

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 36774

Ref. Expediente N° SD2025/0102942

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 8 de octubre de 2025, ENERCOM S.A., solicitó el registro de la Marca ENERCOM comunicaciones y servicios (Mixta) para distinguir productos y servicios comprendidos en las clases 9, 38 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1083, 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 9: Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesaje, de medición, de señalización, de control (inspección), de salvamento y de enseñanza; aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; discos compactos, DVD y otros soportes de grabación digitales; mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas de calcular, equipos de procesamiento de datos, ordenadores; software; extintores.

38: Telecomunicaciones.

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.

Ref. Expediente N° SD2025/0102942

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.

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	Vigencia	Estado
Mixta	ENERKOM	GRUPO KOMLED S.A.S.	SD2021/0054334	11	11, 35	Marca	11/01/2032	Registrada

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° SD2025/0102942

El signo solicitado	La marca registrada
	

Jurisprudencia

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso:0170-IP-2013, con respecto a la comparación entre marcas mixtas, 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”.

Análisis comparativo

Esta Dirección observa que en la confrontación entre el signo “ENERCOM COMUNICACIONES Y SERVICIOS” y el signo “ENERKOM”, el elemento denominativo adquiere especial relevancia, por ser el que el consumidor utilizará para identificar y solicitar los productos y servicios en el mercado.

En el signo “ENERCOM COMUNICACIONES Y SERVICIOS”, la expresión “ENERCOM” constituye el componente principal y distintivo del conjunto, mientras que las palabras “COMUNICACIONES Y SERVICIOS” poseen un carácter secundario y descriptivo respecto de las actividades que eventualmente podrían distinguirse, por su parte, el signo “ENERKOM” se encuentra conformado por una única denominación de fantasía.

Desde el punto de vista ortográfico, la similitud resulta significativa, dado que los signos “ENERCOM” y “ENERKOM” presentan una estructura prácticamente idéntica, diferenciándose únicamente por la sustitución de la letra “C” por la letra “K”, variación mínima que no altera de manera sustancial la impresión visual global de las denominaciones.

En el análisis fonético, la semejanza es aún más evidente, pues las expresiones “ENERCOM” y “ENERKOM” poseen una pronunciación prácticamente idéntica, toda vez que las letras “C” y “K” producen el mismo sonido dentro de la estructura denominativa, manteniendo ambas palabras la misma secuencia silábica, ritmo y acentuación.

En consecuencia, apreciados en su conjunto y desde la perspectiva del consumidor medio, los signos “ENERCOM COMUNICACIONES Y SERVICIOS” y “ENERKOM” presentan una similitud ortográfica y fonética altamente relevante, derivada de la casi idéntica configuración de sus elementos denominativos principales, lo que puede generar asociación en el mercado.



Ref. Expediente N° SD2025/0102942

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 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 servicios⁴.

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

Clase 9: Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesaje, de medición, de señalización, de control (inspección), de salvamento y de enseñanza; aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; discos compactos, DVD y otros soportes de grabación digitales; mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas de calcular, equipos de procesamiento de datos, ordenadores; software; extintores.

Clase 38: Telecomunicaciones.

Clase 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.

El signo previamente registrado identifica:

Expediente Productos y servicios

SD2021/0054334

Clase 11: Bombillas de iluminación, bombillas LED, bombillas de indicadores de dirección para vehículos, bombillas de alta presión para camas de bronceado.

Clase 35: Servicios de comercialización, compra, venta, importación y exportación de bombillas de iluminación, bombillas LED, bombillas de indicadores de dirección para vehículos, bombillas de alta presión para camas de bronceado.

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° SD2025/0102942

Conexidad entre los productos de la clase 9 y los productos y servicios de las clases 11 y 35 internacional (Razonabilidad).

En relación con los productos comprendidos en la Clase 9 frente a los productos y servicios de las clases 11 y 35 de la Clasificación Internacional, se advierte la existencia de una conexidad sustentada en criterios de razonabilidad, atendiendo a la relación tecnológica y comercial existente entre las coberturas identificadas por los signos en conflicto.

Por una parte, la Clase 9 comprende diversos aparatos e instrumentos eléctricos, electrónicos e informáticos, software, equipos de procesamiento de datos y aparatos de control y regulación de electricidad, todos ellos vinculados con el desarrollo y funcionamiento de soluciones tecnológicas. Por otra, la Clase 11 identifica bombillas de iluminación, bombillas LED y productos de iluminación especializados, mientras que la Clase 35 comprende servicios de compra, venta, importación, exportación y comercialización de dichos productos.

En efecto, los productos de iluminación modernos, particularmente aquellos basados en tecnología LED, incorporan componentes eléctricos y electrónicos que requieren sistemas de regulación, control y funcionamiento tecnológico, evidenciando una relación directa con los productos comprendidos en la Clase 9.

Así mismo, desde la perspectiva del consumidor medio, resulta razonable considerar que este tipo de productos y servicios puedan provenir de un mismo origen empresarial, dado que en el mercado es frecuente que compañías del sector tecnológico desarrollen y comercialicen simultáneamente equipos eléctricos, dispositivos electrónicos, sistemas de iluminación y productos tecnológicos complementarios bajo un mismo signo distintivo.

En consecuencia, la relación funcional y tecnológica existente entre los productos de la Clase 9 y los productos y servicios de las clases 11 y 35 permite advertir una proximidad suficiente, configurándose así una conexidad por razonabilidad entre las coberturas anteriormente señaladas.

Conexidad entre los servicios de la clase 38 y los productos y servicios de las clases 11 y 35 internacional (Razonabilidad).

Respecto de los servicios de telecomunicaciones de la Clase 38 y los productos y servicios de las clases 11 y 35, también se observa una conexidad sustentada en criterios de razonabilidad, derivada de la integración tecnológica existente entre los sistemas de comunicación y los dispositivos electrónicos de iluminación moderna.

En efecto, los servicios de telecomunicaciones se relacionan con la transmisión y gestión de información mediante redes y sistemas tecnológicos, ámbito dentro del cual operan actualmente múltiples dispositivos de iluminación inteligente y sistemas electrónicos conectados.

Así mismo, los productos de iluminación LED y otros sistemas de iluminación tecnológica suelen integrarse con plataformas de conectividad y control remoto, permitiendo su administración mediante aplicaciones, redes inalámbricas o sistemas de comunicación digital.

Desde la perspectiva del consumidor medio, resulta razonable considerar que las empresas dedicadas a soluciones tecnológicas y de conectividad participen igualmente en el desarrollo o comercialización de productos de iluminación tecnológica y sus servicios

Ref. Expediente N° SD2025/0102942

asociados.

En consecuencia, la relación tecnológica y funcional existente entre los servicios de telecomunicaciones de la Clase 38 y los productos y servicios de las clases 11 y 35 permite advertir una proximidad suficiente, configurándose así una conexidad por razonabilidad entre las coberturas anteriormente señaladas.

Conexidad entre los servicios de la clase 42 y los productos y servicios de las clases 11 y 35 internacional (Razonabilidad).

Finalmente, frente a los servicios comprendidos en la Clase 42 y los productos y servicios de las clases 11 y 35, se evidencia igualmente una conexidad sustentada en criterios de razonabilidad, teniendo en cuenta la integración existente entre el desarrollo tecnológico y los sistemas de iluminación modernos.

Los servicios de la Clase 42, consistentes en servicios científicos y tecnológicos, investigación industrial y diseño y desarrollo de equipos informáticos y software, se encuentran estrechamente vinculados con el desarrollo de tecnologías aplicadas a productos eléctricos y electrónicos, incluidos los sistemas de iluminación LED y dispositivos de iluminación inteligente.

En efecto, el mercado actual integra de manera creciente soluciones de software, automatización y control tecnológico dentro de los productos de iluminación, especialmente en ámbitos relacionados con eficiencia energética, domótica y sistemas inteligentes de iluminación.

Desde la óptica del consumidor medio, resulta razonable considerar que los servicios de investigación, desarrollo tecnológico y diseño de software puedan ser prestados por las mismas empresas que desarrollan o comercializan productos de iluminación tecnológica y LED, así como los servicios asociados a su distribución y comercialización.

En tal sentido, la relación existente entre los servicios tecnológicos de la Clase 42 y los productos y servicios relacionados con iluminación de las clases 11 y 35 permite advertir una proximidad suficiente, configurándose así una conexidad por razonabilidad entre las coberturas anteriormente señaladas.

De igual forma, existe la posibilidad que el consumidor vincule una serie de productos y servicios cuando los mismos se publicitan y promocionan a través de los mismos canales, no solamente en medios de difusión masiva, sino en campañas o promociones que vinculan los productos para su adquisición o uso conjunto, estrechando así la posibilidad de confundir uno u otro signo.

De esta forma, y dado el tipo de establecimientos en los que se pone a disposición los productos y servicios, así como la forma en la que los mismos se ponen al alcance del consumidor, es claro que existe una relación entre los mismos puesto que en ambos casos es posible acceder a uno u otro a través de los mismos canales, asumiendo equivocadamente que en ambos casos se cuenta con un único origen empresarial.

Así las cosas, 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.

Ref. Expediente N° SD2025/0102942

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 ENERCOM comunicaciones y servicios (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza⁵, solicitada por ENERCOM S.A., por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Negar el registro de la Marca ENERCOM comunicaciones y servicios (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza⁶, solicitada por ENERCOM S.A., por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO TERCERO: Negar el registro de la Marca ENERCOM comunicaciones y servicios (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza⁷, solicitada por ENERCOM S.A., por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO CUARTO: Notificar de esta resolución a ENERCOM S.A., 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.

ARTÍCULO QUINTO: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 20 de mayo de 2026



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

⁵ 9: Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesaje, de medición, de señalización, de control (inspección), de salvamento y de enseñanza; aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; discos compactos, DVD y otros soportes de grabación digitales; mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas de calcular, equipos de procesamiento de datos, ordenadores; software; extintores.

⁶ 38: Telecomunicaciones.

⁷ 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.