

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 23262

Ref. Expediente N° SD2025/0073902

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 24 de julio de 2025, CHILCO DISTRIBUIDORA DE GAS Y ENERGIA S.A.S. E.S.P., solicitó el registro de la Marca LIPIANDES (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1092, 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 irreregistrabilidad 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 irreregistrabilidad 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.

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,

¹ 37: Servicios de construcción de infraestructuras energéticas.

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.

Ref. Expediente N° SD2025/0073902

esto es, que sea una reproducción exacta de éste y no permita ninguna clase de diferenciación entre los dos, o que existan semejanzas entre los signos a estudiar. El segundo supuesto de hecho es la identidad o relación existente entre los productos o servicios identificados por la marca solicitada a registro y la previamente solicitada o registrada³.

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

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

Estudio de registrabilidad del signo solicitado

Confundibilidad con marcas previamente registradas

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

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado	Vigencia
Mixta	EPIANDES	ESTUDIOS PROYECTOS E INVERSIONES DE LOS ANDES S.A.S. EPIANDES S.A.S.	SD2022/0131402	11	35, 36	Marca	Registrada	09/11/2033
Mixta	EPIANDES	ESTUDIOS PROYECTOS E INVERSIONES DE LOS ANDES S.A.S. EPIANDES S.A.S.	SD2022/0097143	11	35, 36	Marca	Registrada	14/01/2033

Los signos a comparar son los siguientes:

•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° SD2025/0073902

El signo solicitado	Las marcas registradas
	

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 analizar en conjunto las denominaciones “**LIPIANDES**” (signo solicitado) y “**EPIANDES**” (marcas registradas), se advierte que presentan similitudes relevantes desde los puntos de vista ortográfico y fonético.

Desde la perspectiva ortográfica, ambos signos comparten la secuencia “PIANDES”, lo que les confiere una estructura altamente coincidente, diferenciándose únicamente en su letra inicial de “E” a “LI”, circunstancia que no genera una diferenciación relevante en la percepción del consumidor, toda vez que dicha variación no altera de manera significativa su estructura gráfica.

En el plano fonético, las denominaciones LIPIANDES / EPIANDES presentan una sonoridad muy similar en su conjunto, lo que dificulta su adecuada diferenciación por parte del consumidor medio. En consecuencia, la coexistencia de dichas denominaciones en el mercado podría inducir a error al consumidor respecto del origen empresarial de los servicios que identifican.

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

Ref. Expediente N° SD2025/0073902

conexión competitiva entre los productos y/o servicios⁴.

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

Clase 37: Servicios de construcción de infraestructuras energéticas.

Los signos previamente registrados identifican:

Expediente SD2022/0131402 clase 35: Asesoramiento en dirección de empresas; asistencia y consultoría en dirección de negocios; estudio de mercados; consultoría en organización de negocios; asesoría, planeación, estudio, gerencia, supervisión de negocios; gestión de empresas; asesoramiento de negocios en gestión empresarial; consultoría en gestión corporativa; consultoría en gestión de riesgos comerciales; gestión administrativa externalizada de fiduciarias; servicios de representación comercial; administración y dirección de empresas.

Clase 36: Servicios de inversión; administración financiera de fondos de inversión; consultoría en materia de inversión de capitales; gestión de fondos de capital-inversión; servicios de inversión de capital de proyecto; evaluación financiera [seguros, bancos, bienes inmuebles]; gestión financiera; gestión de inversiones; gestión financiera; estimaciones financieras para responder a convocatorias de licitación.

Expediente SD2022/0097143 clase 35: Asesoramiento en dirección de empresas; asistencia y consultoría en dirección de negocios; estudio de mercados; consultoría en organización de negocios; asesoría, planeación, estudio, gerencia, supervisión de negocios; gestión de empresas; asesoramiento de negocios en gestión empresarial; consultoría en gestión corporativa; consultoría en gestión de riesgos comerciales; gestión administrativa externalizada de fiduciarias; servicios de representación comercial; administración y dirección de empresas.

Clase 36: Servicios de inversión; administración financiera de fondos de inversión; consultoría en materia de inversión de capitales; gestión de fondos de capital-inversión; servicios de inversión de capital de proyecto; evaluación financiera [seguros, bancos, bienes inmuebles]; gestión financiera; gestión de inversiones; gestión financiera; estimaciones financieras para responder a convocatorias de licitación.

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 (dentrífico) 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° SD2025/0073902

Conexidad competitiva entre los servicios de la clase 37 y 35 Internacional

Conforme al criterio de razonabilidad, se considera que existe conexión competitiva cuando el consumidor, atendiendo a la realidad del mercado, puede asumir de manera razonable que los servicios en cuestión provienen de un mismo origen empresarial.

Dicho supuesto se configura en el presente caso, toda vez que el consumidor podría establecer una relación entre los servicios amparados por las marcas registradas, consistentes en *“asesoramiento en dirección de empresas; asistencia y consultoría en dirección de negocios; estudios de mercado; consultoría en organización empresarial; asesoría, planeación, estudio, gerencia y supervisión de negocios; gestión de empresas; asesoramiento en gestión empresarial; entre otros”*, y aquellos que pretende distinguir el signo solicitado, relativos a *“servicios de construcción de infraestructuras energéticas”*. Lo anterior, en la medida en que los servicios de consultoría, gestión y asesoramiento empresarial comprenden actividades orientadas a la estructuración, planeación, dirección y ejecución de proyectos, incluidos aquellos vinculados al sector energético.

Asimismo, es habitual que las empresas dedicadas a la construcción de infraestructuras energéticas ofrezcan, de manera directa o a través de terceros vinculados, servicios complementarios de gestión, dirección estratégica y organización empresarial, o que, en sentido inverso, empresas especializadas en consultoría y gestión participen en la estructuración y desarrollo de este tipo de proyectos.

En consecuencia, el consumidor podría inferir razonablemente que los servicios en cuestión provienen de un mismo origen empresarial, lo que permite concluir la existencia de conexión competitiva y, por ende, refuerza el riesgo de confusión en el mercado.

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 LIPIANDES (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza⁵, solicitada por CHILCO DISTRIBUIDORA DE GAS Y ENERGIA S.A.S. E.S.P., por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

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

⁵ 37: Servicios de construcción de infraestructuras energéticas.

Resolución N° 23262

Ref. Expediente N° SD2025/0073902

ARTÍCULO TERCERO: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 30 de marzo de 2026



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS