

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 96487

Ref. Expediente N° SD2025/0004338

Por la cual se niega un registro

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

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que por escrito presentado el día 21 de enero de 2025, PLANEACION ESTRATEGICA Y TECNOLOGIAS AMBIENTALES PLANETA SAS ESP, solicitó el registro de la Marca **P PLANETA S.A.S - E.S.P "SOLUCIONES SOSTENIBLES"** (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 40 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1057, 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.

Concepto de la norma

De acuerdo con la disposición andina citada, para que el registro de una marca sea negado se necesita que ella cumpla con varios supuestos de hecho. En primer lugar, que

¹ 40: Tratamiento de materiales.

Ref. Expediente N° SD2025/0004338

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 marca previamente registrada

Visto el Registro Nacional de Propiedad Industrial, se encontró la siguiente información relevante para el presente examen de registrabilidad:

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado	Vigencia
Mixta	PIENSA PLANETA Soluciones Sostenibles	MARIA ANDREA CAROLINA ROCHA CIFUENTES	SD2022/0106689	11	41, 42, 44	Marca	Registrada	04 abril 2033

Los signos a comparar son los siguientes:

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° SD2025/0004338

El signo solicitado	La marca registrada
	

Jurisprudencia

En el Proceso 0100-IP-2012, el Tribunal Andino de Justicia de la Comunidad Andina ha preceptuado que:

“Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. En el análisis de una marca mixta hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores”.

Análisis comparativo

En el caso que nos ocupa, le compete a esta Dirección verificar si el signo solicitado a registro **“P PLANETA S.A.S - E.S.P “SOLUCIONES SOSTENIBLES””** se encuentra incurso en las causales de irregistrabilidad establecidas por la Decisión 486 del año 2000.

Por consiguiente, esta Dirección observa que el signo solicitado **P PLANETA S.A.S - E.S.P “SOLUCIONES SOSTENIBLES”** y la marca registrada **PIENSA PLANETA SOLUCIONES SOSTENIBLES** contienen similitudes ortográficas y nominales, al utilizar y coincidir en los mismos elementos. En efecto, al apreciarlos en conjunto de forma sucesiva y no simultánea, se observa que el signo solicitado reproduce la marca registrada que sirve de antecedente, al utilizar y coincidir en los mismos vocablos característicos de sus conjuntos marcarios: **“PLANETA SOLUCIONES SOSTENIBLES”**.

Por lo expresado anteriormente, también habría que acudir a considerar los elementos disímiles del signo solicitado, es decir, la inclusión de las expresiones **“P”** y **“S.A.S. – E.S.P.”** ubicadas en la parte inicial e intermedia, y la supresión de la palabra **“PIENSA”**; las cuales en el presente análisis no logran diluir suficientemente las semejanzas encontradas, pues de aceptarse dicho criterio como elemento diferenciador entre los signos se estaría permitiendo que terceros se apropiaran de marcas registradas así como de expresiones arbitrarias, so pretexto de que la marca compuesta despierta una impresión de conjunto diferente a la de la marca unitaria: *“Cuando se reproduce una marca prioritaria o parte esencial de la misma en una segunda marca y se le agregan vocablos u otras denominaciones, al hacerse una comparación entre ellas debe prescindirse del vocablo o de la denominación que se agrega, pues de aceptarse tal mecanismo como un criterio válido*



Ref. Expediente N° SD2025/0004338

de diferenciación, cualquier marca podría apropiarse por un tercero, so pretexto de que la marca compuesta despierta una impresión de conjunto diferente a la de la marca unitaria”⁴.

En este caso, el consumidor promedio al encontrar los signos cotejados en un mismo mercado objetivo, y al evidenciar que comparten los mismos elementos nominales, es posible que no pueda individualizarlos, sino que por el contrario pueda asociarlos a un mismo origen empresarial e inferir de manera errónea de que se trata de una innovación o una ampliación marcaría cuando en realidad se trata de empresarios distintos.

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 servicios⁵.

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

Clase 40: Tratamiento de materiales.

El signo previamente registrado identifica:

Expediente SD2022/0106689, clase Clase 41: Educación y formación en materia de conservación de la naturaleza y medio ambiente; celebración de eventos en vivo; coordinación de eventos educativos; dirección de eventos culturales; dirección de eventos deportivos; dirección de eventos educativos; organización y dirección de eventos culturales; organización y dirección de eventos deportivos; organización de eventos con fines culturales; organización de eventos con fines de entretenimiento; organización de eventos con fines de esparcimiento; organización de eventos con fines educativos; organización de eventos con fines musicales; organización de eventos con fines recreativos; organización de eventos deportivos; organización de eventos deportivos comunitarios; organización de eventos deportivos locales; organización de eventos deportivos y culturales; suministro de eventos de entretenimiento; suministro de eventos de esparcimiento; coordinación, organización y realización de eventos educativos; organización y realización de eventos deportivos; organización y realización de eventos deportivos y culturales; organización y realización de eventos educativos; organización,

⁴ TJCA, Proceso 7-IP-98, marca PALMA FRIT

⁵ 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° SD2025/0004338

producción, presentación y gestión de conciertos de música, festivales, giras y otras actuaciones, eventos y actividades musicales y culturales; organización de espectáculos y conciertos; consultoría en materia de educación; servicios de consultoría en materia de educación y formación; servicios de educación y formación; puesta a disposición de instalaciones para exhibir películas, espectáculos, obras de teatro, música o impartir formación; presentación al público de obras de arte plásticas con fines culturales o educativos; presentación al público de obras literarias con fines culturales o educativos; publicación de documentos sobre formación, ciencias, derecho público y asuntos sociales.

