

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 75958

Ref. Expediente N° SD2025/0016201

Por la cual se niega parcialmente una solicitud de registro marcario multiclase

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

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que por escrito presentado el día 27 de febrero de 2025, PROEXEQUIAL S A S, solicitó el registro de la Marca PROEXEQUIAL (Nominativa) para distinguir productos y servicios comprendidos en las clases 16, 25, 35, 36, 39 y 45 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1066, no se presentaron oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que atendiendo las disposiciones establecidas en la Decisión 486 de la Comunidad Andina, encuentra la Dirección que de conformidad con el artículo 150 de aquella, es deber de la oficina realizar el estudio de registrabilidad de un signo teniendo en cuenta todas y cada una de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la Decisión. Sobre este particular, ha expuesto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina lo siguiente:

“...a la Oficina Nacional Competente le corresponde realizar el examen de registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no hubiesen sido presentadas oposiciones; en consecuencia, la Autoridad Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro. En el caso de que sean presentadas oposiciones, la Oficina Nacional Competente se pronunciará acerca de ellas así como acerca de la concesión o de la denegación del registro solicitado.”

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.

¹ 16: Revistas, folletos, libros, afiches, fotografías, tarjetas de presentación, facturas de compra y venta, papelería, artículos de oficina (excepto muebles), cliché, material de instrucción o enseñanza (excepto aparatos).

25: Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería.

35: Servicios de importación y exportación de bienes relacionados con los servicios funerarios, servicios de publicidad, venta de cofres fúnebres, realizar negocios a nombre de terceros por medio de representación de empresas extranjeras y nacionales con todo lo relacionado con los servicios funerarios. Composición de páginas con fines publicitarios, consultoría en dirección de negocios, consultoría en materia de recursos humanos.

36: Seguros y negocios financieros.

39: Transporte de personas y mercancías a nivel nacional, distribución-reparto- de cofres fúnebres.

45: Servicios de prevision exequial.

Ref. Expediente N° SD2025/0016201

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.

Finalmente, la norma exige que dicha identidad o semejanza y relación de los signos y de los productos o servicios identificados por los signos, sea suficiente para generar un riesgo de confusión o de asociación, que se entiende debe recaer en los destinatarios de los productos o servicios, esto es el público consumidor.

De acuerdo con lo anterior, el no cumplimiento de uno de los supuestos de hecho hace que la marca sea registrable.

Estudio de registrabilidad del signo solicitado

Confundibilidad con marcas previamente registradas

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	Estado	Vigencia
Mixta	PRO-EXEQUIAL OCHOA	PRO- EXEQUIAL OCHOA S.A.S.	10005956	9	36	Marca	Registrada	30/07/2030
Mixta	RESURGIR PROEXEQUIAL ES	PROEXEQUIA LES RESURGIR S.A.	11031941	9	45	Marca	Registrada	23/08/2031

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

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

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

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

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

a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos y servicios. Existe conexión cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro. Para apreciar la sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc. La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio) de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con una relativa facilidad. A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí.

b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios. Existe conexión cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro. Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (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.



Ref. Expediente N° SD2025/0016201

Mixta	Resurgir PROEXEQUIAL ES	PROEXEQUIA LES RESURGIR S.A.	SD2022/004575 4	11	45	Marca	Registrada	06/10/2032
Mixta	PRO-EXEQUIAL OCHOA	PRO- EXEQUIAL OCHOA S.A.S.	10005953	9	45	Marca	Registrada	30/07/2030
Mixta	PROEXEQUIAL ES RESURGIR Y CASA DE FUNERALES	PROEXEQUIA LES RESURGIR S.A.	08091246	9	45	Marca	Registrada	26/03/2029

Los signos a comparar son los siguientes:

El signo solicitado	Las marcas registradas
PROEXEQUIAL	PRO-EXEQUIAL OCHOA   PRO-EXEQUIAL OCHOA  

Jurisprudencia

En el Proceso 0110-IP-2013, el Tribunal Andino de Justicia, ha preceptuado que:

“Las marcas denominativas llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Los signos denominativos compuestos son los que se encuentran integrados por dos o más palabras. En una marca denominativa compuesta habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que formen parte de ella, resaltando, necesariamente, el elemento más caracterizado del conjunto marcario y que le otorga una distintividad propia al signo por registrarse. Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). Al comparar una marca denominativa y una mixta se determina que, si en ésta predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la marca



Ref. Expediente N° SD2025/0016201

mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría, en principio, lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial. En la comparación entre marcas mixtas, el elemento predominante en el conjunto marcario será el denominativo, como norma general; aunque en algunos casos pueda ser más importante el elemento gráfico; en todo caso, en la comparación entre los signos mixtos deberá examinarse todo el conjunto, tanto el elemento gráfico como el elemento denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto”.

Análisis comparativo

Esta Dirección observa que, al analizar los signos en cotejo, estos presentan similitudes desde el punto de vista ortográfico y fonético, que los hacen susceptibles de generar riesgo de confusión o de inducir a error al público consumidor.

En efecto, se advierte que la denominación del signo solicitado, reproduce parcialmente el elemento denominativo de los signos previamente registrados, al contener la expresión “**PROEXEQUIAL**”, sin que cuente con elementos nominativos y/o gráficos adicionales que le permitan diferenciarse de los signos antecedentes. De manera tal que, de permitirse la coexistencia de los signos en el mercado, el consumidor podría asumir que se trata de una variación de las marcas que ya conoce.

De esta forma, y ante la presencia del primer presupuesto, esto es, que los signos presenten similitudes susceptibles de generar confusión, resulta relevante que la administración se pronuncie sobre la eventual relación que pueda existir entre los productos y/o servicios que distinguen los signos en conflicto, para lo cual deberán tenerse en cuenta las pautas o criterios que permiten conducir a establecer o fijar la similitud o la conexión competitiva entre los productos y/o servicios⁴.

Conexión competitiva

Dentro de los productos servicios a distinguir con el signo solicitado se encuentran:

35: Servicios de importación y exportación de bienes relacionados con los servicios funerarios, servicios de publicidad, venta de cofres fúnebres, realizar negocios a nombre de terceros por medio de representación de empresas extranjeras y nacionales con todo

⁴ A tal efecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha recogido a través de la interpretación Prejudicial proferida en el Proceso 100-IP-2018, los siguientes criterios que acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios:

a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos y servicios. Existe conexión cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro. Para apreciar la sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc. La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio) de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con una relativa facilidad. A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí.

b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios. Existe conexión cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro. Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (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.

Ref. Expediente N° SD2025/0016201

lo relacionado con los servicios funerarios. Composición de páginas con fines publicitarios, consultoría en dirección de negocios, consultoría en materia de recursos humanos.

36: Seguros y negocios financieros.

39: Transporte de personas y mercancías a nivel nacional, distribución-reparto- de cofres fúnebres.

45: Servicios de previsión exequial.

Los signos previamente registrados identifican:

Expediente 10005956 Clase 36: Seguros; negocios financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios.

Expediente 11031941 Clase 45: Servicios personales y sociales prestados por terceros destinados a satisfacer necesidades individuales; servicios de seguridad para la protección de bienes y de personas.

Expediente SD2022/0045754 Clase 45: Celebración de ceremonias funerarias; servicios de funerarias; servicios de organización de funerales; servicios funerarios; servicios funerarios, incluida la cremación; organización de reuniones de familiares de difuntos para conmemorar su fallecimiento.

Expediente 10005953 Clase 45: Servicios personales y sociales prestados por terceros destinados a satisfacer necesidades individuales; servicios de seguridad para la protección de bienes y de personas.

Expediente 08091246 Clase 45: servicios personales y sociales prestados por terceros destinados a satisfacer necesidades individuales; servicios funerarios y exequiales.

Conexión competitiva entre servicios de la Clase 35 y servicios de la Clase 45

Respecto de la comparativa entre la clase 35 y 45, esta Dirección encuentra aplicable el criterio de razonabilidad, pues el consumidor podría asociar el origen empresarial de los signos de acuerdo con la realidad del mercado, y de manera razonable llegar a la conclusión que el empresario que se dedica a la prestación de *servicios funerarios y exequiales*, también se encarga de los servicios de *importación, exportación y venta de productos relacionados con dichos servicios*, o que encarga dichos servicios a otro empresario con el que tendría una relación comercial desde la visión del consumidor, configurándose lo que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en proceso 136-IP-2019 de 2019 ha denominado como riesgo de asociación:

“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”

Conexión competitiva entre servicios de la Clase 36 de los signos confrontados

Es importante indicar que los signos distintivos no identifican clases, sino productos o servicios y que, en una misma clase se pueden encontrar servicios 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

Ref. Expediente N° SD2025/0016201

la relación entre las coberturas de los signos confrontados, como quiera que, los servicios de *seguros y negocios financieros* pretendidos con el signo solicitado, se encuentran amparados por el signo antecedente identificado con Expediente No. 10005956.

Por consiguiente, comparten naturaleza y destinación pues satisfacen las mismas necesidades de los consumidores y, por ende, es dado pensar que las marcas objeto de cotejo marcario pueden llegar a generar riesgo de confusión y/o asociación en el público quienes, al ver las similitudes denotadas, sumado a la de cobertura de los signos crean erróneamente que pertenecen a la línea de servicios de un mismo empresario.

Conexión competitiva entre servicios de la Clase 39 y servicios de la Clase 45

Verificada la cobertura de los signos en estudio, es posible determinar que existe conexidad competitiva entre los mismos puesto que, aunque se trata de servicios comprendidos en diferentes clases del nomenclador internacional, el consumidor podría creer que el empresario que se dedica a la prestación de los servicios *funerarios y exequiales* presta también los servicios de *distribución-reparto- de cofres fúnebres*, por tratarse de servicios estrechamente relacionados.

Configurándose así, un riesgo de confusión indirecto, el cual es definido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 345-IP-2021, de la siguiente forma:

“(...) 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 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.”

Conexión competitiva entre servicios de la Clase 45 de los signos confrontados

Es importante indicar que los signos distintivos no identifican clases, sino productos o servicios y que, en una misma clase se pueden encontrar servicios 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 las coberturas de los signos confrontados, toda vez que, los signos registrados identifican *servicios personales y sociales prestados por terceros destinados a satisfacer necesidades individuales, servicios de funerarias, funerarios y exequiales*, los cuales comprenden en la relación genero – especie, los servicios de previsión exequial pretendidos con el signo solicitado en la clase 45.

Así, un signo susceptible de acarrear riesgo de confusión frente a un signo previamente registrado o solicitado en registro estará incurso en la causal analizada siendo imposible por tanto acceder a su registro, toda vez que el ordenamiento protege tanto los derechos del titular del signo previamente registrado como los derechos de los usuarios y consumidores a escoger libremente y sin distorsiones los productos y servicios ofrecidos en el mercado.

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

No obstante lo anterior, la decisión del signo solicitado con relación a las clases 16 y 25 deberá ser suspendida hasta tanto quede en firme la decisión de las clases restantes, tal

Ref. Expediente N° SD2025/0016201

como lo dispone el numeral 1.2.5.7.2 del capítulo primero de la Circular Única, el cual prescribe lo siguiente:

“Cuando la Superintendencia encuentre que el registro de la marca debe ser negado para uno o varios productos o servicios incluidos en la solicitud, pero concedido para los restantes, solo se pronunciará respecto de la negación.

La decisión de concesión se suspenderá, profiriéndose la resolución de concesión para los restantes productos o servicios, una vez quede en firme la decisión respecto de los productos o servicios para los cuales se profirió resolución de negación (...).”

En mérito de lo expuesto, esta Dirección,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Negar el registro de la Marca PROEXEQUIAL (Nominativa) para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por PROEXEQUIAL S A S, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Negar el registro de la Marca PROEXEQUIAL (Nominativa) para distinguir servicios comprendidos en la clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por PROEXEQUIAL S A S, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO TERCERO: Negar el registro de la Marca PROEXEQUIAL (Nominativa) para distinguir servicios comprendidos en la clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por PROEXEQUIAL S A S, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO CUARTO: Negar el registro de la Marca PROEXEQUIAL (Nominativa) para distinguir servicios comprendidos en la clase 45 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por PROEXEQUIAL S A S, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO QUINTO: Notificar de esta resolución a PROEXEQUIAL S A S, solicitante del registro marcario, entregándole copia de la misma y advirtiéndole que contra ella procede el recurso de apelación ante la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial, el cual deberá interponerse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación.

ARTÍCULO SEXTO: En firme esta resolución, decídanse las clases suspendidas.

Notifíquese y Cúmplase.

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



MARIA DEL PILAR SERNA ROMERO
DIRECTORA DE SIGNOS DISTINTIVOS (E)