

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Dirección de Signos Distintivos

E. S. D.

1

REFERENCIA : **DEMANDA DE IRREGISTRABILIDAD** a la solicitud de
Registro de marca **M MACNA**, (mixta) clase **37**

EXPEDIENTE N°. **SD2025/0121386**

SOLICITANTE : **CONSTRUCTORA MACNA SAS BIC.**

OPOSITOR : **EMA HOLDINGS SAS**

I. DEMANDA DE IRREGISTRABILIDAD A LA MARCA M MACNA, clase 37

CAROLINA VERA MATIZ, mayor de edad, domiciliada en la ciudad de Bogotá D. C., actuando como apoderada de **EMA HOLDINGS SAS**, presentó **DEMANDA DE IRREGISTRABILIDAD**, contra la solicitud de registro de la marca **M MACNA** (mixta), clase **37**, a nombre de CONSTRUCTORA MACNA SAS BIC, que se tramita en el expediente en referencia

II. JUSTIFICACIÓN DE LA ADVERTENCIA DE IRREGISTRABILIDAD

MARCA SOLICITADA

En la gaceta de la Propiedad Industrial No. 1100 de 2026, fue publicada la marca mixta **MACNA**, expediente No. SD2025/0121386, para identificar servicios de la clase 37.

III. INTERES LEGÍTIMO

Mi mandante, la sociedad **EMA HOLDINGS SAS.**, tiene interés legítimo para formular la presente oposición, por cuanto es **TITULAR** de la marca MAGNA, en las clases 9, 12, 35 Y 37, de conformidad con los siguientes datos:

Expediente	Certificado	Denominación	Etiqueta	Vigencia	Estado	Clase(s)
03015883	277505	MAGNA	Nominativa	25 nov. 2033	Registrada	12
05039054	317264	MAGNA	Nominativa	14 jun. 2026	Registrada	35
05039055	306581	MAGNA	Nominativa	15 nov. 2025	Registrada	9
05060298	308177	MAGNA (LAS DEMAS EXPRESIONES SON EXPLICATIVAS)		12 ene. 2026	Registrada	9
11092883	480482	MAGNA LIGHT		25 oct. 2033	Registrada	11
922533109	158385	MAGNA		17 feb. 2032	Registrada	9
97060270	234662	MAGNA OPTIMA		06 abr. 2031	Registrada	9
97060271	238799	MAGNA		28 jun. 2031	Registrada	37
97060272	234661	MAGNA LIBRE		06 abr. 2031	Registrada	9
SD2023/0059431	760859	MAGNA		01 ago. 2034	Registrada	12

IV. CAUSALES DE IRREGISTRABILIDAD

PRIMERA CAUSAL DE IRREGISTRABILIDAD

El literal a), del artículo 136 de la Decisión 486, establece que nos son registrables los signos que:

"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;

Similitud de los signos

A continuación, podemos observar que solamente hay una letra de diferencia:

Marca solicitada		Marca registrada	
M MACNA		MAGNA	
			

De conformidad con la comparación existe práctica identidad de los signos en el plano fonético.

Similitud fonética

La pronunciación de las marcas es sumamente parecida:

**MACNA/ MAGNA/ MACNA/ MAGNA / MACNA /MAGNA/MACNA/MAGNA/MACNA
MACNA/ MAGNA/ MACNA/ MAGNA / MACNA /MAGNA/MACNA/MAGNA/MACNA
MACNA/ MAGNA/ MACNA/ MAGNA / MACNA /MAGNA/MACNA/MAGNA/MACNA**

Respecto de la posibilidad de confusión fonética, el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena en sentencia 22-IP-2000, señaló:

En la comparación de las marcas en el plano fonético, el criterio generalmente aceptado, por la doctrina y jurisprudencia, es el de que en ella el examinador debe "inspirarse en una sencilla visión o audición de las denominaciones, o bien en el impacto visual inmediato de las mismas", siendo los criterios utilizados en este análisis los siguientes:

El relieve de la sílaba tónica de las denominaciones confrontadas; y, dentro de este primer punto el examinador deberá observar la posición de la sílaba tónica así como la posible confundibilidad que se desprenda entre ellas; y apreciar, asimismo, la igualdad del número de sílabas que conforman el elemento denominativo de la marca.

Habrà de considerarse también la ordenación de las vocales en las marcas comparadas, dado que "la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza, dado que esa sucesión asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación". (FERNÁNDEZ-NOVOA, ob. Cit., p. 206).

Al comparar las marcas, ha de tomarse en cuenta además la disparidad o coincidencia de las sílabas que encabezan las denominaciones confrontadas, no siendo en algunos casos suficiente para determinar la confusión, la coincidencia parcial de alguna o algunas sílabas idénticas o similares si los demás componentes de cada una de las marcas confrontadas otorga al resto del elemento denominativo de la marca la suficiente carga diferencial que le proporcione la distintividad suficiente para ser registrada. Todo lo anteriormente expuesto, ha sido desarrollado por este Órgano Comunitario en la sentencia de interpretación prejudicial 09-IP-94 del 24 de marzo de 1995, correspondiente al caso "DIDA", publicada en la G.O.A.C. No. 180 del 10 de mayo de 1995. Y, recientemente en la 56-IP-2000 del 06 de septiembre del año 2000, correspondiente a la marca "EFFER".

A continuación, jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la CAN:

**IRREGISTRABILIDAD POR IDENTIDAD O SIMILITUD. RIESGO DE
CONFUSIÓN Y/O RIESGO DE ASOCIACIÓN. REGLAS PARA EFECTUAR EL
COTEJO MARCARIO. SIMILITUD GRÁFICA, FONÉTICA E IDEOLÓGICA.**

Las prohibiciones contenidas en el artículo 136 de la Decisión 486 buscan, fundamentalmente, precautelar el interés de terceros. En efecto, conforme a lo previsto en el literal a) del referido artículo 136, no son registrables como marcas los signos que, en el uso comercial, afecten indebidamente los derechos de terceros, especialmente cuando sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión y/o de asociación.

El Tribunal considera que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión y/o de asociación, tanto con relación al signo como respecto a los productos o servicios que amparan, para que se configure la irreregistrabilidad, de donde resulta que el hecho de que los signos en cuestión amparen productos o servicios que pertenezcan a diferentes clases, no garantiza por sí la ausencia de riesgo de confusión y/o asociación, toda vez que dentro de los productos o servicios contemplados en diferentes clases puede darse conexión competitiva y en consecuencia, producir riesgo de confusión y/o de asociación y como tal constituirse en causal de irreregistrabilidad.

El Tribunal ha sostenido que "La confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo". (Proceso 85-IP-2004, marca: DIUSED JEANS, publicado en la Gaceta Oficial N° 1124, de 4 de octubre de 2004).

Sobre el riesgo de confusión y/o asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente:

"El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que 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." (Proceso 70-IP-2008. Marca denominativa "SHERATON", publicado en la Gaceta Oficial N° 1648, de 21 de agosto de 2008).

Para determinar la existencia del riesgo de confusión y/o de asociación será necesario verificar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate, independientemente de la clase a la que pertenezcan dichos productos o servicios.

Con base en la jurisprudencia emitida por este Tribunal, los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y entre los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos.

El Tribunal ha diferenciado entre: "**la semejanza**" y "**la identidad**", ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad. En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos". (Proceso 82-IP-2002, marca: CHIP'S, publicado en la Gaceta Oficial N° 891, de 29 de enero de 2003).

La identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: **la directa**, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador o usuario a adquirir un producto o servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y **la indirecta**, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común.

El Tribunal observa que la determinación del riesgo de confusión y/o de asociación corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de semejanza.

En consecuencia, el Tribunal con base en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión es necesario considerar, los siguientes tipos de similitud:

La similitud ortográfica.- se presenta por la coincidencia de letras en los segmentos a compararse, toda vez que el orden de tales letras, su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones, pudieran aumentar el riesgo de confusión.

La similitud fonética.- se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. 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, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues la percepción por los consumidores de las letras que integran los signos, al ser pronunciadas, variará según su estructura gráfica y fonética.

La similitud ideológica.- se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra, a contrario sensu, si los signos confrontados evocan ideas o conceptos distintos en la mente del consumidor, no serán susceptibles de causar riesgo de confusión en el público consumidor.

Similitud de PRODUCTOS y SERVICIOS

Marca solicitada

Oficina Principal/Main Office
Calle 70 A No. 11 - 43, Bogotá D.C. Colombia.
Tel: (+57) 601 7561413 - Cel: (+57) 3153542222

Quito, Ecuador
Avda. 6 de Dic. y La Niña - Ed. Multicentro Ofc.603
Tel. (593) 2-2555208

Web: www.veraabogadossa.com E-mail: vera@veraabogadossa.com

Miembros de/Members of: PRAGMA, EEIG. International network of law firms

La marca solicitada pretende identificar servicios de construcción de la clase 37.

Servicios de comercialización de vehículos; servicios de representación comercial de vehículos; concesionario de vehículos [ventas de vehículos].

Marcas previamente registradas

La marca MAGNA, previamente registrada en la clase 37, identifica los siguientes servicios:

SERVICIOS DE RECONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TODA CLASE DE BATERIAS.

Existe identidad en cuanto a los servicios prestados bajo una y otra marca, por lo tanto, en este caso se presenta:

- Altísima similitud de signos
- Identidad de servicios

En esas condiciones, la coexistencia de las marcas es imposible.

Reiteramos, que por razones expuestas la marca solicitada para registro está incurso en la causal de irregistrabilidad contenida el artículo 136 literal a) de la Decisión 486.

III. PRUEBAS

Solicitó a su Despacho oficiar a la secretaría de la Dirección de Signos Distintivos para que certifique la titularidad, por parte de **EMA HOLDINGS S.A.S.**, sobre las siguientes marcas:

8

Expediente No.	Certificado No.	Denominación	Tipo	Vigencia	Estado(s)	Titular	Clase(s)
12151254	466999	EMA HOLDINGS	Nominativa	26 feb. 2023	Registrada	EMA HOLDINGS S.A.S.	35
Clase 35: Representación y agenciamiento de firmas nacionales o extranjeras, prestación de servicios administrativos, de mercadeo, de computación comercial y de asesoría técnica de fabricación; administración y comercialización de productos, administración de negocios de agricultura, cría, levante, ceba de ganado y lechería, administración de negocios comerciales en general, arrendamiento y subarrendamiento de bienes muebles; asesoramiento comercial sobre marketing; asesoramiento y asistencia en gestión de negocios; asistencia en marketing; consultoría en materia de recursos humanos; consultoría por internet en dirección de empresas; servicios de estudios de mercado; estudios de viabilidad comercial; evaluación de necesidades de personal.							
12151257	467000	EMA HOLDINGS		26 feb. 2023	Registrada	EMA HOLDINGS S.A.S.	36
Clase 36: Realización de inversiones temporales y permanentes en acciones en sociedades o empresas comerciales, en Colombia o en el exterior sea que se coticen o no en un mercado de valores, así como la conversión de títulos de renta fija o variable, lo que incluye operaciones de financiamiento de terceros, factoring y similares, tomar o dar dinero a través de los mecanismos legales existentes para ello, adquirir acciones en entidades financieras ya constituidas o que se constituyan en el futuro; administración de bienes inmuebles incluyendo su arrendamiento subarrendamiento y enajenación, administración de inversiones inmobiliarias; administración fiduciaria de dinero, servicios de valores, bienes personales y propiedades inmobiliarias; análisis financieros sobre inversiones; servicios de arrendamiento con opción de compra sobre bienes inmuebles, servicios de constitución de préstamos con garantía; consultoría en inversión de capital; consultoría en materia de ayudas financieras para la educación; consultoría en planificación financiera; consultoría financiera en materia de préstamos estudiantiles; financiación de proyectos incluidos proyectos de construcción; financiación de vehículos.							
12151240	466996	EMA HOLDINGS	Nominativa	26 feb. 2023	Registrada	EMA HOLDINGS S.A.S.	36
Clase 36: Realización de inversiones temporales y permanentes en acciones en sociedades o empresas comerciales, en Colombia o en el exterior sea que se coticen o no en un mercado de valores, así como la							

inversión de títulos de renta fija o variable, lo que incluye operaciones de financiamiento de terceros, factoring y similares, tomar o dar dinero a través de los mecanismos legales existentes para ello, adquirir acciones en entidades financieras ya constituidas o que se constituyan en el futuro; administración de bienes inmuebles incluyendo su arrendamiento subarrendamiento y enajenación, administración de inversiones inmobiliarias; administración fiduciaria de dinero, servicios de valores, bienes personales y propiedades inmobiliarias; análisis financieros sobre inversiones; servicios de arrendamiento con opción de compra sobre bienes inmuebles, servicios de constitución de préstamos con garantía; consultoría en inversión de capital; consultoría en materia de ayudas financieras para la educación; consultoría en planificación financiera; consultoría financiera en materia de préstamos estudiantiles; financiación de proyectos incluidos proyectos de construcción; financiación de vehículos.

12151250	466998	EMA HOLDINGS	Nominativa	26 feb. 2023	Registrada	EMA HOLDINGS S.A.S.	37
----------	--------	--------------	------------	--------------	------------	---------------------	----

Clase 37: Explotación de los negocios de construcción civil de urbanizaciones, edificios para industria comercio o vivienda multifamiliar o unifamiliar adquisición y su conservación.

13242712	522238	EMA	Nominativa	13 ago. 2025	Registrada	EMA HOLDINGS S.A.S.	41
----------	--------	-----	------------	--------------	------------	---------------------	----

Clase 41: Servicios de organización de seminarios y cursos de capacitación. servicios de capacitación y formación mediante educación formal y no formal. servicios de formación mediante campañas de sensibilización. servicios de capacitación mediante procesos productivos de desarrollo social. servicios de capacitación y formación en programas de desarrollo socio económico y ambiental. servicios de esparcimiento y actividades deportivas y culturales. servicios destinados al ejercicio de la promoción sobre veeduría ciudadana.

IV. NOTIFICACIONES

Mi mandante la sociedad **EMA HOLDINGS S.A.S.**, y yo recibiremos notificaciones en la Secretaría de su Despacho, o en mi oficina de abogada situada en la Calle 70 A No. 11-43 de la ciudad de Bogotá, D.C. Correo electrónico: notificaciones@veraabogados.com

Bogotá, D.C., julio de 2026



CAROLINA VERA MATIZ.

C.C. No. 52.225.999

T.P. No. 91.835 del C.S. de la J.