

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 36931

Ref. Expediente N° SD2025/0106207

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 16 de octubre de 2025, CCM TIENDA DEL SONIDO S.A.S., solicitó el registro de la Marca **PRY PROFESSIONAL LIGHT** (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 9 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.

¹ 9: Aparatos amplificadores de sonido; aparatos de grabación, almacenamiento, transmisión o reproducción de sonido; controles de luces led y hid; luces intermitentes [señales luminosas]; reguladores de luces de escenario; interruptores de luz; mecanismos de control electrónico [balastos eléctricos] para lámparas de led y apliques de luz; reguladores de luz; paneles de control de iluminación; dispositivos de audio; dispositivos de visualización de diodos luminosos.

Ref. Expediente N° SD2025/0106207

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 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
Mixta	prysmian	PRYSMIAN S.P.A.	SD2025/0098303	12	9	Marca	Registrada
Nominativa	PRY- ESP	PRYSMIAN S.P.A.	SD2020/0000328	11	9	Marca	Registrada
Nominativa	PRYSMIAN	PRYSMIAN S.P.A.	SD2018/0010651	11	9, 37, 38, 39	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° SD2025/0106207

Los signos a comparar son los siguientes:

El signo solicitado	Las marcas registradas
	 PRY- ESP PRYSMIAN

Jurisprudencia

En el Proceso 0110-IP-2013, el Tribunal Andino de Justicia, ha preceptuado que:

“Las marcas denominativas llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Los signos denominativos compuestos son los que se encuentran integrados por dos o más palabras. En una marca denominativa compuesta habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que formen parte de ella, resaltando, necesariamente, el elemento más caracterizado del conjunto marcario y que le otorga una distintividad propia al signo por registrarse. Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). Al comparar una marca denominativa y una mixta se determina que si en ésta predomina el elemento verbal, 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, en principio, lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial. 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”.

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”.

Ref. Expediente N° SD2025/0106207

Análisis comparativo

Esta Dirección al comparar los signos PRY PROFESSIONAL LIGHT Prysmia / PRY- ESP/ PRYSMIAN en conjunto observa que desde el punto de vista ortográfico presentan claras semejanzas que se evidencian que los signos comparados comparten la raíz “PRY” elemento relevante en la configuración del signo y que resalta respecto de los demás, de esta manera, el signo solicitado resulta confundible con el signo antecedente.

De otra parte, si bien es cierto que el signo solicitado cuenta con elementos gráficos, estos tampoco aportan una real diferenciación que le permitan acceder al registro, debido a que el elemento más fuerte es el denominativo en tanto será el implementado por el consumidor para solicitar los productos que el signo identifique.

Por lo tanto, el consumidor al encontrarse frente al signo solicitado podrá considerar que se trata de una modificación o innovación de los signos antecedentes y por ende que proceden del mismo origen empresarial.

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:

9: Aparatos amplificadores de sonido; aparatos de grabación, almacenamiento, transmisión o reproducción de sonido; controles de luces led y hid; luces intermitentes [señales luminosas]; reguladores de luces de escenario; interruptores de luz; mecanismos de control electrónico [balastos eléctricos] para lámparas de led y apliques de luz; reguladores de luz; paneles de control de iluminación; dispositivos de audio; dispositivos de visualización de diodos luminosos.

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° SD2025/0106207

Los signos previamente registrados identifica:

Expediente: SD2025/0098303, Clase 9: Cables eléctricos; cables ópticos; fibra óptica; conectores y acoplamientos de cables de fibra óptica; cables de alimentación subacuáticos; cables ópticos submarinos; sensores; aplicaciones móviles; software; terminaciones de cables eléctricos; transformadores eléctricos; multiplexores; cables umbilicales; interruptores de alimentación eléctrica; módems; conmutadores ópticos; unidades de suministro de energía eléctrica para uso industrial; unidades de distribución de energía eléctrica, a saber, postes de distribución eléctrica; instalaciones industriales eléctricas en forma de estaciones de conmutación; redes principales y estaciones de red para la producción y el suministro de energía eléctrica, incluidas las redes de suministro de energía eléctrica; aparatos e instrumentos de supervisión, control remoto, control y medición del consumo de electricidad y energía y para el funcionamiento automático de centrales de producción de energía, a saber, sensores de corriente eléctrica y óptica, sensores de voltaje eléctricos y ópticos, calibradores de volumen de corriente eléctrica y óptica; conectores eléctricos; conectores de fibra óptica; postes y transformadores para el suministro de electricidad y energía; aparatos de procesamiento de datos, a saber, hardware de procesamiento de datos para la producción, la distribución y el control de la electricidad y la energía; software grabado para ser utilizado en la producción, la distribución y el control de la electricidad y la energía; células y pilas solares para generar electricidad y energía; instrumentos electrónicos de control de la tierra, a saber, monitores de conductividad eléctrica para supervisar la amortiguación de conductores en líneas de transmisión; detectores y dispositivos de alarma para uso industrial y para la generación y el suministro de energía eléctrica; estaciones de base de telecomunicación; transceptores de fibra óptica; repetidores de fibra óptica; conectores de fibra óptica; optimizadores de fibra óptica; cables de interconexión de fibra; acopladores de fibra óptica; módems de fibra óptica; aparatos de telecomunicación de fibra óptica; manguitos de unión para fibras ópticas; fundas de protección para cables de fibra óptica; instalaciones de comunicación de fibra óptica, a saber, cables de fibra óptica, conectores y acoplamientos, utilizados con aparatos de telecomunicación electrónicos de fibra óptica.

Expediente: SD2020/0000328, Clase 9: Cable eléctrico para la industria del petróleo y gas costa afuera y en tierra.

Expediente: SD2018/0010651, Clase 9: Cables eléctricos, cables ópticos, fibra óptica, terminaciones eléctricas, transformadores, plantas industriales en forma de estaciones de distribución, estaciones de conmutación, redes principales y estaciones de la red para la producción y distribución de electricidad, incluidas las redes de distribución de electricidad; aparatos e instrumentos para supervisión, control remoto, comprobación y medición de consumo de electricidad y energía y para el funcionamiento automático de las plantas eléctricas; conectores eléctricos, postes y transformadores para la distribución de electricidad y energía; equipos de procesamiento de datos y programas informáticos grabados para ser utilizados en la producción, distribución y control de energía y electricidad; células solares y baterías solares para la generación de electricidad y energía; instrumentos topográficos; detectores y dispositivos de alarma para fines industriales y para su uso en la producción y distribución de energía.

Ref. Expediente N° SD2025/0106207

Expediente: SD2018/0010651, Clase 37: Servicio de construcción en el campo de la infraestructura; instalación de electricidad, instalación y reparación de instalaciones de riego; tuberías, bombas, servicios de construcción para instalaciones y plantas generadoras de energía e instalaciones de energía eléctrica, incluido el equipo eléctrico; construcción y reparación de redes de distribución de electricidad.

Expediente: SD2018/0010651, Clase 38: Telecomunicaciones.

Expediente: SD2018/0010651, Clase 39: Transporte, almacenamiento y distribución de electricidad.

Conexidad competitiva clase 9

Dada la cobertura de los signos enfrentados, esta Dirección encuentra que es posible que los mismos sean ofrecidos por el mismo empresario determinando la posibilidad real de que los consumidores se vean inducidos en falsas asociaciones derivadas de las prácticas habituales en el mercado, máxime cuando se trata de configuraciones semejantes.

Pues bien, para un consumidor no resultaría extraño que un empresario que se dedica a ofrecer productos eléctricos de la clase 9 como *“aparatos e instrumentos de supervisión, control remoto, control y medición del consumo de electricidad y energía y para el funcionamiento automático de centrales de producción de energía, a saber, sensores de corriente eléctrica y óptica, sensores de voltaje eléctricos y ópticos, calibradores de volumen de corriente eléctrica y óptica; conectores eléctricos; conectores de fibra óptica; postes y transformadores para el suministro de electricidad y energía”* y *“; instrumentos electrónicos de control de la tierra, a saber, monitores de conductividad eléctrica para supervisar la amortiguación de conductores en líneas de transmisión; detectores y dispositivos de alarma para uso industrial y para la generación y el suministro de energía eléctrica”* entre otros, decida incursionar en productos afines de mercados relacionados como el de *“mecanismos de control electrónico [balastos eléctricos] para lámparas de led y apliques de luz; reguladores de luz; paneles de control de iluminación”* Cl. 9.

De manera que, al ser tan usual este comportamiento en el mercado donde el empresario con la intención de aprovechar al máximo su marca e infraestructura en aras de ofrecer un servicio de calidad a los consumidores también brinde productos afines. Fenómeno que es ampliamente conocido por el consumidor, lo cual lo llevará a incurrir en confusión indirecta al asumir que los productos cuentan con un mismo origen empresarial, sin que esto se compase con la realidad.

Finalmente, al aplicar la teoría de la interdependencia, la cual ha sido reconocida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, pues esta corporación ha preceptuado que:

“(…) 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 (STJCE, de 22 de junio de 1999. Caso Lloyd)” (BERCOVITZ, Alberto: “Apuntes de Derecho Mercantil”, Editorial Aranzadi S.A., Navarra - España, 2003, p. 475). (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 2004. Interpretación Prejudicial 135-IP-2004)”

Ref. Expediente N° SD2025/0106207

En efecto, al dar aplicación a la teoría mencionada, que como su nombre lo indica implica reciprocidad, interrelación, correspondencia y dependencia entre los signos que se comparan y los productos 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 productos, lo cual no se da en el presente caso.

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 PRY PROFESSIONAL LIGHT (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por CCM TIENDA DEL SONIDO S.A.S., por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar de esta resolución a CCM TIENDA DEL SONIDO S.A.S., 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 20 de mayo de 2026



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS