

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 16975

Ref. Expediente N° SD2025/0038421

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 25 de abril de 2025, INGENIERIA Y LABORATORIOS P&P S.A.S, solicitó el registro de la Marca PROGELI (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1077, 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 **42:** Servicios de análisis de materiales en laboratorio; servicios de ensayos de materiales en laboratorio; servicios de pruebas de materiales en laboratorio; análisis de laboratorio de materiales; análisis de materiales en laboratorio; ensayo de materiales en laboratorio; prueba de materiales en laboratorio; test de pruebas de materiales en laboratorio; trazado de planos para la construcción; trazabilidad de productos con fines de control de calidad; trazabilidad de procesos y sistemas de producción con fines de control de calidad; topografía de terrenos y carreteras; supervisión del estado de máquinas; suministro de peritajes técnicos; servicios de ensayos técnicos; servicios de ensayos técnicos y controles de calidad; servicios de ensayos de laboratorio; servicios de laboratorios científicos; servicios de laboratorios de análisis; servicios de ingeniería estructural; servicios de ingeniería en materia de arquitectura; consultoría en ensayos de laboratorio; consultoría en pruebas de laboratorio; consultoría en materia de control de calidad; consultoría en investigación industrial; consultoría en ingeniería; consultoría en el ámbito de la ingeniería estructural; consultoría en materia de planificación arquitectónica; consultoría en materia de diseño tecnológico; consultoría profesional en materia de tecnología; consultoría en ingeniería de telecomunicaciones; consultoría en investigación tecnológica; consultoría en peritajes geológicos; consultoría en prospecciones geológicas; consultoría en rendimiento energético; consultoría en materia de auditoría energética; consultoría profesional en materia de arquitectura; consultoría sobre arquitectura; consultoría en investigación científica.

Ref. Expediente N° SD2025/0038421

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 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	PROGETTI INGENIERÍA	PROGETTI INGENIERIA S.A.S.	15303466	10	35, 42	Marca	Registrada	27/06/2026

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° SD2025/0038421

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

Esta Dirección encuentra que los signos analizados son similarmente confundibles. En efecto, al apreciarlos en conjunto se observa que son ortográfica y fonéticamente similares, comoquiera que el elemento denominativo del signo solicitado **“PROGELI”** reproduce sustancialmente la parte relevante del signo antecedente **“PROGETTI”**. En particular, dichas expresiones cuentan con extensiones semejantes, la misma estructura vocálica (O-E-I) y la misma raíz (PROGE), de manera tal que la única diferencia entre ambas radica en la última sílaba (TTI / LI), lo cual no se constituye como derrotero diferenciador entre los signos teniendo en cuenta que el impacto sonoro que se genera en ambos casos es prácticamente equivalente.

Finalmente, el aspecto figurativo del signo solicitado no le da el carácter diferenciador necesario para que las marcas puedan coexistir de manera pacífica en el comercio. Cabe indicar que los consumidores retienen con mayor facilidad la denominación de un signo pues es mediante su uso como adquieren los productos o servicios en el comercio y es esta parte del signo analizado la que entra en conflicto con la marca previamente registrada.

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



Ref. Expediente N° SD2025/0038421

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

El signo solicitado pretende distinguir:

42: Servicios de análisis de materiales en laboratorio; servicios de ensayos de materiales en laboratorio; servicios de pruebas de materiales en laboratorio; análisis de laboratorio de materiales; análisis de materiales en laboratorio; ensayo de materiales en laboratorio; prueba de materiales en laboratorio; test de pruebas de materiales en laboratorio; trazado de planos para la construcción; trazabilidad de productos con fines de control de calidad; trazabilidad de procesos y sistemas de producción con fines de control de calidad; topografía de terrenos y carreteras; supervisión del estado de máquinas; suministro de peritajes técnicos; servicios de ensayos técnicos; servicios de ensayos técnicos y controles de calidad; servicios de ensayos de laboratorio; servicios de laboratorios científicos; servicios de laboratorios de análisis; servicios de ingeniería estructural; servicios de ingeniería en materia de arquitectura; consultoría en ensayos de laboratorio; consultoría en pruebas de laboratorio; consultoría en materia de control de calidad; consultoría en investigación industrial; consultoría en ingeniería; consultoría en el ámbito de la ingeniería estructural; consultoría en materia de planificación arquitectónica; consultoría en materia de diseño tecnológico; consultoría profesional en materia de tecnología; consultoría en ingeniería de telecomunicaciones; consultoría en investigación tecnológica; consultoría en peritajes geológicos; consultoría en prospecciones geológicas; consultoría en rendimiento energético; consultoría en materia de auditoría energética; consultoría profesional en materia de arquitectura; consultoría sobre arquitectura; consultoría en investigación científica.

El signo previamente registrado identifica:

Expediente 15303466 Clase 35: Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina.; servicios de abastecimiento para terceros [compra de productos y servicios para otras empresas].

42: Servicios científicos y tecnológicos, así como servicios de investigación y diseño en estos ámbitos; servicios de análisis e investigación industriales; diseño y desarrollo de equipos informáticos y de software.; actualización de software; alojamiento de sitios informáticos [sitios web]; almacenamiento electrónico de datos; alojamiento de servidores; consultoría en diseño y desarrollo de hardware / consultoría en diseño y desarrollo de computadoras / consultoría en diseño y desarrollo de ordenadores; consultoría en

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° SD2025/0038421

software; consultoría en diseño de sitios web; consultoría en tecnologías de la información; consultoría en tecnología informática; control a distancia de sistemas informáticos; creación y mantenimiento de sitios web para terceros; diseño de software; diseño de sistemas informáticos; instalación de software; ingeniería; mantenimiento de software; alquiler de servidores web; alquiler de software; software como servicio [saas].

Conexión competitiva entre servicios de la Clase 42 de los signos confrontados

De acuerdo con el criterio de sustituibilidad existe conexidad cuando los productos o servicios resultan ser sustitutos razonables para el consumidor, es decir que, el consumidor podría elegir uno u otro, porque son intercambiables.

En el presente caso, esta Dirección advierte que existe conexión competitiva, bajo el criterio de sustituibilidad, entre los *servicios de ingeniería, servicios científicos, tecnológicos y de investigación y diseño en estos ámbitos y de análisis e investigación industriales*, amparados por el signo antecedente en la Clase 42 y los servicios pretendidos con el signo solicitado en la misma clase, por cuanto se trata de servicios de naturaleza técnica y científica, comprendidos en la misma clase del nomenclador internacional, y que adicionalmente, pueden ser dirigidos a satisfacer las mismas necesidades, es decir que, el consumidor podría elegir uno u otro, al percibirlos como funcionalmente equivalentes.

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 PROGELI (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza⁵, solicitada por INGENIERIA Y LABORATORIOS P&P S.A.S, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar de esta resolución a INGENIERIA Y LABORATORIOS P&P 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)

⁵ **42:** Servicios de análisis de materiales en laboratorio; servicios de ensayos de materiales en laboratorio; servicios de pruebas de materiales en laboratorio; análisis de laboratorio de materiales; análisis de materiales en laboratorio; ensayo de materiales en laboratorio; prueba de materiales en laboratorio; test de pruebas de materiales en laboratorio; trazado de planos para la construcción; trazabilidad de productos con fines de control de calidad; trazabilidad de procesos y sistemas de producción con fines de control de calidad; topografía de terrenos y carreteras; supervisión del estado de máquinas; suministro de peritajes técnicos; servicios de ensayos técnicos; servicios de ensayos técnicos y controles de calidad; servicios de ensayos de laboratorio; servicios de laboratorios científicos; servicios de laboratorios de análisis; servicios de ingeniería estructural; servicios de ingeniería en materia de arquitectura; consultoría en ensayos de laboratorio; consultoría en pruebas de laboratorio; consultoría en materia de control de calidad; consultoría en investigación industrial; consultoría en ingeniería; consultoría en el ámbito de la ingeniería estructural; consultoría en materia de planificación arquitectónica; consultoría en materia de diseño tecnológico; consultoría profesional en materia de tecnología; consultoría en ingeniería de telecomunicaciones; consultoría en investigación tecnológica; consultoría en peritajes geológicos; consultoría en prospecciones geológicas; consultoría en rendimiento energético; consultoría en materia de auditoría energética; consultoría profesional en materia de arquitectura; consultoría sobre arquitectura; consultoría en investigación científica.

Resolución N° 16975

Ref. Expediente N° SD2025/0038421

días hábiles siguientes a su notificación.

ARTÍCULO TERCERO: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 10 de marzo de 2026



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS