

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 63125

Ref. Expediente N° SD2025/0000826

Por la cual se declara abandonada una solicitud de registro

LA DIRECTORA DE SIGNOS DISTINTIVOS (E)
en ejercicio de sus facultades legales y,

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el 29 de enero de 2025, ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P, presentó la solicitud de registro del Lema Comercial Enel Corazón #EnelCorazón (Nominativo) para distinguir los siguientes productos y servicios de la Clasificación Internacional de Niza comprendidos en las clases:

9: Analizadores de energía eléctrica; aparatos de control de generación de energía; aparatos de distribución de energía eléctrica; aparatos de distribución de energía para alumbrado público; aparatos de reserva de energía eléctrica que no sean generadores; aparatos fotovoltaicos para transformar la radiación solar en energía eléctrica; aparatos para transmisión de energía eléctrica; aparatos reguladores de energía eléctrica; bancos de energía; bancos de energía portátiles; baterías recargables con energía solar; bloques de distribución de energía eléctrica; captadores de energía solar para la producción de electricidad; captadores de energía solar para producir electricidad; cargadores de baterías alimentados por energía solar; cargadores de pilas alimentados por energía solar; cargadores de pilas y baterías alimentados por energía solar; células de energía solar de silicio cristalino; centrales de energía solar fotovoltaica; colectores de energía solar para la producción de electricidad; colectores de energía solar para producir electricidad; comprobadores de energía eléctrica; convertidores de energía eléctrica; dispositivos de control de la energía [eléctricos]; dispositivos de control de la energía [electrónicos]; dispositivos de control eléctricos para la gestión de energía; dispositivos de control electrónicos para la gestión de energía; dispositivos de medición de la utilización de energía eléctrica; dispositivos eléctricos de control de la energía; dispositivos electrónicos de control de la energía; distribuidores de energía eléctrica; fuentes de alimentación de energía portátiles [baterías recargables]; fuentes de energía portátiles (baterías recargables); fuentes de energía portátiles [baterías recargables]; instalaciones fotovoltaicas para la producción de electricidad [plantas de energía fotovoltaica]; máquinas de distribución de energía eléctrica; máquinas y aparatos de control o de distribución de energía; medidores de energía para controlar y monitorear el uso de energía; medidores del sistema de energía; módulos de energía; módulos para la producción de energía fotovoltaica; paneles de distribución de energía; paneles solares y colectores de energía solar para producir electricidad; plantas de energía solar fotovoltaica; reguladores de energía; relés de energía de exterior; sistemas de distribución de energía; supercondensadores para el almacenamiento de energía; ultracapacitores para almacenamiento de energía; ultracondensadores para el almacenamiento de energía; unidades de distribución de energía eléctrica; unidades de energía [baterías]; unidades de energía [pilas]; unidades de energía [transformadores]; unidades de suministro de energía eléctrica; unidades de suministro de energía eléctrica que no sean generadores de electricidad.

35: Abastecimiento de contratos en relación con el suministro de energía; adquisición de contratos en relación con el suministro de energía; agencias de importación y

Resolución N° 63125

Ref. Expediente N° SD2025/0000826

exportación en el ámbito de la energía; agencias de importación-exportación en el ámbito de la energía; compra de contratos en relación con el suministro de energía; obtención de contratos en relación con el suministro de energía; servicios de abastecimiento de contratos en relación con el suministro de energía; servicios de abastecimiento de suministro de energía para terceros; servicios de adquisición de contratos en relación con el suministro de energía; servicios de adquisición de suministro de energía para terceros; servicios de agencia de importación y exportación en el ámbito de la energía; servicios de comparación de precios de la energía; servicios de compra de contratos en relación con el suministro de energía; servicios de compra de suministro de energía para terceros; servicios de distribución comercial en el ámbito de paquetes de energía hidráulica modular; servicios de facturación en el ámbito de la energía; servicios de negocios de importación y exportación en el ámbito de la energía; servicios de obtención de contratos en relación con el suministro de energía; servicios de publicidad para promover la conciencia pública sobre las cuestiones de la energía.

39: Almacenamiento de energía y de combustibles; almacenamiento, distribución y suministro de energía y combustible; distribución de energía; distribución de energía eléctrica con fines benéficos para personas necesitadas; distribución de energía eléctrica con fines caritativos para personas necesitadas; distribución de energía eléctrica con fines de beneficencia para personas necesitadas; distribución de energía eléctrica, gas, agua y calefacción urbana; distribución de energía para la calefacción y la refrigeración de edificios; distribución de energía renovable; distribución de energía y electricidad; distribución y aprovisionamiento de energía; distribución y suministro de energía; servicios de información y asesoramiento en distribución de energía; servicios públicos, a saber, distribución de energía eléctrica; suministro de energía eléctrica como servicio de utilidad pública; suministro de energía eléctrica, gas, agua y calefacción urbana.

40: Alquiler de equipos generadores de energía; alquiler de generadores de electricidad por energía eólica; alquiler de generadores de energía eléctrica; arrendamiento de equipos para generar energía; consultoría en generación de energía eléctrica; consultoría en producción de energía eléctrica; consultoría sobre generación de energía; consultoría técnica sobre producción de energía solar; generación de electricidad a partir de energía eólica; generación de electricidad a partir de energía geotérmica; generación de electricidad a partir de energía solar; generación de electricidad a partir de la energía de las olas; generación de electricidad a partir de la energía de las olas, eólica y solar; generación de energía eléctrica; generación de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables; generación de energía eléctrica a partir de fuentes de la energía de las olas, eólica y solar; generación de energía eléctrica con captación de carbono; generación de energía eléctrica con captación y almacenamiento de carbono; generación de energía hidroeléctrica; información y asesoramiento en materia de generación de electricidad a partir de la energía de las olas; información y asesoramiento en materia de producción de electricidad a partir de energía undimotriz; procesamiento y transformación de energía; producción de electricidad a partir de energía eólica; producción de electricidad a partir de energía geotérmica; producción de electricidad a partir de energía undimotriz; producción de electricidad a partir de energía undimotriz, eólica y solar; producción de energía; producción de energía eléctrica; producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables; producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía undimotriz, eólica y solar; producción de energía eléctrica con retención de carbono; producción de energía generada por centrales eléctricas;



Resolución N° 63125

Ref. Expediente N° SD2025/0000826

producción de energía generada por centrales nucleares; producción de energía hidroeléctrica; producción de energía limpia; producción de energía limpia a partir de biocarburantes; producción de energía limpia a partir de biocombustibles; producción de energía limpia a partir de fibras naturales; producción de energía limpia a partir de la biomasa; producción de energía limpia a partir de recursos geotérmicos; producción de energía limpia a partir del biogás; producción de energía limpia a partir del hidrógeno; producción de energía renovable a partir de recursos de calor geotérmico; producción de energía renovable a partir de recursos de movimiento de agua; producción de energía renovable a partir de recursos eólicos; producción de energía renovable a partir de recursos solares; producción de energía verde renovable; producción y procesamiento de combustibles y otras fuentes de energía; transformación de energía de residuos en electricidad [servicios de reciclaje de energía]; transformación de energía de residuos en vapor [servicios de reciclaje de energía].

42: Alquiler de medidores para el registro del consumo de energía; análisis tecnológico de las necesidades de energía y electricidad de terceros; análisis tecnológicos de las necesidades de energía y electricidad de terceros; asesoramiento técnico en relación con medidas de ahorro de energía; asesoramiento técnico sobre medidas de ahorro de energía; auditoría en materia de energía; auditorías sobre energía; consultoría en materia de auditorías sobre energía; consultoría en servicios tecnológicos relacionados con el suministro de electricidad y de energía; consultoría profesional en materia de ahorro de energía; consultoría profesional sobre ahorro de energía; consultoría sobre ahorro de energía; consultoría sobre servicios tecnológicos en el ámbito del suministro de energía y electricidad; consultoría técnica en materia de ahorro de energía; consultoría técnica en producción y utilización de energía; consultoría técnica sobre ahorro de energía; consultoría tecnológica en generación de energías alternativas; consultoría tecnológica en producción de energías alternativas; desarrollo de sistemas de gestión de energía y electricidad; diseño y desarrollo de redes de distribución de energía; diseño y desarrollo de sistemas de generación de energías renovables; diseño y desarrollo de sistemas de producción de energías renovables; diseño y desarrollo de software de control, regulación y supervisión de sistemas de energía solar; diseño y desarrollo de software de control, regulación y vigilancia de sistemas de energía solar; investigación científica en el ámbito de la energía; investigación científica en el ámbito de la energía renovable; investigación en el ámbito de la energía; investigación en el ámbito de la tecnología de generación de energía a partir de la magnetohidrodinámica; investigación y desarrollo en el ámbito de la energía; investigación y desarrollo en el ámbito de la energía de fusión nuclear; investigación y desarrollo en el ámbito de la energía eólica; investigación y desarrollo en el ámbito de la energía geotérmica; investigación y desarrollo en el ámbito de la energía hidroeléctrica; investigación y desarrollo en el ámbito de la energía nuclear; investigación en el ámbito de las energías renovables; puesta a disposición de información sobre estudios de proyectos técnicos y de investigación sobre el uso de la energía natural; realización de estudios de proyectos técnicos y de investigación sobre el uso de la energía natural; servicios de consultoría energética en el ámbito de la medición de fluidos para minimizar el consumo de energía; servicios de consultoría tecnológica en el ámbito de la generación de energía alternativa; servicios de información sobre estudios de proyectos técnicos y de investigación relacionados con el uso de la energía natural; suministro de información sobre estudios de proyectos técnicos y de investigación sobre el uso de la energía natural.

Resolución N° 63125

Ref. Expediente N° SD2025/0000826

SEGUNDO: Que mediante Oficio No. 3344 de 6 de marzo de 2025, se requirió a ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P., en los siguientes términos:

“(…) Como resultado del examen de forma realizado a su solicitud, con fundamento en el artículo 144 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, esta Entidad encuentra que:

1. *Quien funge como solicitante es ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P y la titular de la marca asociada es la sociedad ENEL S.p.A.*

Por la naturaleza subsidiaria del lema comercial por ser un complemento de la marca destinado a reforzar la distintividad de ésta, debe coincidir la sociedad solicitante con la sociedad titular de la marca asociada registrada.

Por consiguiente, se le requiere para que:

- *Se sirva indicar correctamente la solicitante del lema comercial.*

2. *Los productos y servicios que pretende identificar el lema comercial solicitado no coinciden con los de la marca asociada.*

En efecto, la descripción de la cobertura del lema comercial deber ser igual o más restringida que la cobertura de la marca asociada.

Por consiguiente, se le requiere para que:

- *Adecue la descripción de la cobertura del lema solicitado, teniendo en cuenta que la misma debe ser igual o más restringida que la cobertura de la marca asociada.*

En cumplimiento de lo dispuesto en la citada norma se le requiere para que dentro del término de sesenta (60) días hábiles siguientes a la fecha de notificación del presente oficio, responda los requerimientos anteriormente enunciados. En caso de no dar respuesta al presente requerimiento, la solicitud se considerará abandonada y perderá su prelación. (...)”

TERCERO: Que de acuerdo con lo previsto en la norma comunitaria, la oficina nacional competente determinará si el requerimiento fue contestado, bajo los parámetros señalados por la ley, en los siguientes términos: Artículo 144. *“...si a la expiración del término señalado, el solicitante no completa los requisitos indicados, la solicitud se considerará abandonada y perderá su prelación.”*

CUARTO: Que vistos los documentos que obran en el expediente y el registro nacional de Propiedad Industrial, se constató que ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P, no dio respuesta al requerimiento en mención, dentro del término establecido para ello.

La solicitante mediante complemento de información presentado el 10 de junio de 2025, dio respuesta en forma extemporánea a los requerimientos exigidos mediante el Oficio No. 3344 de 6 de marzo de 2025, según el sello de radicado de fecha 10 de junio de 2025.

El término señalado para que la solicitante ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P., diera cumplimiento a los requerimientos exigidos de conformidad con el artículo 144 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, fue de 60 días hábiles.

Resolución N° 63125

Ref. Expediente N° SD2025/0000826

El Oficio No. 3344 de 6 de marzo de 2025, fue notificado a la solicitante el 7 de marzo de 2025.

Dicho término venció el pasado 6 de junio de 2025. El complemento de información que contiene la respuesta a los requerimientos, tiene como sello de radicado el siguiente:

De: Alfonso Cañon, Angelica Johanna, Enel Colombia <angelica.alfonso@enel.com>
Enviado el: viernes, 6 de junio de 2025 10:42
Para: contactenos@sic.gov.co
CC: Cadena Martinez, Leydy Katherin, Enel Colombia; contactenosdigital1@sic.gov.co
Asunto: Atiende oficio N°3344 del 6 de marzo de 2025.
Datos adjuntos: LIC USO MARCA ENEL A EMGESA.pdf; Atiende requerimiento.pdf

INTERNAL

Bogotá D.C., 06 de junio de 2025.

SEÑORES:

Superintendencia de Industria y Comercio

contactenos@sic.gov.co

Atención Diana Paola Gaitan.

E. S. D.

REF. SOLICITUD REGISTRO MARCARIO.

Expediente: N° SD2025/0000826.

Solicitante: ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P.

Asunto: Atiene oficio N°3344 del 6 de marzo de 2025.

ANGELICA JOHANNA ALFONSO CAÑÓN mayor y vecino de la ciudad de Bogotá D. C., e identificada civil y profesionalmente como aparece al pie de mi firma, en mi condición de **Representante Legal para Asuntos Judiciales y Administrativos** de ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P., sociedad domiciliada en Bogotá D.C., constituida mediante escritura pública número 4610 del 23 de octubre de 1997 de la Notaría 36 de Bogotá e inscrita en la Cámara de Comercio de la misma ciudad, bajo el número 00607668, por medio del presente escrito y con el acostumbrado respeto, me permito **atender el requerimiento efectuado por el despacho mediante oficio N°3344 del 6 de marzo de 2025.**

La solicitante no responde de manera satisfactoria a los requerimientos exigidos mediante el Oficio No. 3344 de 6 de marzo de 2025, por las siguientes razones:

Al numeral 1. del requerimiento “1. Quien funge como solicitante es ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P y la titular de la marca asociada es la sociedad ENEL S.p.A.

Por la naturaleza subsidiaria del lema comercial por ser un complemento de la marca destinado a reforzar la distintividad de ésta, debe coincidir la sociedad solicitante con la sociedad titular de la marca asociada registrada”.

La solicitante respondió lo siguiente:

“PRIMERO: Se aclara que si bien es cierto la sociedad ENEL S.p.A, es la titular de la marca, se aclara al despacho que ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. cuenta con un contrato de Licencia de uso de marca, en donde el titular de la marca ENEL S.p.A. autoriza a ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. para usar su marca en relación con productos o servicios, sin ceder la propiedad de esta.”

(...)



Resolución N° 63125

Ref. Expediente N° SD2025/0000826

En consecuencia, el titular de una marca puede conceder licencia a otra persona que esté interesada en utilizar ya sean sus productos o sus servicios, por lo que ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. esta legitimada para solicitar el registro del lema comercial."

La respuesta dada por la solicitante no se puede tener en cuenta, debido a que por la naturaleza del signo solicitado, la solicitante debe ser la misma que la titular de la marca asociada.

El contrato de licencia que aduce la solicitante en la respuesta al requerimiento, es para **usar** las marcas registradas por la sociedad ENEL S.p.A en Colombia, más no, para que ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. solicite a su nombre las marcas ENEL.

En el requerimiento en mención se le indicó a la solicitante lo siguiente:

"Por la naturaleza subsidiaria del lema comercial por ser un complemento de la marca destinado a reforzar la distintividad de ésta, debe coincidir la sociedad solicitante con la sociedad titular de la marca asociada registrada."

Al numeral 2. Del requerimiento "2. Los productos y servicios que pretende identificar el lema comercial solicitado no coinciden con los de la marca asociada.", la solicitante respondió lo siguiente:

*"**SEGUNDO:** En efecto la descripción de la cobertura del lema comercial debe ser igual o más restringida que la cobertura de marca solicitada, por lo que se aclara al despacho que es necesario que el lema comercial que se pretende inscribir concuerde con la cobertura de la marca asociada, pues Enel Corazón #EnelCorazón, será usado en varias líneas de negocio de la compañía, por lo que no es viable restringir su aplicación. (Subrayado fuera del texto)*

Como "marca asociada" que es el lema comercial debe gozar, por sí mismo, de suficiente distintividad, de manera que cumpla con su función de robustecer a la marca que acompaña, Al respecto, el Tribunal Andino de Justicia expresó en la interpretación prejudicial rendida en este proceso: Uno de los requisitos que el lema comercial debe cumplir es el de distintividad, esto es, debe ser capaz de reforzar la distintividad de la marca que publicita, para lo cual debe gozar, por sí mismo, de la distintividad requerida para cumplir dicha función."

Las respuestas dadas por la solicitante no son satisfactorias a los requerimientos contenidos en el Oficio No. 3344 de 6 de marzo de 2025, como tampoco cumplen con las normas que reglamentan el lema comercial, artículos 175 a 179 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en concordancia con el numeral 1.2.5.1.1 del Capítulo Primero del Título X de la Circular Única, motivo por el cual se hace necesario dar aplicación a lo previsto en el inciso tercero del artículo 144 de la Decisión 486, declarando el abandono de la solicitud.

De acuerdo con lo antes expuesto esta Dirección,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar abandonada la solicitud de registro del Lema Comercial tramitada en el expediente indicado en la referencia.

Resolución N° 63125

Ref. Expediente N° SD2025/0000826

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar a ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P, solicitante del registro, el contenido de la presente resolución, entregándole copia de la misma, advirtiéndole 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.

Notifíquese y Cúmplase

Dado en Bogotá D.C., el 26 de agosto de 2025



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTORA DE SIGNOS DISTINTIVOS (E)