

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 10196

Ref. Expediente N° SD2025/0079609

Por la cual se decide una solicitud de registro

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

CONSIDERANDO

Que por escrito presentado el día 8 de agosto de 2025, la sociedad **La Llama Olimpica S.A.S E.S.P.**, solicitó el registro de la Marca **GAS VITAL ENERGY (Mixta)** para distinguir productos y servicios comprendidos en las Clases 4, 35 y 39 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1076 del 19 de Agosto de 2025, la sociedad **Vitol Holding B.V.**, presentó oposición contra la solicitud de registro en las Clases 4, 35 y 39 internacional con fundamento en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Lo anterior con fundamento, entre otros, en los siguientes argumentos:

(...) Por lo anterior, es claro que en el signo analizado el elemento denominativo VITAL será el que prevalece y el que penetra con mayor profundidad en la mente del consumidor, pues el nombre de la marca solicitada es por el que será denominado e identificado en el mercado, y si bien hay un elemento gráfico, este no evoca el concepto de una llama, la cual esta totalmente relacionado con los productos y servicios que se pretenden identificar.

Por su parte, la marca registrada por nuestra representada está compuesta por la expresión VITOL sin elementos adicionales.

(...) Similitud ortográfica:

En el presente caso no hay duda de la similitud ortográfica entre los signos comparados pues, el signo solicitado reproduce en casi en su totalidad la marca previamente registrada VITOL. Consecuencialmente, el consumidor inevitablemente confundiría las marcas en comparación.

VITOL
GAS VITAL ENERGY

Al realizar el análisis ortográfico entre la marca registrada VITOL y el signo solicitado GAS VITAL ENERGY, se observa en primer lugar que la semejanza se centra en el término VITAL, contenido dentro de la denominación compuesta.

Tanto VITOL como VITAL son palabras breves, de cinco letras, lo cual ya genera un marco de comparación inmediato en términos de longitud y estructura.

En cuanto a la secuencia de letras, ambas comparten idéntico inicio con las tres primeras letras V-I-T, lo cual acentúa la cercanía ortográfica. La diferencia se presenta en las letras finales, pues VITOL culmina en “OL” mientras que VITAL

¹ 4: Gas propano.

35: Comercialización de productos.

39: Transporte de gas natural.

Ref. Expediente N° SD2025/0079609

termina en “AL”. Sin embargo, estas variaciones afectan únicamente la última vocal y la consonante final, lo cual no contrarresta de manera suficiente la semejanza que se deriva de compartir la misma raíz inicial y una extensión idéntica.

Es relevante destacar que, aunque el signo solicitado se presenta dentro de una expresión más amplia (GAS VITAL ENERGY), el elemento que atrae mayor atención y memoria del consumidor es precisamente VITAL, núcleo que se percibe muy próximo a VITOL.

Similitud fonética:

La pronunciación en general está condicionada por la composición ortográfica de las expresiones, y en este caso nos encontramos ante una combinación de letras muy similar que genera un sonido similar.

VITOL / GAS VITAL ENERGY/ VITOL / GAS VITAL ENERGY / VITOL
GAS VITAL ENERGY / VITOL / GAS VITAL ENERGY / VITOL

En cuanto a la similitud fonética entre la marca registrada VITOL y el signo solicitado GAS VITAL ENERGY, se observan los siguientes aspectos:

En primer lugar, el elemento dominante del signo solicitado a registro es la palabra VITAL, que comparte con la marca registrada VITOL la misma raíz fonética inicial “VI-T”. Esta coincidencia genera una sonoridad similar en las primeras sílabas, lo que es relevante, pues el consumidor suele prestar mayor atención al inicio de los signos. La diferencia entre las terminaciones “-OL” y “- AL” no resulta suficiente para neutralizar la semejanza, dado que ambos sonidos se pronuncian con vocal abierta al final, produciendo un ritmo fonético semejante.

En segundo lugar, la expresión completa GAS VITAL ENERGY contiene otros elementos (“GAS” y “ENERGY”) que cumplen funciones descriptivas respecto de los productos o servicios relacionados con energía o combustibles. Por tanto, el término con mayor peso distintivo y recordación es precisamente VITAL, que, al ser fonéticamente similar a VITOL, incrementa el riesgo de confusión auditiva en un escenario de comercialización.

(...) El signo solicitado incorpora el término VITAL, que semánticamente evoca la idea de lo esencial para la vida, asociado a fuerza, energía y supervivencia. Este concepto se refuerza con la inclusión de las palabras GAS y ENERGY, las cuales refieren directamente a recursos energéticos, configurando un mensaje global vinculado a la provisión de un bien indispensable para el funcionamiento de actividades cotidianas e industriales. Además, el diseño gráfico con la figura de una llama acentúa esa idea de energía, combustión y vitalidad.

Por su parte, el término VITOL, aunque es un signo arbitrario y no tiene un significado de uso común en el idioma español, puede ser percibido por el consumidor como una variación o derivación de la palabra “VITAL”, por la cercanía fonética y ortográfica que existe entre ambos. De este modo, el público podría asociar VITOL con el mismo campo semántico de “vitalidad” y “energía”.

En virtud de lo anterior, no queda duda alguna de que se cumple con el primer supuesto de irregistrabilidad, contenido en el literal a) del artículo 136 de la Decisión Andina 486, con lo cual se pasará a demostrar la conexidad competitiva.

(...) En atención a los factores de conexidad competitiva, encontramos que en el presente caso se configuran dos criterios.

- Intercambiabilidad entre los productos y servicios

Clase 4: En la clase 4 se evidencia un alto grado de intercambiabilidad, pues el gas

Ref. Expediente N° SD2025/0079609

propano solicitado bajo el signo "GAS VITAL ENERGY" hace parte del mismo grupo de combustibles que ampara la marca "VITOL", la cual cubre gas, gas de petróleo licuado, combustibles líquidos, sólidos y gaseosos, entre otros. Estos productos no solo comparten naturaleza y finalidad energética, sino que resultan sustitutos en el mercado, ya que el consumidor puede optar indistintamente por gas propano, gas natural o derivados del petróleo para atender sus necesidades de combustible. Por tanto, el público consumidor percibe ambos signos como vinculados a un mismo origen empresarial.

Clase 35: En la clase 35 también se configura intercambiabilidad, dado que la comercialización de productos protegida por "GAS VITAL ENERGY" se superpone con el comercio mayorista de combustibles, gases naturales y productos químicos amparados por "VITOL". En este ámbito, el consumidor acude a los mismos canales de distribución y puede encontrar que los bienes comercializados bajo una u otra marca cumplen idéntica función económica, esto es, poner a disposición combustibles y derivados energéticos. Ello conlleva a que el consumidor pueda sustituir fácilmente la oferta de "GAS VITAL ENERGY" por la de "VITOL", lo que refuerza el riesgo de confusión.

Clase 39: En la clase 39, el transporte de gas natural solicitado por "GAS VITAL ENERGY" es intercambiable con los servicios de transporte, empaquetado y almacenamiento de gas, petróleo y combustibles ofrecidos bajo "VITOL". Ambos servicios responden a la misma necesidad logística en la industria energética: movilizar y asegurar el suministro de recursos naturales combustibles. Desde la perspectiva del consumidor o usuario empresarial, la elección de un proveedor u otro para transportar gas o derivados es perfectamente sustituible, ya que cumplen funciones idénticas dentro de la cadena de distribución. Esto refuerza la conclusión de que existe un solapamiento evidente y, por ende, intercambiabilidad entre los signos.

- La complementariedad entre los productos y servicios:

Clase 4: Los productos amparados por el signo solicitado "GAS VITAL ENERGY" en clase 4, concretamente gas propano, se complementan de manera directa con los productos protegidos por la marca "VITOL" en la misma clase, tales como combustibles líquidos, sólidos y gaseosos, gas y gas de petróleo licuado, derivados del petróleo, lubricantes, parafina y cera para iluminación, entre otros. El gas propano se inserta en la misma categoría de combustibles y energéticos, resultando indispensable en procesos que requieren también de lubricantes, aditivos, parafinas o derivados del petróleo, lo cual evidencia una relación de uso conjunto en la industria energética. Así, ambos signos convergen en productos que no solo comparten naturaleza y finalidad, sino que además son funcionalmente complementarios en la cadena de suministro de combustibles y derivados.

Clase 35: En cuanto a la clase 35, la comercialización de productos amparada por "GAS VITAL ENERGY" se complementa estrechamente con los servicios de "VITOL", orientados al comercio mayorista de recursos naturales, incluidos petróleo, metales, minerales, gases naturales, productos químicos y combustibles. El gas propano, objeto de comercialización en el signo solicitado, se integra naturalmente en el portafolio de bienes que forman parte de las actividades de intermediación y distribución mayorista de "VITOL". De este modo, la comercialización de gas propano resulta complementaria al comercio de combustibles, aditivos y recursos energéticos de gran escala que caracteriza la actividad empresarial de la marca registrada, generando coincidencia en los canales de distribución y en los consumidores objetivo.

Clase 39: Respecto de la clase 39, el transporte de gas natural solicitado bajo "GAS VITAL ENERGY" se complementa directamente con los servicios de transporte, empaquetado y almacenamiento de recursos naturales, combustibles, gas y derivados del petróleo amparados por "VITOL". La prestación de transporte de gas propano no puede concebirse de manera aislada, pues requiere de infraestructuras,

Ref. Expediente N° SD2025/0079609

logística y servicios de almacenamiento y distribución que coinciden con el objeto protegido por “VITOL”. En consecuencia, existe una clara relación de complementariedad entre ambos, ya que el transporte de gas propano forma parte del mismo circuito de servicios de logística energética y de recursos naturales que cubre la marca registrada.

• La razonabilidad:

La razonabilidad de la confusión se refuerza porque los productos y servicios que amparan ambos signos son idénticos o estrechamente relacionados: combustibles, gases, derivados del petróleo, servicios de comercialización, transporte y almacenamiento. En sectores como el energético, el consumidor profesional o industrial también puede verse inducido a error, pues la oferta de combustibles y servicios conexos bajo signos tan cercanos hace que resulte razonable pensar que provienen de una misma organización empresarial, con diferentes líneas o submarcas.

Finalmente, al valorar el interés general, no resulta razonable permitir la coexistencia de signos que, además de compartir una fuerte similitud fonética y ortográfica, convergen en productos y servicios cuya naturaleza exige claridad y precisión en el origen empresarial, dado que se trata de bienes de consumo masivo y de servicios críticos para la industria. Autorizar el registro de “GAS VITAL ENERGY” junto a la marca “VITOL” podría afectar el derecho de los consumidores a identificar con certeza el origen de los productos y servicios, generando un riesgo jurídico y económico injustificado.”

Que dentro del término concedido para tal efecto, la sociedad **La Llama Olimpica S.A.S E.S.P.**, dio respuesta a la oposición argumentando:

(...) “1. Inexistencia de similitud bajo el análisis de signos mixtos frente a nominativos

El principal argumento de la opositora se fundamenta en una supuesta reproducción de su marca VITOL por parte de nuestro signo GAS VITAL ENERGY. Sin embargo, se ignora deliberadamente que la marca pretendida posee una naturaleza mixta, integrando elementos gráficos y cromáticos que la dotan de una individualidad propia. Mientras la marca base de la oposición es estrictamente nominativa, nuestra solicitud incluye una fuente especial y un isotipo de una llama sobre un fondo verde que modifican sustancialmente la percepción del consumidor.

La jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sido enfática en que los signos mixtos deben analizarse determinando qué elemento —denominativo o gráfico— penetra con mayor profundidad en la mente del consumidor. En este caso, el elemento gráfico que representa una llama estilizada blanca sobre un fondo verde no es un simple adorno, sino un componente esencial que evoca la naturaleza del servicio de gas propano prestado por LA LLAMA OLÍMPICA S.A.S. E.S.P. Esta representación visual genera un impacto inmediato que el texto por sí solo no logra, rompiendo la supuesta hegemonía de la palabra sobre el diseño.

Es importante señalar que la marca opositora VITOL carece de cualquier elemento visual que permita una comparación de conjunto más allá de lo ortográfico. Al no poseer gráficos, la marca de VITOL HOLDING B.V. se queda en una abstracción fonética que no compite con la riqueza visual de GAS VITAL ENERGY. El consumidor, al enfrentarse a una identidad visual corporativa robusta, no recordará una palabra de cinco letras escrita de forma plana, sino una composición completa y diferenciada.

Adicionalmente, el análisis de signos mixtos obliga a la autoridad a considerar la capacidad expresiva de los colores y la ubicación de los elementos. El uso del color verde predominante en nuestra solicitud crea una estructura que no guarda relación

Ref. Expediente N° SD2025/0079609

alguna con la marca VITOL. Esta configuración espacial impide que el público asocie ambos signos, ya que el impacto visual de GAS VITAL ENERGY es mucho más complejo y específico que la simplicidad del signo base de la oposición.

Finalmente, no se puede permitir que una marca nominativa bloquee el acceso al registro de marcas mixtas que poseen una carga gráfica suficiente para garantizar la distintividad. LA LLAMA OLÍMPICA S.A.S. E.S.P. ha realizado un esfuerzo creativo para que su signo GAS VITAL ENERGY sea reconocido por su logo y no solo por su denominación. Por lo tanto, la presencia de elementos gráficos preponderantes descarta la aplicación automática de la causal de irregistrabilidad del artículo 136 literal a) de la Decisión 486.

2. Diferenciación ortográfica, fonética y conceptual de los signos

Al realizar el cotejo ortográfico, se observa que la marca VITOL y el signo solicitado GAS VITAL ENERGY presentan diferencias estructurales insuperables. La inclusión de los vocablos "GAS" y "ENERGY" altera radicalmente la longitud y la composición visual del conjunto frente al signo de la opositora. Mientras que VITOL es una palabra única y breve de cinco letras, GAS VITAL ENERGY es una expresión compuesta por tres términos que obliga al consumidor a realizar una lectura más extensa y detallada.

Desde el punto de vista fonético, la pronunciación de ambos signos es divergente debido a la carga tónica y al número de sílabas. El signo pretendido posee una sonoridad prolongada y descriptiva que marca la pauta del mensaje energético. En contraste, VITOL es una palabra de dos sílabas con una terminación en "OL" que genera un sonido cerrado, muy distante del sonido abierto y dinámico de la expresión completa GAS VITAL ENERGY.

En el plano conceptual, la diferencia es aún más marcada, pues VITOL es un signo que no transmite un mensaje directo o de uso común en el idioma español. Por el contrario, GAS VITAL ENERGY es un signo con una altísima carga evocativa que sugiere la provisión de recursos energéticos indispensables para el funcionamiento de actividades cotidianas. El consumidor entiende que nuestro signo ofrece un bien esencial, mientras que VITOL se percibe como un nombre corporativo arbitrario.

La opositora argumenta que el término VITAL es el núcleo que atrae la atención, pero olvida que en el contexto energético dicho término es evocativo de vitalidad y fuerza. Pretender un derecho exclusivo sobre una raíz que remite a lo "esencial para la vida" equivaldría a limitar injustificadamente la libertad de mercado para términos que describen la utilidad de un servicio público. GAS VITAL ENERGY utiliza estos términos para describir su actividad de manera legítima y diferenciada de la denominación VITOL.

Por último, debe considerarse que el consumidor de gas propano suele ser cuidadoso en la elección de su proveedor debido a la naturaleza del producto. La presencia de los términos "GAS" y "ENERGY" no solo es descriptiva, sino que ayuda a categorizar el servicio correctamente en la mente del usuario, evitando confusiones con marcas de fantasía. La suma de estas diferencias garantiza que no se produzca el error en el origen empresarial que la Decisión 486 busca prevenir.

3. Análisis de la conexidad competitiva y los canales de distribución

La oposición alega una conexidad competitiva evidente basándose en que ambas marcas identifican productos relacionados con gas. No obstante, un análisis detallado de los mercados demuestra que VITOL HOLDING B.V. se enfoca en el comercio mayorista de recursos naturales y productos químicos industriales a escala global. Por su parte, LA LLAMA OLÍMPICA S.A.S. E.S.P. es una Empresa de Servicios Públicos orientada a la distribución minorista de gas propano y transporte de gas natural.

Ref. Expediente N° SD2025/0079609

Los canales de distribución y aprovisionamiento de ambas empresas no convergen en la realidad comercial del consumidor medio. Mientras el opositor se dedica a la intermediación de grandes volúmenes de crudo, minerales y materias primas para la industria, nuestra marca se dirige a usuarios que requieren suministro de gas para consumo final. Esta diferencia en la finalidad de los servicios es crucial para descartar la sustituibilidad razonable exigida por el Tribunal Andino.

En cuanto a la intercambiabilidad, no es razonable pensar que un usuario que busca gas propano doméstico bajo la marca GAS VITAL ENERGY pueda optar por los servicios de corretaje de bolsa o refinería de VITOL. Los productos de la opositora responden a necesidades de logística industrial pesada que no están en el mismo anaquel ni canal que el servicio público domiciliario. Por ende, no existe el riesgo de que el aumento en el precio de uno traslade la demanda hacia el otro.

Respecto a la complementariedad, la opositora intenta establecer una relación forzada entre el comercio de recursos naturales y el servicio público local. No se puede afirmar que el asesoramiento en riesgos empresariales de VITOL sea un complemento necesario para el uso de gas propano por parte de un ciudadano común. Son eslabones tan distantes en la cadena económica que el consumidor no percibirá una vinculación de origen entre ambos signos.

Finalmente, la razonabilidad de la confusión se desvanece al considerar que el sector energético exige precisión en la identificación de los prestadores. Las empresas de servicios públicos en el país operan bajo un marco de comunicación que las diferencia claramente de los traders mayoristas internacionales. Esta formalidad garantiza que el público identifique a LA LLAMA OLÍMPICA S.A.S. E.S.P. como su proveedor directo, sin relacionarlo con las actividades financieras o de tratamiento de minerales de la opositora.

4. Improcedencia de la teoría de la interdependencia en el caso concreto

La teoría de la interdependencia citada por el opositor establece que ante productos idénticos debe existir una mayor diferenciación entre los signos. No obstante, este postulado confirma la viabilidad de nuestra solicitud, pues la diferencia visual aportada por el carácter mixto de GAS VITAL ENERGY es tan relevante que neutraliza cualquier cercanía temática. La exigencia de diferenciación ya ha sido satisfecha con la inclusión de logotipos, colores verdoso y términos adicionales.

Es improcedente aplicar esta teoría para otorgar a la opositora un monopolio sobre todas las variantes de servicios relacionados con el gas. La opositora pretende que la similitud de una raíz compartida bloquee el registro de marcas compuestas que tienen una identidad propia. La interdependencia no debe ser un obstáculo para la entrada de nuevas marcas mixtas que garantizan la claridad en el origen empresarial mediante diseños originales.

Además, la aplicación de este criterio requiere que exista un estrecho vínculo competitivo que en este caso es inexistente entre un mayorista global y un distribuidor local minorista. Forzar una comparación estricta cuando los modelos de negocio son divergentes desvirtuaría la protección de la propiedad industrial. GAS VITAL ENERGY posee una estructura visual tan robusta que compensa cualquier punto de contacto en la Clasificación de Niza.

Debe tenerse en cuenta que el interés general se protege permitiendo que los consumidores tengan acceso a diversas opciones claramente identificadas. La teoría de la interdependencia no puede ser interpretada como una prohibición para usar términos evocativos necesarios en la industria. LA LLAMA OLÍMPICA S.A.S. E.S.P. ha cumplido con el estándar de diferenciación exigible al presentar un conjunto marcario que se aparta totalmente de la estética nominativa de VITOL.

Por último, la coexistencia pacífica es la regla general cuando los signos presentan

Ref. Expediente N° SD2025/0079609

suficientes distanciadores visuales y conceptuales. Al no existir una identidad total de signos ni una confusión inevitable en el mercado, la teoría de la interdependencia no puede ser utilizada para negar el registro. GAS VITAL ENERGY es una marca plenamente distintiva que no causa riesgo de asociación con la marca base de la oposición.”

El documento presentado por el opositor el día 09 de febrero de 2026, mediante el cual se pretende rebatir los argumentos expuestos dentro del escrito de respuesta a la oposición realizado por el solicitante no será objeto de valoración toda vez que no existe dentro del trámite de registro marcaria una etapa dispuesta para este efecto, dado que el Artículo 146 de la Decisión 486 es claro en establecer la oportunidad para interponer oposiciones fundamentadas tendientes a desvirtuar la solicitud de registro de marca, determinando que podrá realizarse por una sola vez dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de la publicación. Adicionalmente previó la posibilidad de otorgar, a solicitud de parte, por una sola vez, un plazo adicional de treinta días con el fin de presentar las pruebas que sustenten la oposición.

Que para decidir acerca de la solicitud de registro marcario de la referencia, esta Oficina procederá a realizar el examen de registrabilidad teniendo en cuenta todos los argumentos que hayan sido planteados, así como las pruebas presentadas por las partes. Lo anterior, en atención a lo previsto en los artículos 146, 148 y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Adicionalmente, el estudio del presente trámite administrativo puede comprender asuntos que aparezcan con ocasión de la realización del examen de registrabilidad.

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 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.

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:

Ref. Expediente N° SD2025/0079609

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.

Acervo probatorio.

Al expediente fueron allegadas las siguientes pruebas por parte de la sociedad opositora **Vitol Holding B.V.**:

Imagen obtenida de la siguiente páginas web: <https://www.vitol.com/solutions/gas/>

a) **Pruebas rechazadas:**

El material probatorio aportado por parte de la sociedad opositora pretende demostrar el uso de la marca opositora en el mercado. Por lo anterior, esta Dirección reconoce que, si bien el material probatorio aportado demuestra comportamientos de mercado, la Decisión 486, respecto al análisis de la causal relativa por confundibilidad en el Art. 136 literal a) relaciona:

Artículo 136.- 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;*

Por lo anterior, el uso de los productos y servicios en el mercado y su correspondiente divulgación en el mismo no es propósito del análisis del registro de marca, dado que, el uso de una marca en el mercado se prueba mediante la acción de cancelación ejercida por un tercero. (Art. 165, Decisión 486 de la Comunidad Andina).

Ahora bien, respecto de los argumentos de la sociedad opositora, es necesario aclarar que el estudio comparativo que debe realizar esta oficina solo puede incluir la información brindada dentro de la solicitud y en el registro base de la negación, al ser esta la manifestación jurídicamente vinculante en lo que concierne al alcance de

-
- 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° SD2025/0079609

las reivindicaciones de la primera y de los derechos concedidos por el segundo, pues son estos datos los que fueron consignados dentro del registro de marcas.

Así, el estudio comparativo que ahora nos ocupa debe seguir los parámetros establecidos en la solicitud de registro del signo solicitado y en el registro de la marca previamente registrada, sin que éste se vea afectado por usos eventuales de los signos que sus titulares puedan darles en el mercado, pues de lo contrario se estaría desconociendo el efecto constituyente de derechos del registro marcario (artículo 154 de la Decisión 486).

Por lo tanto, las observaciones y evidencias que la sociedad opositora trajo a colación acerca del supuesto uso dado a los signos opositores en el mercado (y la actividades de su titular soportada en los documentos aportados con la respuesta a oposición), no están llamadas a afectar las apreciaciones comparativas realizadas por esta Dirección en el presente asunto, por considerarse impertinentes e inconducentes.

Por lo anterior, es objeto de la presente decisión, realizar el estudio jurídico de la marca en análisis conforme a los registros y previas solicitudes relacionadas en el registro nacional de la propiedad industrial; tal como se establece en el acápite siguiente:

Estudio de registrabilidad del signo solicitado con oposición para identificar productos y servicios de las Clases 4, 35 y 39 Internacional.

Confundibilidad con marca previamente registrada

La marca opositora es la siguiente:

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Vigencia	Estado
Nominativa	VITOL	Vitol Holding B.V.	14117840	10	1, 4, 35, 36, 37, 39, 40, 42	Marca	11/09/2033	Registrada

Los signos a comparar son los siguientes:

Signo solicitado



(Mixta)

El signo solicitado es de naturaleza mixta y se encuentra conformado por un elemento gráfico consistente en una figura estilizada de llama o flama, acompañada de la expresión denominativa “GAS VITAL ENERGY”, dispuesta en caracteres claros -blanco- sobre un recuadro en fondo verde uniforme.

El signo opositor

VITOL

(Nominativo)



Ref. Expediente N° SD2025/0079609

El signo opositor es de naturaleza nominativa simple y consta de la expresión “VITOL”.

Criterios jurisprudencia y doctrinal aplicable a la comparación de marcas

Comparación entre signos nominativos y mixtos

En el presente asunto debemos comparar signos denominativos y mixtos, para lo cual debemos tener en cuenta los siguientes criterios, expuestos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina⁴:

- Se deberá establecer cuál es el elemento predominante en el signo mixto.
- Si el elemento gráfico es el preponderante, en principio no habría riesgo de confusión, salvo que los signos en conflicto puedan suscitar una misma idea o concepto.
- Si el elemento denominativo en el signo mixto es preponderante, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las reglas para el cotejo de signos denominativos.

La regla general nos indica que el elemento dominante de una marca mixta es el denominativo, lo anterior, en tanto la práctica comercial demuestra que un consumidor demanda un producto o servicio empleando su denominación y no guiándose por la presencia de elementos decorativos; sin embargo, esta pauta deja de aplicarse cuando existen razones para dar una mayor relevancia al componente gráfico.

El tratadista Carlos Fernández-Nóvoa en su obra Tratado de Derecho de Marcas, ha expuesto algunas hipótesis que permiten desplazar el componente gráfico a un primer plano:

“La pauta del predominio del elemento denominativo de una marca mixta deja de aplicarse cuando concurren ciertos factores que imprimen carácter dominante al componente figurativo de la correspondiente marca mixta. Entre los factores que desplazan a un primer plano el componente figurativo de una marca mixta deben diferenciarse dos grupos. A saber: un primer grupo que comprende factores que inciden negativamente en el componente denominativo de una marca mixta; y un segundo grupo que engloba factores que repercuten positivamente sobre el componente figurativo, realzando su presencia en el conjunto de la correspondiente marca mixta.

- Los factores que afectan negativamente el componente denominativo de la marca gráfica son aquellos que merman el carácter distintivo de este componente. Entre los mismos cabe citar, en primer término, la naturaleza descriptiva del componente denominativo y la circunstancia de que el mismo forma parte de un elevado número de marcas pertenecientes a terceros (...).*

Sobre el elemento denominativo integrado en una marca mixta puede influir negativamente, en segundo término, la circunstancia de que en el conjunto de la marca el componente denominativo ocupa un puesto secundario.

- Entre los factores que inciden positivamente sobre el componente figurativo de una marca mixta, sobresalen la notoriedad adquirida por el mismo y la originalidad intrínseca del correspondiente componente figurativo (...)*⁵

⁴ TJCA, Proceso N° 224-IP-2015

⁵ 8 FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos, Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons, Primera Edición, 2001, pág. 256

Ref. Expediente N° SD2025/0079609

En consecuencia, al caso en estudio deberán aplicarse las siguientes reglas⁶ para el cotejo entre los mismos:

Prevalencia del elemento nominativo

Una vez determinado en el presente análisis que en la marca previamente registrada predomina el elemento nominativo, deberán tenerse en cuenta las siguientes reglas:

a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten el mismo lexema (...)

c) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

d) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación.

e) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.

f) Se debe determinar si existe un elemento común preponderante o relevante en ambos signos.”⁷

Análisis comparativo

Ahora bien, al determinar el elemento preponderante del signo solicitado, esta Dirección observa que el componente denominativo resulta dominante dentro del conjunto marcario, por ser las palabras las usualmente empleadas por los consumidores para referirse a los productos y servicios identificados por las marcas.

En este caso, la expresión “GAS VITAL ENERGY”, apreciada de manera integral, constituye el eje distintivo del signo solicitado y no puede ser reducida ni fraccionada arbitrariamente a uno solo de sus vocablos sin desnaturalizar la percepción real que de él tiene el público.

Entendiendo lo anterior, en el plano ortográfico, la comparación revela diferencias claras y suficientes. El signo solicitado está compuesto por tres palabras —“GAS” “VITAL” y “ENERGY”—, con una extensión considerable y una estructura compleja, mientras que el signo opositor se limita a un único término breve de cinco letras: “VITOL”.

Desde el punto de vista fonético, las diferencias también son evidentes. El signo solicitado se articula en varias unidades fónicas —/gas/ /bí-tal/ e-ner-gy/—, generando una sonoridad extensa, rítmica y fácilmente distinguible. En contraste, el signo opositor “VITOL” se pronuncia de forma breve y cerrada —/bí-tol/—, con una cadencia corta y una terminación consonántica marcada. La impresión sonora global que producen ambos

⁶ “Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan: Interpretación Prejudicial del 15 de Agosto de 2007 en el proceso 84-IP-2007 y la Interpretación Prejudicial del 29 de mayo de 2014 en el proceso.

⁷ TJCA, Proceso N° 127-IP-2016

Ref. Expediente N° SD2025/0079609

signos es claramente distinta, sin que el consumidor medio pueda confundirlos al escucharlos o recordarlos en contextos reales de mercado.

En el plano conceptual, la distancia es aún mayor. El signo solicitado evoca de manera directa ideas asociadas al gas y a la energía vital, reforzadas tanto por su contenido verbal como por su elemento gráfico. En cambio, el término “VITOL” carece de significado en castellano y no remite de forma inmediata a concepto alguno identificable para el público. Precisamente por esa ausencia de contenido semántico, no puede sostenerse la existencia de confundibilidad conceptual entre ambos signos, pues uno transmite un mensaje claro y el otro no proyecta idea definida alguna.

Adicionalmente, resulta pertinente señalar que el argumento de confundibilidad planteado por la parte opositora parte de una fragmentación indebida del signo solicitado, al aislar uno de sus vocablos y confrontarlo de manera parcial con la marca “VITOL”. Tal metodología contraviene de forma directa el criterio reiterado del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, según el cual los signos deben analizarse en su conjunto, sin descomponer artificialmente su unidad fonética, visual y conceptual. El consumidor no percibe ni recuerda las marcas por segmentos aislados, sino por la impresión global que estas producen en el mercado.

En consecuencia, valorados los signos de manera integral y atendiendo a los criterios ortográficos, fonéticos y conceptuales aplicables, esta Dirección concluye que no existe riesgo de confusión entre el signo solicitado GAS VITAL ENERGY y el signo opositor VITOL, toda vez que presentan diferencias sustanciales suficientes para coexistir pacíficamente en el mercado sin inducir a error al consumidor medio ni generar asociación indebida sobre su origen empresarial.

Teniendo en cuenta, que no existe similitud o identidad entre los signos confrontados capaz de generar riesgo de confusión o asociación, no viene al caso pronunciarnos sobre la relación entre los productos y/o servicios identificados por los mismos, en la medida en que el no cumplimiento de uno de los supuestos de hecho hace que el signo sea registrable.

Conclusión

En consecuencia, el signo objeto de la solicitud con oposición para las Clases 4, 35 y 39 Internacional no 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.

Adicionalmente, visto el Registro Nacional de Propiedad Industrial, no se encontraron impedimentos para acceder a la protección solicitada.

En mérito de lo expuesto esta Dirección,

RESUELVE

ARTÍCULO 1: Declarar infundada la oposición interpuesta por parte de la sociedad **Vitol Holding B.V.**, contra la solicitud de registro en la Clase 4 Internacional.

ARTÍCULO 2: Declarar infundada la oposición interpuesta por parte de la sociedad **Vitol Holding B.V.**, contra la solicitud de registro en la Clase 35 Internacional.

ARTÍCULO 3: Declarar infundada la oposición interpuesta por parte de la sociedad **Vitol Holding B.V.**, contra la solicitud de registro en la Clase 39 Internacional.

Ref. Expediente N° SD2025/0079609

ARTÍCULO 4: Conceder el registro de la Marca **GAS VITAL ENERGY (Mixta)**.



Reivindicación de colores:

Verde y blanco

Para distinguir productos comprendidos en la Clase:

4: Gas propano.

De la Clasificación Internacional de Niza edición No. 12.

Titular: La Llama Olimpica S.A.S E.S.P.
Calle 110 9 25 Of 806
Bogotá D.C.
Colombia

Vigencia: Diez años contados a partir de la fecha en que quede en firme la presente resolución.

ARTÍCULO 5: Conceder el registro de la Marca **GAS VITAL ENERGY (Mixta)**.



Reivindicación de colores:

Verde y blanco

Para distinguir servicios comprendidos en la Clase:

35: Comercialización de productos.

De la Clasificación Internacional de Niza edición No. 12.

Titular: La Llama Olimpica S.A.S E.S.P.
Calle 110 9 25 Of 806
Bogotá D.C.
Colombia

Vigencia: Diez años contados a partir de la fecha en que quede en firme la presente resolución.

ARTÍCULO 6: Conceder el registro de la Marca **GAS VITAL ENERGY (Mixta)**.

Ref. Expediente N° SD2025/0079609



Reivindicación de colores:

Verde y blanco

Para distinguir servicios comprendidos en la Clase:

39: Transporte de gas natural.

De la Clasificación Internacional de Niza edición No. 12.

Titular: La Llama Olimpica S.A.S E.S.P.
Calle 110 9 25 Of 806
Bogotá D.C.
Colombia

Vigencia: Diez años contados a partir de la fecha en que quede en firme la presente resolución.

ARTÍCULO 7: Asignar número de certificado al registro concedido, previa anotación en el Registro de la Propiedad Industrial.

ARTÍCULO 8: Notificar a la sociedad **La Llama Olimpica S.A.S E.S.P.**, solicitante del registro y a la sociedad **Vitol Holding B.V.**, opositora, el contenido de la presente resolución, entregándoles copia de la misma, advirtiéndoles 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.

ARTÍCULO 9: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 16 de febrero de 2026



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS