

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 19222

Ref. Expediente N° SD2025/0033386

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 10 de abril de 2025, SMART ENERGY SOLUTIONS SAS, solicitó el registro de la Marca SENERGYSOL (Mixta) para distinguir o servicios comprendidos en las clases 40 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1086, 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: Consultoría técnica sobre producción de energía solar; generación de electricidad a partir de energía solar.

42: Diseño y desarrollo de software de control, regulación y supervisión de sistemas de energía solar; diseño y desarrollo de software de control, regulación y vigilancia de sistemas de energía solar; asesoramiento profesional en materia de eficiencia energética en edificios; servicios de asesoramiento en materia de eficiencia energética; servicios de consultoría energética en el ámbito del aumento del ahorro mediante la mejora de la eficiencia energética; servicios de control de rendimiento en materia de eficiencia energética; servicios de información de eficiencia energética; suministro de información de eficiencia energética.

Ref. Expediente N° SD2025/0033386

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	Senergy Supply	SENERGY SUPPLY SAS	16115029	10	37	Marca	Registrada	30 sept. 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° SD2025/0033386

El signo solicitado	La marca registrada
	

Jurisprudencia

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso: 0170-IP-2013, ha señalado que:

“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. Si al realizar la comparación se determina que en la marca mixta predomina el elemento denominativo, 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 mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial”.

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.



Ref. Expediente N° SD2025/0033386

En efecto, al realizar el examen, se evidencia que los signos presentan una similitud pronunciada en su componente dominante, toda vez que ambas marcas contienen el elemento "SENERGY" como núcleo, aunque SENERGYSOL adiciona el vocablo "SOL", esto no disminuye la semejanza del segmento inicial compartido, que es el factor de mayor relevancia en el cotejo de los signos. Ahora bien, desde la perspectiva fonética, la pronunciación de ambas marcas es sustancialmente similar (se-NER-gy), esta semejanza fonética opera como factor determinante, particularmente cuando existe coincidencia en los elementos iniciales que generan la primera impresión auditiva.

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

El signo solicitado pretende distinguir:

40: Consultoría técnica sobre producción de energía solar; generación de electricidad a partir de energía solar.

42: Diseño y desarrollo de software de control, regulación y supervisión de sistemas de energía solar; diseño y desarrollo de software de control, regulación y vigilancia de sistemas de energía solar; asesoramiento profesional en materia de eficiencia energética en edificios; servicios de asesoramiento en materia de eficiencia energética; servicios de consultoría energética en el ámbito del aumento del ahorro mediante la mejora de la eficiencia energética; servicios de control de rendimiento en materia de eficiencia energética; servicios de información de eficiencia energética; suministro de información de eficiencia energética.

El signo previamente registrado identifica:

Expediente

16115029

Servicios

Clase 37: Servicios de construcción; servicios de reparación; servicios de instalación.

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° SD2025/0033386

Conexidad entre los servicios de la clase 37 y los servicios de la clase 40 Internacional (Razonabilidad)

Dada la cobertura de los signos enfrentados, esta Dirección encuentra que entre los servicios cotejados existe conexión competitiva inequívoca. Específicamente, la *"generación de electricidad a partir de energía solar"* es inseparable de los *"servicios de instalación"* en razón a que comprenden la implementación, montaje y puesta en funcionamiento de sistemas fotovoltaicos. De igual manera, los *"servicios de construcción"* resultan inherentes al establecimiento de la infraestructura requerida para *proyectos solares (estructuras de soporte, cimientos, adecuaciones edilicias)*. A su vez, los *"servicios de reparación"* constituyen el mantenimiento técnico necesario para la continuidad operativa de tales instalaciones. Así las cosas, cuando los servicios guardan una relación tan estrecha que el consumidor medio los percibe como emanación de un único origen empresarial, existe riesgo evidente de asociación indebida a un mismo origen empresarial.

De esta forma, la consultoría y generación de energía solar requieren, de manera concomitante e ineludible, de los servicios de construcción, instalación y reparación para su materialización y sostenimiento. Esta conexidad determina que ambos conjuntos sean confundibles desde la perspectiva del consumidor, quien, razonablemente, puede atribuir ambas categorías de servicios a un mismo proveedor.

Conexidad entre los servicios de la clase 37 y los servicios de la clase 42 Internacional (Complementariedad)

Los servicios pretendidos por el signo solicitado en la clase 42 guardan una conexidad aquellos que previamente identifica la marca registrada, toda vez que conforman un ciclo integral de prestación de servicios en el ámbito de eficiencia energética y energía solar. Específicamente, los servicios de asesoramiento, consultoría, información y control de rendimiento en eficiencia energética que pretende el signo solicitado, funcionan como servicios orientadores de los proyectos de construcción, reparación e instalación que identifica el antecedente. En efecto, cualquier implementación de sistemas de energía solar o mejora de eficiencia energética requiere necesariamente de una fase previa de diagnóstico y asesoramiento especializado, seguida de la ejecución material de obras de construcción o instalación, y su posterior monitoreo mediante software de control y supervisión. De igual manera, los servicios de reparación presuponen análisis previo de rendimiento y control que derivan directamente del asesoramiento energético. Ciertamente, esta relación determina que el consumidor medio perciba ambos conjuntos como complementarios y mutuamente necesarios, atribuyéndolos a un único proveedor especializado en soluciones integrales de eficiencia energética.

Finalmente, 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"⁵.

En ese orden de ideas, al aplicar la teoría de la interdependencia, que como su nombre lo indica implica reciprocidad, interrelación, correspondencia y dependencia entre los signos que se comparan y 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, lo cual no se da en el presente caso.

Ref. Expediente N° SD2025/0033386

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 SENERGY SOL (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 40 de la Clasificación Internacional de Niza⁵, solicitada por SMART ENERGY SOLUTIONS SAS, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Negar el registro de la Marca SENERGY SOL (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza⁶, solicitada por SMART ENERGY SOLUTIONS SAS, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar de esta resolución a SMART ENERGY SOLUTIONS SAS, 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 CUARTO: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 19 de marzo de 2026



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

⁵ 40: Consultoría técnica sobre producción de energía solar; generación de electricidad a partir de energía solar.

⁶ 42: Diseño y desarrollo de software de control, regulación y supervisión de sistemas de energía solar; diseño y desarrollo de software de control, regulación y vigilancia de sistemas de energía solar; asesoramiento profesional en materia de eficiencia energética en edificios; servicios de asesoramiento en materia de eficiencia energética; servicios de consultoría energética en el ámbito del aumento del ahorro mediante la mejora de la eficiencia energética; servicios de control de rendimiento en materia de eficiencia energética; servicios de información de eficiencia energética; suministro de información de eficiencia energética.