

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 29276

Ref. Expediente N° SD2025/0097370

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 septiembre de 2025, PROMOTORA DE SERVICIOS PUBLICOS S.A. E.S.P., solicitó el registro de la Marca PROVI (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1084, 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.

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 39: Almacenamiento, distribución y transporte de gas de petróleo licuado; transporte de gas natural; transporte de gas natural licuado por vía marítima; transporte de gas por gasoducto; transporte de gas por gasoductos; transporte de gases de efecto invernadero captados para terceros; almacenamiento, distribución, transporte, envío y reparto de gas, petróleo y productos químicos; almacenamiento temporal de entregas.

Ref. Expediente N° SD2025/0097370

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	PROBILT	PROBILT S.A.S.	SD2023/0000136	11	6, 19, 35, 37	Marca	Registrada	03/01/2034

Los signos a comparar son los siguientes:

El signo solicitado	La marca registrada
	

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° SD2025/0097370

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

En el presente análisis se pone de presente en primer lugar que es el elemento denominativo el preponderante en estos, por cuanto son las palabras las que usaría el consumidor para demandar los productos identificados con los signos, procederá a hacerse el cotejo de la siguiente manera:

En línea con lo anterior, esta Dirección encuentra que los signos analizados **“PROVI”** y **“PROBILT”** son similarmente confundibles. En efecto, al apreciarlos en conjunto se observa que son ortográfica y fonéticamente semejantes, comoquiera que el signo solicitado está compuesto por **“PROVI”**, el cual tiene un mayor grado de semejanza con el elemento coincidente que conforma la marca previamente registrada (PROBILT).

En este caso, los signos en conflicto comparten al inicio la misma sílaba **“PRO-”**, lo que contribuye a la similitud entre ellas. Aunque hay una ligera variación en su terminación **“BILT”** por **“VI”**, la posición de letra **“i”** es la misma. Además, el orden de las vocales en ambas marcas es idéntico (**“O”**, **“I”**), lo que contribuye a la similitud en la sonoridad de las denominaciones, sin que la estilización de la grafía en la denominación del signo solicitado (como elemento gráfico) sea suficiente para diferenciarlo frente a la marca que sirve de antecedente.

Adicionalmente, es necesario recordar que el consumidor medio, habitualmente, no verá los signos simultáneamente, sino que guardará simplemente un recuerdo imperfecto en su memoria de los signos en cuestión y que, además el consumidor tiende a recordar las similitudes antes que las diferencias entre los signos. En ese orden de ideas, es probable

Ref. Expediente N° SD2025/0097370

es que el público cuando se encuentre ante las marcas enfrentadas asuma que la marca solicitada es una variación del signo previamente registrado

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 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 servicios⁴.

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

Clase 39: Almacenamiento, distribución y transporte de gas de petróleo licuado; transporte de gas natural; transporte de gas natural licuado por vía marítima; transporte de gas por gasoducto; transporte de gas por gasoductos; transporte de gases de efecto invernadero captados para terceros; almacenamiento, distribución, transporte, envío y reparto de gas, petróleo y productos químicos; almacenamiento temporal de entregas.

El signo previamente registrado identifica:

Expediente Clase 37: Servicios de construcción; servicios de instalación y reparación; extracción minera, perforación de gas y de petróleo; asesoramiento en construcción; construcción de infraestructuras; construcción*; consultoría sobre construcción.

Conexidad entre los servicios de la clase 39 internacional Solicitada y servicios de la clase 37 internacional Registrada -(Razonabilidad).

En concordancia con el análisis previamente realizado, y tras aplicar los criterios de conexidad competitiva, esta Oficina identifica una relación entre los servicios que busca distinguir el signo solicitado en la clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza y aquellos servicios amparados por la marca registrada en la clase 37 del nomenclátor. Esta relación se fundamenta en la posibilidad razonable de que el público perciba ambos grupos de servicios como provenientes de un mismo origen empresarial.

En efecto, se configura una conexidad competitiva, funcional y económica entre los servicios de *“almacenamiento, suministro, transporte y distribución de energía, que incluyen gas natural licuado (GNL), gas licuado de petróleo (GLP), gas natural*

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° SD2025/0097370

(convencional y renovable), petróleo y gases de efecto invernadero para terceros, así como la distribución de electricidad y gas” (clase 39 internacional), que pretende el signo solicitado, y los servicios propios de la clase 37, en la medida en que ambos se desarrollan dentro de un mismo ámbito productivo vinculado al sector energético y a la infraestructura industrial asociada. Estos servicios se articulan dentro de una misma cadena de valor, orientada a una finalidad común; garantizar la operatividad, continuidad y seguridad de los sistemas energéticos, desde la extracción y acondicionamiento de los recursos hasta su transporte y entrega final al mercado, lo que genera una percepción de origen empresarial común en el público relevante.

Asimismo, la prestación eficiente de los servicios de almacenamiento, transporte y distribución de energía (clase 39) presupone de manera inherente la ejecución de actividades técnicas propias de la clase 37 que ampara la marca previamente registrada, tales como los servicios de “*instalación y reparación; extracción minera, perforación de gas y de petróleo*”. Dichos servicios resultan indispensables para la habilitación, operación, mantenimiento y optimización de las actividades logísticas y de suministro energético, evidenciándose entre ambas clases una relación funcional directa, necesaria y permanente. Esta interdependencia es susceptible de inducir al público a considerar que los servicios provienen de una misma empresa o de empresas económicamente vinculadas, reforzando así la existencia de conexidad competitiva relevante desde la perspectiva marcaria.

En este sentido, ambos grupos de servicios presentan una estrecha vinculación técnica y económica, coincidencia en su finalidad, afinidad en los canales de oferta y una proximidad en el público relevante al que se dirigen, compuesto tanto por consumidores finales como por agentes empresariales especializados. Por ello, resulta razonable concluir que el consumidor medio pueda suponer que dichos servicios emanan de un mismo origen empresarial, configurándose así una conexidad competitiva susceptible de generar riesgo de confusión o de asociación en el mercado, en los términos previstos por la normativa marcaria aplicable.

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 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 PROVI (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza⁵, solicitada por PROMOTORA DE SERVICIOS PUBLICOS S.A. E.S.P., por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

⁵ 39: Almacenamiento, distribución y transporte de gas de petróleo licuado; transporte de gas natural; transporte de gas natural licuado por vía marítima; transporte de gas por gasoducto; transporte de gas por gasoductos; transporte de gases de efecto invernadero captados para terceros; almacenamiento, distribución, transporte, envío y reparto de gas, petróleo y productos químicos; almacenamiento temporal de entregas.

Ref. Expediente N° SD2025/0097370

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

ARTÍCULO TERCERO: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 22 de abril de 2026



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS