. La norma

De acuerdo con la disposición andina citada, se requiere la presencia de dos supuestos para su aplicación:

- i) Que el signo solicitado sea idéntico o se asemeje a uno previamente solicitado o registrado por un tercero.
- ii) Que exista conexión competitiva entre los productos o servicios identificados por la marca solicitada a registro y la marca previamente solicitada o registrada.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al abordar ésta causal objeto de estudio, ha indicado de manera reiterada lo siguiente:

“Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor¹.

Así mismo, define el riesgo de confusión y de asociación de la siguiente manera:

El riesgo de confusión puede ser directo e indirecto. El primero, riesgo de confusión directo, está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión

¹ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso N° 24-IP-2021.

Ref. Expediente N° SD2025/0076322

indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee.

El riesgo de asociación consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.

1.2.1. Identidad o semejanza de los signos

De este modo, para el primer supuesto se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta que la semejanza de los signos puede derivarse de alguno o todos de los siguientes aspectos:

Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio.

Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante.

Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan.

Ahora bien, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina² ha estipulado las siguientes reglas para el cotejo de marcas:

- a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica.
- b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes.
- c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación.

² Ibidem.

Ref. Expediente N° SD2025/0076322

d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios:

- (i) Criterio del consumidor medio: Si estamos frente a productos y/o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio podría ser el soporte del análisis de confundibilidad. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos, lo que debe ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente.

El grado de atención del consumidor medio es un parámetro importante para el análisis de confundibilidad de signos que diferencien productos o servicios de consumo masivo, bajo el entendido de que puede variar o graduarse según el tipo de producto del cual se trate, pues por vía de ejemplo no se presta el mismo nivel de atención al adquirir productos cosméticos que al comprar pasabocas para fiestas.

- (ii) Criterio del consumidor selectivo: Se basa en un consumidor más informado y atento que el consumidor medio, ya que elige los bienes y servicios bajo ciertos parámetros específicos de calidad, posicionamiento o estatus. Es un consumidor que se ha instruido claramente de las características y cualidades de los productos o servicios que desea adquirir. Sabe detalles estéticos, de calidad y funcionamiento que la media de la población no sabría. Por ejemplo, el consumidor de servicios de restaurantes gourmet es consciente del servicio que prestan, pues sabe datos de su atención al cliente, costo de los platos, manejo publicitario, promociones, etc.
- (iii) Criterio del consumidor especializado: Se basa en un consumidor absolutamente informado y atento sobre las características técnicas, funcionales o prácticas de los productos o servicios que adquiere, teniendo como soporte su alto grado de instrucción técnica o profesional. Dicho consumidor hace una evaluación más prolija del bien o servicios que desea adquirir, lo que debe ser tomado en cuenta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de confundibilidad.

1.2.2. Criterios de conexidad de los productos o servicios

De conformidad con el artículo 151 de la Decisión 486, las clases de la Clasificación Internacional de Niza no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios.

De este modo, para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre productos y/o servicios corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y cualquiera de los siguientes tres criterios sustanciales:

“a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o 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

Ref. Expediente N° SD2025/0076322

problema alguno, al ser intercambiables entre sí. En términos conceptuales, la sustitución se presenta cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro. En términos concretos, para apreciar la sustituibilidad entre productos (o servicios) la autoridad nacional competente tendrá en consideración la finalidad y características de dichos productos (o servicios), el rango de precios entre ellos, 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 relativa facilidad.

A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí.

b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios

Existe conexión cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro. Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios.

Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentífrico) se complementa con el cepillo dental y con el hilo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza.

c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad)

Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado, podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario.

Así, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua embotellada.

Los criterios de sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad y razonabilidad acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios.

Los siguientes criterios, en cambio, por sí mismos son insuficientes para acreditar relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios, pues estos necesariamente tienen que ser analizados a la luz de cualquiera de los tres criterios sustanciales antes referidos:

La pertenencia a una misma clase de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza

La inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la conexión competitiva entre los productos o servicios objeto de análisis. En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. Por tanto, este criterio solo podrá ser utilizado de manera complementaria para determinar la existencia de conexión competitiva.

Ref. Expediente N° SD2025/0076322

Los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización; los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicios

Estos criterios considerados aisladamente no acreditan la existencia de conexión competitiva. Así, por ejemplo, dos productos pueden tener la misma naturaleza o género, pero si los consumidores comprenden con relativa facilidad que los productores de uno no son los productores del otro, no habrá conexión competitiva entre ellos.

Dos productos completamente disímiles (v.g., candados e insecticidas) pueden tener el mismo canal de comercialización (v.g., ferreterías) y compartir el mismo medio de publicidad (v.g., un panel publicitario rotativo), sin que ello evidencie la existencia de conexión competitiva entre ambos. De allí que estos criterios deben analizarse conjuntamente con los criterios intrínsecos para observar la existencia de conexión competitiva.

Asimismo, si los productos o servicios se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva.

Por tal razón, para establecer la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios la autoridad consultante, en el caso en concreto, debe analizar si entre ellos existe sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad o la posibilidad razonable de provenir del mismo empresario³.

2. NATUzRALEZA Y DESCRIPCIÓN DE LOS SIGNOS A CONFRONTAR

2.1. Naturaleza y descripción del signo solicitado



El signo solicitado en registro es de naturaleza nominativa conformado por la denominación COOLTECH escrita con caracteres estándar, sin ninguna fuente, estilo, tamaño o color en particular y sin otros elementos denominativos ni gráficos adicionales.

2.2. Naturaleza y descripción de las marcas previamente registradas

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado
Mixta	CoolTech	PETROLIAM NASIONAL BERHAD (PETRONAS)	SD2024/0031484	12	1, 4	Marca	Registrada
Mixta	CoolTech	PETROLIAM NASIONAL BERHAD (PETRONAS)	SD2016/0035882	10	4	Marca	Registrada

³ Ibidem.



Ref. Expediente N° SD2025/0076322



Las marcas previamente registradas son de naturaleza mixta y tiene en común la denominación CoolTech.

3. CASO CONCRETO

3.1. Análisis de los signos en comparación

En aplicación a las reglas generales de comparación, apreciando el conjunto marcario, pero teniendo en cuenta el elemento que cumple la función diferenciadora y enfatizando en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de asociación, esta Delegatura encuentra que los signos confrontados son similarmente confundibles, en tanto el signo solicitado reproduce el elemento predominante en la marca registrada.

En efecto, no obstante, las marcas antecedente ser de naturaleza mixta, considera esta Delegatura que el elemento predominante es el denominativo pues, si bien presentan elementos gráficos, estos no predominan sobre su denominación. Es decir, los signos no son capaces de inducir al público a requerir los productos que distinguen a través de los elementos gráficos sino a través de su designación, dada la fuerza propia de las palabras y la naturaleza complementaria de los elementos visuales, toda vez que, cumplen un rol decorativo que no alcanza a configurar un impacto distintivo autónomo dentro de la percepción del consumidor.

Por lo tanto, considerando que en los signos a comparar predominan sus elementos nominativos, el estudio de registrabilidad deberá centrarse en estos. Lo anterior, atendiendo a una visión en conjunto donde se evita el fraccionamiento de los signos y se realiza una extracción de la dimensión característica de los signos.

Así, en aplicación a las reglas generales de comparación, apreciando el conjunto marcario, pero teniendo en cuenta el elemento que cumple la función diferenciadora y enfatizando en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de asociación, esta Delegatura encuentra que los signos confrontados son similarmente confundibles, en tanto el signo solicitado reproduce parcialmente en su estructura a la marca registrada.

Ref. Expediente N° SD2025/0076322

En efecto, se observa que, el signo solicitado en registro reproduce la denominación de las marcas registradas -elemento más distintivo en ellas-. Lo anterior, tiene como resultado que los signos presenten fuertes similitudes de índole ortográfica, fonética y conceptual.

En ese orden de ideas, es probable que el público cuando se encuentre ante las marcas enfrentadas asuma que el signo solicitado es la versión nominativa de las marcas previamente registradas y que, por ende, provienen del mismo empresario.

De este modo, y ante la presencia del primer presupuesto, esto es, que el signo sea idéntico o se asemeje a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, resulta necesario que la administración se pronuncie sobre si los productos que se pretenden identificar con el signo solicitado son susceptibles de causar un riesgo de confusión o asociación.

3.2. Análisis de conexidad competitiva

En vista que no existe duda sobre las similitudes que presentan los signos, este Despacho procederá a determinar si existe relación de conexidad entre los productos amparados por cada uno de ellos:

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° SD2025/0076322

Las marcas previamente registradas identifican:

Expediente SD2024/0031484

1: Productos químicos para la industria; compuestos antidetonantes para motores de explosión; líquidos para baterías; líquidos para frenos; compuestos de ahorro de combustible; agentes desfloculantes para petróleo y petróleo crudo; dispersantes de aceites; productos químicos para separar aceites; agentes anticongelantes; líquidos hidráulicos; fluidos de transmisión; mezclas de congelación; Aditivos químicos para combustibles; aditivos químicos para lubricantes; aditivos químicos para gasolina; aditivos químicos para lubricantes de perforación; lodos para facilitar la perforación; refrigerantes de motores; fluidos para uso en el trabajo de metales; fluidos caloportadores; fluidos absorbentes de choque; químicos para agentes refrigerantes; agentes separadores de aceite; agentes purificadores de aceites; aditivos purificadores para combustible..

4: Aceites y grasas para uso industrial; aceites y grasas lubricantes para automóviles; combustibles, petróleo; productos petroleros, aceites de motor; aceite para engranajes; aceites para rodamientos; aceite para turbina; aceite para compresor, aceite para aislamiento eléctrico; aceites desmoldantes, Aceites de corte; aceites minerales; aceites lubricantes; grafito en cuanto lubricante; grasa para engranajes abiertos; lubricantes para engranajes abiertos; Lubricantes para taladros; lubricantes para compresor, lubricantes para cilindro; Grasas lubricantes; aceites lubricantes.

Expediente SD2016/0035882

4: aceites y grasas industriales; aceites y grasas lubricantes de automotores; combustibles; petróleo; productos derivados del petróleo; aceites para motor; aceites para engranajes; aceites para rodamientos; aceites para turbinas; aceites para compresor; aceites de aislamiento eléctrico; aceites para el desmolde; aceites de corte; aceites minerales; aceites lubricantes como aceites hidráulicos; grafito lubricante; grasa para abrir engranajes; lubricantes para abrir engranajes; lubricantes para taladros; lubricantes para compresores; lubricantes para cilindros; grasas lubricantes; aceites lubricantes; aceites bases.

Al aplicar la teoría de la interdependencia, que como su nombre lo indica implica reciprocidad, interrelación, correspondencia y dependencia entre los signos que se comparan y los productos y/o servicios que distinguen, a mayor similitud de los signos, mayor diferenciación debe haber entre los productos y/o servicios. Así, establecida la alta similitud entre los signos, toda vez que, el signo solicitado reproduce totalmente la denominación de las marcas registradas, la relación entre los productos debería ser lejana para que procediera el registro, sin embargo, se observa un fuerte vínculo entre ellos en virtud de los criterios de complementariedad y razonabilidad, como se expone a continuación:

Relación entre los productos solicitados en la clase 7 y los productos de las clases 1 y 4

Existe conexión competitiva por complementariedad, cuando el consumo de un producto o servicio genera o implica la necesidad de consumir otro.

Ref. Expediente N° SD2025/0076322

Así, en el presente caso, se aprecia una relación de complementariedad entre los productos mencionados porque los productos de las clases 1 y 4 son necesarios para el funcionamiento, mantenimiento, refrigeración o conservación de la maquinaria y herramientas de la clase 7.

Algunos ejemplos de esta relación son los siguientes: los motores requieren refrigerantes y lubricantes; los taladros utilizan lubricantes para taladros; y los sistemas de refrigeración de motores utilizan fluidos refrigerantes y aceites especializados.

Por otra parte, el comportamiento ordinario del mercado evidencia que resulta habitual que empresas dedicadas a maquinaria, motores, sistemas de refrigeración y herramientas industriales desarrollen simultáneamente líneas de productos químicos, lubricantes, refrigerantes y fluidos técnicos destinados precisamente al funcionamiento, mantenimiento y operación de dichas máquinas.

En consecuencia, el consumidor puede razonablemente asumir que los productos enfrentados provienen de un mismo empresario, en la medida en que los lubricantes, aceites, refrigerantes y fluidos industriales constituyen insumos técnicos ordinariamente asociados al funcionamiento y mantenimiento de la maquinaria industrial y de refrigeración identificada por el signo solicitado.

Relación entre los productos solicitados en la clase 11 y los productos de las clases 1 y 4

Revisada la cobertura de los signos, esta Delegatura considera que, existe relación de complementariedad entre determinados productos de la clase 11 solicitada y varios de los productos previamente registrados en las clases 1 y 4, toda vez que, estos últimos constituyen insumos necesarios asociados a la instalación, operación, mantenimiento o adecuado funcionamiento de los aparatos de refrigeración y climatización identificados por el signo solicitado.

Particularmente, los sistemas de aire acondicionado y refrigeración operan mediante ciclos térmicos y mecánicos que exigen el uso de gases refrigerantes, fluidos térmicos y lubricantes especializados para compresores y mecanismos internos. Así, el funcionamiento eficiente de dichos equipos depende directamente de la utilización conjunta de los productos químicos y lubricantes previamente registrados.

Así mismo, este Despacho estima que se presenta conexidad competitiva con fundamento en el criterio de razonabilidad. En efecto, resulta habitual en el mercado que empresas dedicadas a sistemas de refrigeración, aire acondicionado y climatización desarrollen simultáneamente productos químicos, refrigerantes, lubricantes y fluidos especializados necesarios para la instalación, funcionamiento y mantenimiento de dichos sistemas.

De modo que, la conexidad advertida se refuerza debido a que en el mercado de climatización y refrigeración es frecuente que fabricantes de equipos de aire acondicionado comercialicen simultáneamente: gases refrigerantes, lubricantes para compresores, fluidos térmicos, productos químicos de mantenimiento y demás insumos técnicos asociados.

Ref. Expediente N° SD2025/0076322

En consecuencia, las circunstancias valoradas en su conjunto permiten concluir que existe conexidad entre los productos identificados por los signos en conflicto, así como una similitud relevante entre los mismos. Lo anterior impide a esta Delegatura acceder favorablemente a las pretensiones de la parte solicitante, en tanto se compromete la función distintiva de la marca previamente registrada.

4. CONCLUSIÓN

Según las consideraciones antes expuestas, es procedente confirmar la Resolución N° 4823 de 27 de enero de 2026.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

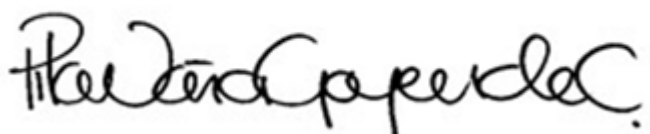
ARTÍCULO 1: Confirmar la decisión contenida en la Resolución N° 4823 de 27 de enero de 2026 proferida por la Dirección de Signos Distintivos.

ARTÍCULO 2: Notificar a FORMEX S.A.S., parte solicitante, el contenido de la presente Resolución, entregándole copia de ésta y advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 27 de mayo de 2026

LA SUPERINTENDENTE DELEGADA PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL,



PILAR MARIA GOYENECHÉ CARVAJAL