42: Ensayos sobre el medio ambiente; investigación en materia de protección ambiental; servicios de evaluación del medio ambiente; suministro de información tecnológica sobre innovaciones ecológicas y respetuosas con el medio ambiente; servicios de prueba de control de calidad de maquinaria forestal; pruebas de control de calidad de maquinaria forestal.

44: Servicios agrícolas, hortícolas y forestales; servicios agrícolas, hortícolas y forestales relacionados con la nueva puesta en cultivo de zonas industriales abandonadas; servicios forestales.

Conexidad entre los servicios de la clase 40 internacional y los servicios de la clase 41 internacional (Principio de Razonabilidad⁶)

Es importante indicar que los signos distintivos no identifican clases, sino productos o servicios y que, en una misma clase se pueden encontrar productos que están allí principalmente por criterios de abstracta finalidad, más que de la comunidad de otros factores que lleven a endilgar un mismo origen empresarial.

Esto es, la existencia de conexidad entre los servicios cotejados tomando en cuenta que pertenecen a un mismo campo relacionado con el tratamiento de materiales, el cual se basa en cuanto a que un empresario que tiene dentro de sus actividades de la Clase 40: "Tratamiento de materiales"; puede en algunos casos a futuro desarrollar actividades de la clase 41 tales como: "Educación y formación en materia de conservación de la naturaleza y medio ambiente", entre otros. Así las cosas, el signo que pretende obtener el registro (P PLANETA S.A.S - E.S.P "SOLUCIONES SOSTENIBLES"), intervendría como competidor en el mercado del signo previamente registrado, generando confusión para el consumidor final en cuanto a la procedencia de servicios similares.

Conexidad entre los servicios de la clase 40 internacional y los servicios de la clase 42 internacional (Principio de Razonabilidad⁷)

Finalmente, para esta Dirección existe conexidad entre las prestaciones de las clases en comento bajo el principio indicado, pues es dado pensar que aquella persona jurídica o natural dedicada a la prestación de servicios de tratamiento de materiales desee incursionar en servicios de investigación o análisis mediante *"ensayos sobre el medio ambiente; investigación en materia de protección ambiental; servicios de evaluación del medio ambiente; suministro de información tecnológica sobre innovaciones ecológicas y respetuosas con el medio ambiente"*, dando una mayor cobertura a los distintos usuarios; así las cosas, dicho usuarios pueden pensar de manera errada que ambos pertenece a un mismo origen empresarial, hecho contrario a la realidad.

⁶ Existe conexidad competitiva por principio de razonabilidad, partiendo desde la óptica del consumidor, el cual teniendo en cuenta la realidad del mercado "(...) puede asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión presentan un mismo origen empresarial. Así, en determinados mercados quien fabrica cerveza, también expende agua embotellada".

⁷ Existe conexidad competitiva por principio de razonabilidad, partiendo desde la óptica del consumidor, el cual teniendo en cuenta la realidad del mercado "(...) puede asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión presentan un mismo origen empresarial. Así, en determinados mercados quien fabrica cerveza, también expende agua embotellada".

Ref. Expediente N° SD2025/0004338

Al presente análisis se trae a colación lo manifestado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina respecto de la teoría de la interdependencia, a saber:

“(…) Por lo demás, la doctrina advierte que “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”⁸.

En este orden de ideas, al aplicar la teoría antes mencionada (interdependencia), que como su nombre lo indica, implica reciprocidad, correspondencia y dependencia entre los signos que se comparan los servicios que distinguen, el análisis comparativo de éstos debe ser más riguroso. En efecto, a mayor similitud de los signos, mayor diferenciación debe haber entre los servicios que identifican, lo cual no se da en el presente caso.

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.

En mérito de lo expuesto esta Dirección,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Negar el registro de la Marca **P PLANETA S.A.S - E.S.P "SOLUCIONES SOSTENIBLES"** (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 40 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por PLANEACION ESTRATEGICA Y TECNOLOGIAS AMBIENTALES PLANETA SAS ESP, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar de esta resolución a PLANEACION ESTRATEGICA Y TECNOLOGIAS AMBIENTALES PLANETA SAS ESP, solicitante del registro marcario, entregándole copia de la misma y advirtiéndole que contra ella procede el recurso de apelación ante el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, el cual deberá interponerse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación.

ARTÍCULO TERCERO: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 24 de noviembre de 2025

⁸ COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. STJCE, de 22 de junio de 1999. Caso Lloyd (BERCOVITZ, Alberto: “Apuntes de Derecho Mercantil”, Editorial Aranzadi S.A., Navarra - España, 2003, p. 475). (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 2004. Interpretación Prejudicial 135-IP-2004).

Ref. Expediente N° SD2025/0004338



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS