

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 48627

Ref. Expediente N° SD2025/0113264

Por la cual se decide una solicitud de registro

LA DIRECTORA (E) DE SIGNOS DISTINTIVOS
en ejercicio de sus facultades legales y,

CONSIDERANDO

Que por escrito presentado el día 30 de octubre de 2025, **BASCULAS PROMETALICOS S.A.**, solicitó el registro de la marca **PROTEKTOR BY PROMETÁLICOS** (mixta) para distinguir productos y servicios comprendidos en las Clases 9 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial N°1084 el 7 de noviembre de 2025, **COMMERCIAL FINANCE CORP., S de R.L.**, presentó oposición contra las Clases 9 y 42, con fundamento en los artículos 136, literal a), y 147 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

Lo anterior con fundamento, entre otros, en los siguientes argumentos:

“(…) En uso de las facultades emanadas de la titularidad sobre la marca peruana PROTEKTO, de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 146 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones, COMMERCIAL FINANCE CORP., S DE R.L. interpone oposición andina contra la solicitud de registro del signo de referencia.

LEGITIMACIÓN ANDINA

El artículo 146 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina consigne que quien tenga legítimo interés podrá presentar dentro del plazo de treinta días siguientes a la publicación, oposición para desvirtuar el registro de un signo solicitado.

Adicionalmente, el artículo 147 de la misma Decisión precisa lo siguiente:

“A efectos de lo previsto en el artículo anterior, se entenderá que también tienen legítimo interés para presentar oposición a los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros. En ambos casos, el opositor deberá acreditar su interés real en el mercado del País Miembro donde interponga la oposición, debiendo a tal efecto solicitar el registro de la marca al momento de interponerla.”

(…)

COMMERCIAL FINANCE CORP., S DE R.L., tiene derechos adquiridos en Perú sobre la marca PROTEKTO, para identificar productos de la clase 09, desde el año 2015,

¹ 9: Aparatos e instrumentos de inspección, aparatos e instrumentos científicos, ópticos, de medición, de señalización y de control [inspección], detectores de metales, detectores de metales para uso industrial o militar, aparatos de inspección óptica para uso industrial, básculas, instrumentos de pesaje.

42: Servicios de inspección industrial por rayos x, análisis de materiales en laboratorio, prueba de materiales en laboratorio,; servicios de laboratorios metalúrgicos, Análisis de datos técnicos; calibración [medición]; mediciones técnicas; calibración de aparatos de medición; calibrado de instrumentos de medición; servicios de mediciones técnicas; calibración de calibradores; calibración de máquinas; calibración de instrumentos; calibración de software; calibración de aparatos de análisis; servicios de IT en materia de protección de datos; servicios de tecnologías de la información [IT] en cuanto servicios de consultoría técnica y diseño de hardware, software y periféricos informáticos.

Ref. Expediente N° SD2025/0113264

acreditándose así su legítimo interés para presentar oposición en Colombia, situación que se puede evidenciar con la copia del registro de la marca peruana sumaria de oposición y su correspondiente inscripción de renovación, que se anexan al presente escrito.

Adicionalmente, COMMERCIAL FINANCE CORP., S DE R.L., solicitó de manera simultánea a la presentación de esta oposición el registro de su marca en clase 09 en Colombia, con el fin de acreditar su interés real en el mercado colombiano.

(...)

III. FUNDAMENTO DE OPOSICIÓN

En la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina son enunciadas las circunstancias por las que una solicitud de registro debe ser negada. Tales circunstancias se agrupan en dos categorías a saber, causales absolutas y relativas de irreregistrabilidad. Dentro de las primeras se tienen como aquellas referidas al signo en sí mismo, que lo hacen irreregistrable en virtud de la protección debida a la comunidad, esto es, la protección del interés general. Contrario sensu, las causales relativas de irreregistrabilidad encuentran su fundamento en la protección de derechos de un tercero.

3.1. DERECHOS SURGIDOS CON OCASIÓN DE LA TITULARIDAD SOBRE UN SIGNO DISTINTIVO

El sistema de protección de signos marcarios en Colombia es de carácter atributivo, esto es, con ocasión del registro de marca se adquieren derechos sobre formas o expresiones que sirven para identificar bienes o servicios en el mercado. Por la titularidad del registro surgen diversas facultades para su beneficiario, las cuales han sido recopiladas por el H. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina:

“La doctrina reconoce tres facultades que se derivan del registro, y por el cual el titular puede hacer valer su derecho de propietario:

“La facultad de excluir la marca al productor, que genera el derecho sobre el signo protegido y extiende la esfera patrimonial de este en el campo publicitario, en el que el titular puede utilizar la marca en exclusiva, impidiendo que terceros lo realicen con esa misma marca.

“El daño consistente en negar a la competencia, adquirida o no por la marca, el acceso a las ventajas publicitarias que se derivan de su uso y de la reputación adquirida por ella.”

(...)

“Tomando en cuenta esa regla se hace en la esfera comercial y concreta, adquiriendo su titular derechos exclusivos sobre su marca, derecho subjetivo de uso para la identificación de productos y servicios.”

(...)

Claro es que la titularidad sobre un signo distintivo excluye tajantemente la posibilidad de que terceros utilicen de forma similar para la identificación de productos o servicios o al menos, bienes y prestaciones relacionadas.

3.2. CAUSAL RELATIVA DE IRREGISTRABILIDAD

Artículo 136, literal a), Decisión 486 de 2000.

Ref. Expediente N° SD2025/0113264

Conforme a lo anterior, es necesario precisar que la solicitud de la marca PROTEKTOR BY PROMETALICOS se encuentra incurso en este tipo de causales, toda vez que le ha infringido norma manifiesta:

“Artículo 136.- 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”.

(...)

En conclusión, la causal de irregistrabilidad antes citada previene los dos especiales circunstancias a probar para no acceder a las solicitudes de registro elevadas, a saber: (i) similitudes estructurales y (ii) conexión competitiva.

3.2.1. Similitudes entre los signos

(...)

El signo publicado se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad antes anotada por ser casi idéntico al signo distintivo fundamento de la oposición de propiedad de mi Representada, ambos estando destinados a identificar productos IDÉNTICOS y servicios relacionados.

Para iniciar el cotejo marcario, a fin de verificar las semejanzas encontradas entre los signos, se han de tener en cuenta los criterios forjados por la Doctrina especializada y la Jurisprudencia en la materia, contentivos al criterio uniforme y concordante con las determinaciones tomadas en estos antecedentes.

(...)

En las marcas es necesario encontrar la identidad y/o una nueva intensidad que penetre en la mente del consumidor y determinar así la impresión general que el distintivo causa en el mismo.

(...)

En el presente caso, no cabe duda de que en los signos en comparación las expresiones es el aspecto nominativo sobre el figurativo, y en particular las expresiones PROTEKTO y PROTEKTOR, por ser esto último el de mayor relevancia en la marca solicitada por su ubicación inicial y tamaño considerablemente mayor al resto de las expresiones.

a) Similitud ortográfica.

(...)

En efecto, la marca opositora se encuentra completamente contenida en la marca solicitada, así:

(...)

El elemento nominativo principal de la marca solicitada reproduce íntegramente al signo previo, de modo que ambos signos resultan prácticamente idénticos. La única diferencia apreciable radica en la adición de la letra “R” final en la expresión principal de la marca solicitada, circunstancia que no altera la coincidencia plena en la

Ref. Expediente N° SD2025/0113264

secuencia inicial y dominante "PROTEKTO", incluso con la utilización de la consonante intermedia "K", elemento ortográfico poco usual que refuerza el alto grado de similitud entre las marcas.

En consecuencia, dichas semejanzas determinan que los signos sean confundibles desde el punto de vista ortográfico, generando un claro riesgo de confusión y de asociación en el público consumidor, razón por la cual el signo solicitado deviene irregistrable frente al signo previamente registrado.

(...)

En efecto, los signos no solo coinciden de manera exacta en la expresión "PROTEKTO", sino que además utilizan una combinación cromática análoga, generando un alto nivel de similitud visual entre ambos signos.

La comparación de las marcas anotadas, bajo los parámetros indicados por el TJCA, permite concluir sin asomo de duda que las mismas comparten semejante estructura ortográfica.

b) Similitud fonética

Debe tenerse en cuenta que, por su propia naturaleza, el medio oral es a través del cual se manifiesta con mayor frecuencia la voluntad de las personas para la compra de bienes y servicios.

La similitud fonética se da entre signos que al ser pronunciados tienen una fonética similar. La determinación de tal similitud puede depender de la identidad en las sílabas tónicas, coincidencia en las raíces o terminaciones, entre otros.

En el caso concreto, la pronunciación del signo solicitado PROTEKTOR /pro-tek-tor/, es confundible con la marca previa PROTEKTO /pro-tek-to/. Las semejanzas, pues, son decisivas:

- *Secuencia vocálica idéntica: O-E-O*
- *Secuencia consonántica central idéntica: Pr-T-K-T / pr-T-K-T*
- *Sílaba tónica idéntica: /tek/*

Como se evidencia, las marcas no solo resultan altamente similares desde el punto de vista ortográfico, sino que además presentan una fonética prácticamente idéntica, en la medida en que la marca solicitada reproduce íntegramente la marca opositora y ambas coinciden de manera exacta en la secuencia vocálica y en la sílaba tónica.

Es claro que la similitud de los elementos fonéticos de las marcas generará para el consumidor el riesgo de asociar indebidamente el origen empresarial de los productos.

(...)

Otorgar el registro de la marca PROTEKTOR BY PROMETALICOS no solo repercutiría negativamente frente a mi mandante, pues inmediatamente la marca PROTEKTO perdería fuerza distintiva, sino que se produciría un posible agravio injustificado en todo caso contra la población consumidora.

3.2.2. Conexidad competitiva

El signo PROTEKTOR BY PROMETALICOS, solicitado por BASCULAS PROMETALICOS S.A., no se encuentra lo suficientemente diferenciado, pese a la calidad de marca como insignia otra, pues mi mandante, COMMERCIAL FINANCE CORP., S DE R.L., tiene derechos de propiedad industrial sobre la marca registrada en Perú, PROTEKTO que identifica productos IDÉNTICOS y relacionados a los

Ref. Expediente N° SD2025/0113264

productos y servicios que busca identificar la marca solicitada.

(...)

Conexidad entre los productos de la clase 09

Entre los productos identificados por la marca solicitada en clase 09 y la marca opositora en la misma clase existe una estrecha conexidad competitiva, derivada de su naturaleza técnica, su finalidad común de inspección, medición, control y monitoreo, así como de los mismos usos industriales, científicos y tecnológicos.

En efecto, los aparatos e instrumentos de inspección, científicos, ópticos, de medición, señalización y control, así como los detectores de metales, aparatos de inspección óptica para uso industrial, básculas e instrumentos de pesaje identificados por la marca solicitada, se encuentran directamente vinculados con los aparatos científicos, de control e inspección, de monitoreo, sistemas de rastreo, equipos de tratamiento de información, ordenadores y aparatos transmisores y receptores de ondas protegidos por la marca opositora.

(...)

Desde la perspectiva del consumidor, resulta razonable asumir que los productos en mención provienen de un mismo origen empresarial o se distribuyen bajo una misma línea de negocio.

(...)

Conexidad entre los servicios de la clase 42 y los productos de la clase 09

(...)

En consecuencia, pese a su clasificación en clases distintas, los servicios de la clase 42 identificados por la marca solicitada y los productos de la clase 09 amparados por la marca opositora presentan una evidente conexidad competitiva, suficiente para generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor.

(...)

Son suficientes los factores que instan a su Despacho a la declaratoria de irregistrabilidad del signo solicitado, pues como se ha demostrado, las similitudes nominativas entre los signos guardan la potencialidad de ser asociados entre sí, en desmedro de la fuerza distintiva del signo de mi poderdante y, a su vez, los productos identificados por este, y el campo de gestiones de las partes en conflicto, son determinantemente confundibles.

Los signos, motivo para negar de plano la solicitud de registro elevada.

III. EL OPOSITOR ACREDITÓ INTERÉS REAL EN EL MERCADO COLOMBIANO AL MOMENTO DE PRESENTAR OPOSICIÓN

(...)

De conformidad con lo expuesto anteriormente, COMMERCIAL FINANCE CORP., S de R.L., demostró interés real en el mercado colombiano en el cual se interpone la presente oposición, esto es, Colombia, en la medida en que, de forma concomitante con este escrito, se solicitó el registro del signo PROTEKTO para identificar productos de la clase 09 Internacional, identificados en aquellos amparados por la marca PROTEKTO registrada en Perú.

Ref. Expediente N° SD2025/0113264

En consecuencia, en el presente caso COMMERCIAL FINANCE CORP., S DE R.L., ha acreditado su interés real, efectivo y legítimo respecto de la marca PROTEKTO en el mercado colombiano.

Así las cosas, podemos concluir que la marca solicitada PROTEKTOR BY PROMETALICOS incurre en la causal de irregistrabilidad consagrada en el artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, por ser similarmente confundible con la marca PROTEKTO registrada con anterioridad en Perú y pretender identificar los mismos productos.

Habida cuenta de todo lo anterior, proceda acceder a las peticiones anotadas más arriba (...).

Que respecto de la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, esta Dirección observa que el opositor no fundamentó su oposición en la existencia de una marca previamente registrada o solicitada en Colombia, sino que sustentó su actuación exclusivamente en la titularidad de un registro marcario concedido en la República del Perú y en la figura de la oposición andina prevista en los artículos 146 y 147 de la citada Decisión. En este orden, teniendo en cuenta los argumentos expuestos por el opositor y el alcance de la oposición presentada, el análisis se circunscribirá a verificar el cumplimiento de los requisitos propios de la oposición andina y la eventual configuración de la causal derivada de dicha figura, razón por la cual no se efectuará un examen independiente bajo el supuesto contemplado en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 propuesto en la oposición

Que, dentro del término concedido para tal efecto, **BASCULAS PROMETALICOS S.A.**, dio respuesta a la oposición argumentando:

“(...) Considerando que la solicitud de registro de la marca PROTEKTOR BY PROMETALICOS abarcaba inicialmente productos y servicios correspondientes a las Clases No. 09 y 42 de Niza, descritos como:

Clase No. 09: “Aparatos e instrumentos de inspección, aparatos e instrumentos científicos, ópticos, de medición, de señalización y de control [inspección], detectores de metales, detectores de metales para uso industrial o militar, aparatos de inspección óptica para uso industrial, básculas, instrumentos de pesaje.”

Clase No. 42: “Servicios de inspección industrial por rayos x, análisis de materiales en laboratorio, prueba de materiales en laboratorio,; servicios de laboratorios metalúrgicos, Análisis de datos técnicos; calibración [medición]; mediciones técnicas; calibración de aparatos de medición; calibrado de instrumentos de medición; servicios de mediciones técnicas; calibración de calibradores; calibración de máquinas; calibración de instrumentos; calibración de software; calibración de aparatos de análisis; servicios de IT en materia de protección de datos; servicios de tecnologías de la información [IT] en cuanto servicios de consultoría técnica y diseño de hardware, software y periféricos informáticos.”

En ese sentido, se procede a limitar únicamente la cobertura en la Clase No. 09 de Niza, renuncia a la protección sobre los aparatos e instrumentos de inspección, científicos, ópticos, de medición, señalización y control.

Por lo tanto, la designación final de la cobertura para la Clase No. 09 quedará restringida exclusivamente a: Detectores de metales para uso industrial o militar, aparatos de inspección óptica para uso industrial, básculas, instrumentos de pesaje.

1.2. La marca opositora contiene una expresión descriptiva

En el presente caso, uno de los elementos más importantes que el Despacho debe

Ref. Expediente N° SD2025/0113264

considerar al momento de analizar estas marcas, es el hecho que la marca opositora contiene en su expresión PROTEKTO un elemento descriptivo.

Respecto a las marcas descriptivas, el Tribunal de la Comunidad Andina ha dicho que:

“Al respecto, la norma comunitaria y calificada doctrina han manifestado que los signos descriptivos o conformados por expresiones descriptivas son aquellos que informan a los consumidores exclusivamente lo concerniente a las características de los productos o de los servicios que buscan identificar.” 388-IP-2015.

“Se identifica la denominación descriptiva, formulando la pregunta ¿cómo es? En relación con el producto o servicio de que se trata, se contesta haciendo uso justamente de la denominación considerada descriptiva” 164-IP-2012

Así las cosas, es evidente entonces que el titular de una marca con una expresión descriptiva no tiene derechos de exclusividad sobre la misma tal como lo ha señalado el mismo Tribunal:

“Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro.

En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Esto quiere decir que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo marcario.” 164-IP-2012 (Subrayado fuera del texto)

Véase que la marca opositora corresponde a una denominación de carácter descriptiva pues se distingue en el mercado únicamente mediante la palabra PROTEKTO, la cual hace referencia directa a la idea de “proteger” o “protección”, concepto que describe de manera inmediata la finalidad y calidad de los servicios y productos que identifica la marca opositora.

En efecto, al analizar los servicios de la marca opositora –particularmente aquellos relacionados con sistemas de rastreo, geolocalización, monitoreo de mercancías, seguridad en el transporte y supervisión de vehículos– resulta claro que todos ellos tienen como propósito esencial brindar protección, control y seguridad sobre bienes, cargas o activos en tránsito.

Entonces, al formular la pregunta sugerida por el Tribunal de la Comunidad Andina: ¿cómo son o para qué sirven? La respuesta del consumidor sería precisamente que sirven para proteger, lo cual se expresa directamente en el término PROTEKTO.

Por ello, el elemento PROTEKTO no puede ser analizado como un componente exclusivo, debiendo centrar el análisis comparativo en los demás elementos que componen los signos en conflicto, particularmente aquellos que sí poseen capacidad distintiva. En ese sentido, tiene especial relevancia el elemento BY PROMETALICOS dentro de la marca de mi Representada, el cual constituye su componente distintivo y diferenciador, al identificar de manera directa el origen empresarial del signo y dotarlo de individualidad suficiente frente a la marca opositora.

Es claro entonces que la marca opositora contiene una expresión DESCRIPTIVA en tanto que su denominación indica para que sirven los productos y servicios que ofrece a los consumidores.

Por lo anterior, debe ser claro que la marca opositora es un signo el cual resulta ser de carácter descriptivo y, en consecuencia, dicha marca no tiene la capacidad de

Ref. Expediente N° SD2025/0113264

impedir que otros signos en el mercado utilicen esa misma expresión, pues las expresiones descriptivas no le otorgan exclusividad.

Así las cosas, la marca opositora no tiene razón en los fundamentos para sostener que su marca tiene la capacidad de impedir el registro de la marca de mi Representada.

1.3. La marca opositora contiene expresiones de uso común en las Clases en las que se encuentra registrada tanto en Colombia como en Perú, por lo cual sus titulares NO tienen la exclusividad de la expresión PROTEKTO

En el presente caso, la marca opositora contiene en su estructura la expresión o raíz marcaria PROTEKT, la cual constituye una expresión de uso común en las Clases 9 y 42 de la Clasificación de Niza.

Respecto a las expresiones de uso común, el Tribunal Andino ha dicho que:

“Se entiende por signo común o usual aquel que se encuentra integrado exclusivamente por uno o más vocablos o indicaciones que se utilizan en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país para identificar los productos o servicios de que se trate.” 20-IP-2022. (Subrayado fuera del texto)

Ahora bien, además del criterio normativo, en el comercio y en la práctica marcaria, la expresión PROTEKT, así como sus derivaciones fonéticas, gramaticales y gráficas, se encuentran ampliamente difundidas en el mercado y en el registro marcario Colombiano y Peruano.

La siguiente relación de marcas registradas o incluso en trámite, demuestran la multiplicidad, coexistencia pacífica y reiteración del elemento PROTEKT en varias clases, lo cual comprueba que dicha raíz marcaria es incapaz de individualizar por sí sola un origen empresarial y, por lo tanto, no puede ser objeto de apropiación exclusiva por el titular de la marca opositora.

(...)

Los antecedentes hasta acá citados pertenecen a Colombia, pero debe resaltarse que la expresión es igualmente de uso común en Perú, donde se origina el fundamento de la oposición, y donde la marca de la opositora en sus propias clases, coexiste al menos con los siguientes registros:

(...)

Véase que las numerosas marcas que contienen la raíz marcaria PROTEKT tanto en Colombia como en Perú en diferentes Clases de Niza, evidencia que se trata de una expresión de uso común. Así las cosas, es evidente que el titular de una marca con una expresión de uso común no tiene derechos de exclusividad sobre la misma.

Asimismo, es importante resaltar que, la expresión no solamente es común en Colombia, sino además lo es en Perú, donde la marca opositora especialmente ya coexiste con otras marcas que contienen la expresión PROTECTOR, por lo cual, si el signo opositor ya coexiste en su propio país con estos signos, sin generarse riesgo de confusión, no puede pretender su titular imponer su derecho en Colombia sobre un elemento que también en Colombia es de uso común.

Al respecto, ha indicado el mismo Tribunal:

“Los signos conformados exclusivamente por denominaciones comunes o usuales al estar combinadas con otras, pueden generar signos completamente distintivos. El titular de una marca no puede impedir que las expresiones comunes o usuales puedan

Ref. Expediente N° SD2025/0113264

ser utilizadas por los otros empresarios. Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas de uso común se deben excluir del cotejo de la marca.” 20-IP-2022. (Subrayado fuera del texto)

Bajo el panorama descrito, la coexistencia de dichas marcas que comparten la raíz marcaria PROTEKT demuestra su debilidad, al punto de no poder impedir que otros competidores la utilicen acompañada de elementos lo suficientemente diferenciadores como es el caso de la marca de mi Representada PROTEKTOR BY PROMETALICOS.

Por lo anterior, la marca opositora es un signo en el cual la expresión PROTEKT resulta ser completamente de uso común y, en consecuencia, dicha marca no tiene la capacidad de impedir que otros signos en el mercado utilicen esa misma expresión, pues la expresión de uso común no le otorga exclusividad.

En ese sentido, los antecedentes aportados permiten concluir que la marca opositora no tiene razón en sus fundamentos para sostener que dicha marca tiene la capacidad de impedir el registro de la marca de mi Representada.

1.4. Los servicios de las marcas comparadas no se relacionan desde la conexidad competitiva

Siguiendo con el análisis de las marcas, corresponde demostrar que no existe una relación de conexidad competitiva entre los servicios de las marcas comparadas.

En ese sentido, se demostrará al Despacho que los productos identificados por la marca opositora no tienen relación desde ninguno de los criterios sustanciales de la conexidad competitiva.

En primer lugar, el criterio de intercambiabilidad se presenta cuando los servicios pueden ser sustitutos razonables para el consumidor, pudiendo este último adquirir un servicio u otro obteniendo de ambos el mismo resultado. Desde este criterio, un servicio es competidor de otro, porque el consumidor puede recurrir a cualquiera de los dos con la misma finalidad.

Entre PROTEKTO y PROTEKTOR BY PROMETALICOS, es claro que la cobertura que cada una de ellas ofrece y los servicios que realmente se encuentran en el mercado son totalmente disimiles, por lo que el consumidor no puede optar por una u otra, ni las marcas son intercambiables entre sí.

(...)

El consumidor no puede entonces optar por un equipo de detectores de metales, inspección óptica industrial, instrumentos de pesajes o por dispositivos de monitoreo, rastreo y software de geolocalización, pues recurre a cada uno en casos específicos, sin que estos sean intercambiables entre sí.

No resulta entonces lógico que un consumidor que requiera, por ejemplo, servicios de inspección industrial por rayos X o calibración de instrumentos de medición, acuda al mercado buscando soluciones relacionadas con sistemas de rastreo satelital o software de geolocalización, ni viceversa, pues se trata de necesidades, canales de comercialización y finalidades completamente diferenciadas, que impiden considerarlos como servicios o productos sustituibles entre sí.

Ahora bien, el criterio de complementariedad hace referencia a los eventos en que el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, el ejemplo más claro es el cepillo de dientes con la pasta dental. Nuevamente, entre las marcas en conflicto no se presenta dicho criterio, pues es claro que los servicios de la marca opositora en nada se relacionan con los servicios de PROTEKTOR BY PROMETALICOS.

Ref. Expediente N° SD2025/0113264

(...)

Es apenas lógico que productos y servicios de trazabilidad de carga, no requieran de equipos y servicios relacionados con rayos x, detectores de metales, ópticas o de pesaje, como los que pretende ofrecer la marca de mi Representada PROTEKTOR BY PROMETALICOS.

Finalmente, respecto al criterio de razonabilidad, el Tribunal Andino ha establecido que este se presenta “cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado, podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario” (Interpretación prejudicial 24-IP-2021).

(...)

Contrastando los productos y servicios con aquellos ofertados por la marca opositora, es claro que los consumidores de una y otra marca son completamente diferentes y cada uno de los productos y servicios que se ofrecen se hace por canales de comercialización distintos entre sí.

(...)

Bajo ese panorama, el argumento entonces de la marca opositora frente a la conexidad competitiva entre las marcas PROTEKTOR BY PROMETALICOS y PROTEKTO es completamente descontextualizado y se escapa de la protección que pretende el derecho de marcas. De esta forma, es claro que entre las marcas en conflicto no existe conexidad competitiva.

1.5. La marca solicitada, al contener la denominación BY PROMETÁLICOS, se diferencia lo suficiente de la opositora

Teniendo en cuenta que la marca opositora es per se un signo débil, que no le permite a su titular reclamar derechos de exclusividad sobre la expresión PROTEKTOR ni en Perú ni en Colombia, es importante entonces indicar que la marca solicitada posee en el elemento BY PROMETÁLICOS, un aspecto que no solamente es lo suficientemente diferenciador, sino que además es un claro indicador de procedencia.

(...)

Es así como se observa que estos signos no generan riesgo de confusión, pues como se indicó, se diferencian en lo fundamental, que es en el elemento distintivo de la marca de mi representada, que viene a ser la expresión BY PROMETÁLICOS.

De conformidad con todo lo expuesto, se ha demostrado que la marca solicitada para registro no se encuentra inmersa en la causal de irregistrabilidad del literal A del artículo 136 de la Decisión 486 alegada por la opositora.

2. PETICIONES

2.1. Declarar infundada la oposición presentada en este asunto por COMERCIAL FINANCE CORP., S DE R.L. como titular de la marca PROTEKTO.

2.2. Conceder el registro de la marca para identificar productos en la Clase No. 09 y 42 de Niza (...).

Que mediante solicitud presentada el 27 de abril de 2026, la solicitante, modificó el signo objeto de estudio en el sentido de limitar el listado de productos de la clase 9. “Aparatos e instrumentos de inspección, aparatos e instrumentos científicos, ópticos, de medición, de señalización y de control [inspección], detectores de metales, detectores de metales

Ref. Expediente N° SD2025/0113264

para uso industrial o militar, aparatos de inspección óptica para uso industrial, básculas, instrumentos de pesaje”.

Que como resultado de dicha modificación, la solicitud quedó circunscrita a las siguientes prestaciones en la clase 9: “*Detectores de metales para uso industrial o militar, aparatos de inspección óptica para uso industrial, básculas, instrumentos de pesaje*”.

Que para decidir acerca de la solicitud de registro marcario de la referencia, esta Oficina procederá a realizar el examen de registrabilidad teniendo en cuenta todos los argumentos que hayan sido planteados, así como las pruebas presentadas por las partes. Lo anterior, en atención a lo previsto en los artículos 146, 148 y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Adicionalmente, el estudio del presente trámite administrativo puede comprender asuntos que aparezcan con ocasión de la realización del examen de registrabilidad.

Modificación a la solicitud de registro

El artículo 143 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, señala:

“El solicitante de un registro de marca podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite. Del mismo modo podrá pedir la corrección de cualquier error material.

Asimismo, la oficina nacional competente podrá sugerir al solicitante modificaciones a la solicitud en cualquier momento del trámite. Dicha propuesta de modificación se tramitará de conformidad con lo establecido en el artículo 144.

En ningún caso la modificación podrá implicar el cambio de aspectos sustantivos del signo o la ampliación de los productos o servicios señalados inicialmente en la solicitud.

Si las normas nacionales lo permiten, se podrán establecer tasas para la solicitud de modificación”.

Análisis de la modificación

Las solicitudes pueden ser modificadas en sus elementos secundarios. Una modificación de esta clase de elementos, podría ser el caso de que el peticionario elimine o restrinja los productos o servicios principalmente especificados. La restricción -no ampliación- de los productos tiene razón de ser, por cuanto se presume que no existe perjuicio a terceros pues quien no se opuso a lo más no se va a oponer a los menos; quien no se opuso a todo no se va a oponer a una parte.

El artículo 143 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, deja claro que la solicitud podrá modificarse en cualquier momento del trámite, es decir, que estos cambios secundarios pueden ser admitidos desde la presentación de la solicitud inicial hasta el momento que el administrador dicte la resolución por medio de la cual quede en firme dicho acto, esto es, hasta el momento en que se haya agotado la vía administrativa.

De acuerdo con principios procesales generalmente aceptados, en esta etapa procesal el solicitante puede aún ejercer una facultad que le confiere la norma comunitaria: restringir o limitar sus productos, o aspectos secundarios, ya que con el ejercicio de ese Derecho no altera sustancialmente la solicitud ni las consecuencias jurídicas del acto recurrido ni se afectan derechos de terceros. La solicitud continúa con el carácter de inicial mientras no haya el pronunciamiento del administrador negando o aceptando la marca: si la

Ref. Expediente N° SD2025/0113264

solicitud se decide por la aceptación, nacen para el titular los derechos al uso exclusivo, una vez firme dicho acto en la vía administrativa; en caso de denegación o rechazo del registro, el solicitante tiene el derecho de recurrir ante la jurisdicción contencioso-administrativa, una vez agotada la vía gubernativa.

De conformidad con lo anterior, se observa que la solicitud de modificación radicada por el peticionario pretende la limitación de los productos de la Clase 9 solicitada, restringiendo *Aparatos e instrumentos de inspección, aparatos e instrumentos científicos, ópticos, de medición, de señalización y de control [inspección], detectores de metales, detectores de metales para uso industrial o militar, aparatos de inspección óptica para uso industrial, básculas, instrumentos de pesaje.*

Clase 9: *Detectores de metales para uso industrial o militar, aparatos de inspección óptica para uso industrial, básculas, instrumentos de pesaje.*

Teniendo en cuenta lo anterior, la Dirección, declarará procedente las variaciones pretendidas, al no tratarse de unas modificaciones sustanciales. De este elemento el solicitante puede disponer hasta antes de la solicitud, pues no amplió el espectro del Derecho inicialmente pretendido.

Causales de irregistrabilidad en estudio

Oposición Andina

Artículo 146 de la Decisión 486

“Artículo 146.- Dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar el registro de la marca.

A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará, por una sola vez un plazo adicional de treinta días para presentar las pruebas que sustenten la oposición.

Las oposiciones temerarias podrán ser sancionadas si así lo disponen las normas nacionales.

No procederán oposiciones contra la solicitud presentada, dentro de los seis meses posteriores al vencimiento del plazo de gracia a que se refiere el artículo 153, si tales oposiciones se basan en marcas que hubieren coexistido con la solicitada.”

Artículo 147 de la Decisión 486

“A efectos de lo previsto en el artículo anterior, se entenderá que también tienen legítimo interés para presentar oposiciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de la marca en cualquiera de los Países Miembros. En ambos casos, el opositor deberá acreditar su interés real en el mercado del País Miembro donde interponga la oposición, debiendo a tal efecto solicitar el registro de la marca al momento de interponerla.

“La interposición de una oposición con base en una marca previamente registrada en cualquiera de los Países Miembros de conformidad con lo dispuesto en este artículo, facultará a la oficina nacional competente a denegar el registro de la segunda marca.

Ref. Expediente N° SD2025/0113264

“La interposición de una oposición con base en una solicitud de registro de marca previamente presentada en cualquiera de los Países Miembros de conformidad con lo dispuesto en este artículo, acarreará la suspensión del registro de marca, hasta tanto el registro de la primera sea conferido. En tal evento será de aplicación en el párrafo precedente.”

Concepto de la norma - supuestos de hecho

Como se desprende del citado artículo 147, para que una oposición andina prospere se deben cumplir los siguientes requisitos:

- Ser titular o solicitante prioritario de la marca base de la oposición en algún país miembro de la Comunidad Andina de Naciones.
- Que entre los signos cotejados se presente identidad o semejanza, así como que exista relación de productos o servicios, de forma que con la unión de ambos supuestos se induzca al público a error.
- Acreditar el interés real en el mercado, para tales efectos deberá solicitar en el país que se presente la oposición el registro de la marca opositora.

Acreditar el Interés Real en el Mercado

Diferencia entre interés legítimo e interés real en el mercado

Antes de explicar la forma en que se acredite el interés real en el mercado como presupuesto de procedibilidad de la oposición andina, es preciso indicar que el mismo se diferencia del interés legítimo.

De acuerdo con lo anterior, el interés legítimo se refiere a la posibilidad que tiene un tercero para intervenir en el proceso de registro de la marca por considerar que su derecho puede verse afectado, si se presentare alguna de las situaciones contempladas en las causales de irregistrabilidad del artículo 136 (y también de las contempladas en el artículo 135). De esta manera, el artículo 147 considera que también tiene legítimo interés el titular de un registro marcario en uno cualquier de los países miembros.

Por su parte, el interés real del mercado es una exigencia más, que cualifica y condiciona el interés legítimo, que consiste en que con la presentación de la oposición se radique también la solicitud de registro de la marca que sirve de sustento de la oposición.

La marca con la que se acredita el interés real debe ser la misma que está registrada en el país miembro, por tanto, la marca registrada en otro país miembro de la Comunidad Andina, fundamento de la oposición debe ser igual y contener al menos los mismos productos o servicios reivindicados en el registro previo.

Ahora bien, debe entenderse en el caso particular cuál es el objeto de la oposición, pues por principios de economía, no debería exigirse al opositor la presentación de más de una solicitud para satisfacer el requisito establecido en la norma. En efecto, puede suceder que la marca opositora es mixta o nominativa y se enfrenta a una también mixta o nominativa siendo el argumento central la reproducción de uno de los elementos. De esta manera, el opositor puede acreditar el interés real en el mercado si en su solicitud se encuentra ese elemento que ha sido llevado a la controversia.

Acervo probatorio

Ref. Expediente N° SD2025/0113264

Al expediente fueron allegadas las siguientes pruebas por parte del opositor:

1. Documentales

- Certificado N° 00258614 de la Dirección de Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI de la República del Perú.
- Asiento de renovación del expediente N° 60136 – 2025 Resolución N° 18087-2025/DSD-REG-INDECOPI De fecha 12 noviembre 2025.
- Resolución N° 018087-2025/DSD-Reg-INDECOPI del 12 de noviembre de 2025 del expediente No. 060136-2025

Por parte del solicitante se presentaron los siguientes medios de prueba:

1. Documentales

- Fragmento del sitio web <https://www.protekto.net/#somos-section>
- Dos (2) fragmentos del sitio web <https://www.protekto.net/#service-section>.
- Fragmento del sitio web https://www.instagram.com/p/DU6CC0eicq0/?img_index=3
- Fragmento del sitio web https://www.instagram.com/p/DU8oozAkQ_C/?igsh=MWp1Zml3bTV0ZG1uMA%3D%3D

Pruebas rechazadas

Es necesario aclarar que el estudio comparativo que debe realizar esta oficina solo puede incluir la información brindada dentro de la solicitud, pues son estos datos los que fueron consignados dentro del registro de marcas.

Así, el estudio comparativo que ahora nos ocupa debe seguir los parámetros establecidos en la solicitud de registro del signo solicitado, y en el registro de la marca previamente registrada, sin que éste se vea afectado por usos eventuales de los signos que sus titulares puedan darles en el mercado, pues de lo contrario se estaría desconociendo el efecto constituyente de derechos del registro marcario (artículo 154 de la Decisión 486).

Por lo tanto, las observaciones y evidencias que el solicitante trajo a colación acerca del eventual uso dado a los signos comparados en el mercado (y las actividades de sus titulares) no están llamadas a afectar las apreciaciones comparativas realizadas por este Despacho en el presente asunto, por considerarse impertinentes e inconducentes.

Estudio de registrabilidad del signo solicitado

Para poder invocar la figura de la oposición andina, el opositor debe contar con un registro concedido o una solicitud en trámite previa a la solicitud nacional contra la cual se pretende oponer, siendo necesario que demuestre la existencia o expectativa del Derecho opositor allegando documentación oficial proveniente de la Oficina Nacional Competente que certifique lo expuesto en la oposición (el mejor derecho).

El interés real en el mercado nacional de un opositor andino se representa en la solicitud dentro del país del mismo derecho adquirido con anterioridad dentro de la Comunidad Andina, debiendo ser idéntico en la configuración del signo y sin posibilidad de añadir productos y/o servicios diferentes a aquellos sobre los cuales ya cuenta protección con el Derecho fundamento de la observación.

Ref. Expediente N° SD2025/0113264

Tales condiciones están debidamente demostradas, de conformidad con el certificado número 00346038 emitido por el INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL – INDECOPI de la República del Perú en la que se concedió la marca:

PROTEKTO (mixta), distingue: Aparatos e instrumentos científicos, aparatos de control (inspección), equipos para el tratamiento de la información y ordenadores, aparatos de monitoreo, cerrojos electromecánicos, sistemas de rastreo (aparatos de sistema de posicionamiento global), aparatos transmisores y receptores de ondas comprendidos en la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza.

Registro peruano:

Signo	Titular	Registro	Clase	Tipo	País	Interés Real
PROTEKTO	COMMERCIAL FINANCE CORP., S.A.	060136-2025	9	Mixta	PERÚ	SD2025/0135936

Siendo procedente, la Dirección, realizará la comparación pertinente, haciendo la salvedad de que la solicitud del registro colombiano de la opositora fue presentada con posterioridad al del signo solicitado, sin embargo, como quedó demostrado la marca solicitada cumple los requisitos establecidos en el artículo 147 para ejercer la oposición andina.

Los signos comparados son los siguientes:

Signo solicitado



(mixto)

Los signos enfrentados son de naturaleza mixta. El signo solicitado se encuentra conformado por la expresión **PROTEKTOR**, acompañada de la locución secundaria BY PROMÉTÁLICOS y de un elemento gráfico incorporado en la letra “O”.

Signo opositor



(mixto)

Por su parte, el signo opositor está integrado por la denominación **PROTEKTO** y un elemento gráfico que representa un marcador de ubicación.

Análisis respecto del signo opositor PROTEKTO



Ref. Expediente N° SD2025/0113264

Valoración del acervo probatorio

Del acervo probatorio allegado esta Dirección encuentra acreditado el registro previo a la solicitud de la marca *sub examine* en un país miembro de la Comunidad Andina, así como también, el interés real del opositor en el mercado colombiano, ya que existe una solicitud de registro marcario radicada ante la Superintendencia de Industria y Comercio, la cual se encuentra en trámite.

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado
Mixta	PROTEKTO	COMMERCIAL FINANCE CORP., S.A.	SD2025/0135936	12	9	Marca	Bajo Examen de Fondo

Reglas jurisprudenciales y doctrinales aplicables a la comparación de marcas

Comparación entre signos mixtos

En cuanto a la comparación de signos mixtos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha reiterado que debe ser tenido en cuenta el elemento predominante en cada signo, bien sea el gráfico o el denominativo.

Si en ambas marcas predomina el elemento denominativo, el cotejo se debe analizar de acuerdo con las reglas de comparación para signos nominativos, a ser:

“(i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

(ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deporten: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deportólogo.

Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:

- Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.*
- Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.*
- Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto.*

(iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

(iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación.



Ref. Expediente N° SD2025/0113264

(v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado².

Por su parte, si el elemento predominante es el gráfico, el cotejo obedecerá las siguientes reglas para el cotejo de signos puramente figurativos o gráficos:

“(i) Se debe realizar una comparación gráfica y conceptual, ya que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que la marca figurativa suscite en la mente de quien la observe,

(ii) Entre los dos elementos de la marca gráfica figurativa, el trazado y el concepto, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer, por lo que a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión,

(iii) Si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro³”.

Finalmente, si al realizar la comparación se determina que en uno de los signos mixtos predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre los signos, a no ser que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión.

Comparación entre signos nominativos y mixtos

En el presente asunto debemos comparar signos denominativos y mixtos, para lo cual debemos tener en cuenta los siguientes criterios, expuestos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina⁴:

- Se deberá establecer cuál es el elemento predominante en el signo mixto.
- Si el elemento gráfico es el preponderante, en principio no habría riesgo de confusión, salvo que los signos en conflicto puedan suscitar una misma idea o concepto.
- Si el elemento denominativo en el signo mixto es preponderante, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las reglas para el cotejo de signos denominativos.

La regla general nos indica que el elemento dominante de una marca mixta es el denominativo, lo anterior, en tanto la práctica comercial demuestra que un consumidor demanda un producto o servicio empleando su denominación y no guiándose por la presencia de elementos decorativos; sin embargo, esta pauta deja de aplicarse cuando existen razones para dar una mayor relevancia al componente gráfico.

El tratadista Carlos Fernández-Nóvoa en su obra Tratado de Derecho de Marcas, ha expuesto algunas hipótesis que permiten desplazar el componente gráfico a un primer plano:

“La pauta del predominio del elemento denominativo de una marca mixta deja de aplicarse cuando concurren ciertos factores que imprimen carácter dominante al componente figurativo de la correspondiente marca mixta. Entre los factores que desplazan a un primer plano el componente figurativo de una marca mixta deben

² Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial. Proceso 78-IP-2019.

³ Ibidem

⁴ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina., Proceso N° 224-IP-2015

Ref. Expediente N° SD2025/0113264

diferenciarse dos grupos. A saber: un primer grupo que comprende factores que inciden negativamente en el componente denominativo de una marca mixta; y un segundo grupo que engloba factores que repercuten positivamente sobre el componente figurativo, realzando su presencia en el conjunto de la correspondiente marca mixta.

i) Los factores que afectan negativamente el componente denominativo de la marca gráfica son aquellos que merman el carácter distintivo de este componente. Entre los mismos cabe citar, en primer término, la naturaleza descriptiva del componente denominativo y la circunstancia de que el mismo forma parte de un elevado número de marcas pertenecientes a terceros (...).

Sobre el elemento denominativo integrado en una marca mixta puede influir negativamente, en segundo término, la circunstancia de que en el conjunto de la marca el componente denominativo ocupa un puesto secundario.

ii) Entre los factores que inciden positivamente sobre el componente figurativo de una marca mixta, sobresalen la notoriedad adquirida por el mismo y la originalidad intrínseca del correspondiente componente figurativo (...)⁵.

En consecuencia, al caso en estudio deberán aplicarse las siguientes reglas⁶ para el cotejo entre los mismos:

Prevalencia del elemento nominativo

Una vez determinado en el presente análisis que en la marca previamente registrada predomina el elemento nominativo, deberán tenerse en cuenta las siguientes reglas:

a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten el mismo lexema (...)

c) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

d) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación.

e) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.

f) Se debe determinar si existe un elemento común preponderante o relevante en ambos signos⁷.

Análisis comparativo frente a la marca opositora

Esta Dirección observa que, en ambos signos, el elemento preponderante es el nominativo, toda vez que es el componente a través del cual el consumidor solicitará, recordará e

⁵ FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos, Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons, Primera Edición, 2001, pág. 256

⁶ “Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan: Interpretación Prejudicial del 15 de Agosto de 2007 en el proceso 84-IP-2007 y la Interpretación Prejudicial del 29 de mayo de 2014 en el proceso 26-IP-2014”.

⁷ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina., Proceso N° 127-IP-2016

Ref. Expediente N° SD2025/0113264

identificará los productos y servicios en el mercado. Los elementos gráficos que acompañan las marcas cumplen una función accesoria y ornamental, sin desvirtuar el protagonismo de las expresiones denominativas.

Ahora bien, dentro del signo solicitado, el elemento que genera mayor distintividad e impacto en el conjunto marcario es la expresión **PROTEKTOR**, pues se encuentra ubicada en la parte central del signo, presenta un tamaño considerablemente superior al de la locución BY PROMETÁLICOS y es el componente que capta de manera inmediata la atención del consumidor. En consecuencia, será dicha expresión la que predomine en la percepción global del signo solicitado.

Desde el punto de vista ortográfico, los signos presentan un elevado grado de semejanza, pues comparten la secuencia de letras P-R-O-T-E-K-T-O, diferenciándose únicamente por la incorporación de la letra final “R” en el signo solicitado. Tal variación resulta insuficiente para alterar la impresión de conjunto generada por los signos, especialmente si se considera que ambos reproducen íntegramente la estructura principal **PROTEKTO**.

En el plano fonético, la similitud también es significativa. Las expresiones **PROTEKTOR** y **PROTEKTO** comparten la misma raíz, idéntica secuencia vocálica y consonántica, así como una pronunciación prácticamente coincidente. La única diferencia radica nuevamente en la articulación de la consonante final “R”, circunstancia que no modifica sustancialmente la sonoridad predominante de los signos ni impide que el consumidor los asocie a un mismo origen empresarial.

Por su parte, desde la perspectiva conceptual, ambos signos evocan la misma idea asociada a la protección o al acto de proteger. Las expresiones PROTEKTOR y PROTEKTO constituyen variaciones ortográficas de un mismo concepto, razón por la cual transmiten al consumidor una idea semejante y generan una asociación conceptual directa.

En atención a las similitudes ortográficas, fonéticas y conceptuales anteriormente expuestas, corresponde a continuación efectuar el análisis de la conexidad competitiva existente entre los productos y servicios identificados por los signos confrontados, con el fin de determinar si su coexistencia en el mercado podría generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor.

Finalmente, es pertinente aclarar que, contrario a lo afirmado por el solicitante, esta Dirección no encuentra que la expresión PROTEKTO resulte descriptiva respecto de los productos y servicios objeto de análisis. Para que un signo sea considerado descriptivo debe informar de manera directa, inmediata y sin necesidad de un esfuerzo intelectual por parte del consumidor acerca de una característica, cualidad, función, destino o finalidad de los productos o servicios que identifica, responder la pregunta “¿cómo es?”.

Sin embargo, en el presente caso, la expresión PROTEKTO no constituye una palabra existente en el idioma español ni corresponde a la denominación habitual de los productos tecnológicos, científicos, de monitoreo, rastreo, control e inspección amparados por el signo opositor. Si bien el vocablo puede evocar de alguna forma la idea de “protección”, dicha asociación no describe de manera concreta, específica e inmediata la naturaleza de aparatos científicos, equipos para el tratamiento de información, ordenadores o servicios tecnológicos especializados.

Por el contrario, se trata de una expresión de fantasía o, cuando menos, arbitraria para el sector analizado, toda vez que no guarda una relación directa con los productos y servicios identificados y requiere de un ejercicio mental adicional por parte del consumidor para asociarla con algún concepto.

Ref. Expediente N° SD2025/0113264

Así las cosas, la denominación PROTEKTO posee aptitud distintiva suficiente para individualizar un origen empresarial dentro del mercado correspondiente y no puede ser considerada descriptiva de los productos y servicios que distingue.

Teniendo en cuenta lo anterior, resulta necesario entrar a verificar la cobertura de los signos confrontados, en aras de establecer si se cumple con el segundo de los requisitos exigidos por la causal de irregistrabilidad en estudio.

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

9. Detectores de metales para uso industrial o militar, aparatos de inspección óptica para uso industrial, básculas, instrumentos de pesaje.

42. Servicios de inspección industrial por rayos x, análisis de materiales en laboratorio, prueba de materiales en laboratorio,; servicios de laboratorios metalúrgicos, Análisis de datos técnicos; calibración [medición]; mediciones técnicas; calibración de aparatos de medición; calibrado de instrumentos de medición; servicios de mediciones técnicas; calibración de calibradores; calibración de máquinas; calibración de instrumentos; calibración de software; calibración de aparatos de análisis; servicios de IT en materia de protección de datos; servicios de tecnologías de la información [IT] en cuanto servicios de consultoría técnica y diseño de hardware, software y periféricos informáticos.

Los signos confrontados identifican:

Expediente	Productos
0034263-2023	9: Aparatos e instrumentos científicos, aparatos de control (inspección), equipos para el tratamiento de la información y ordenadores, aparatos de monitoreo, cerrojos electromecánicos, sistemas de rastreo (aparatos de sistema de posicionamiento global), aparatos transmisores y receptores de ondas.

Con base en los criterios de conexidad competitiva, especialmente los dispuestos por la IP-100 de 2018 por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, esta Dirección observa que en el presente caso se dan los siguientes presupuestos definitivos para concluir que hay relación o conexidad entre los productos que identifican los signos objeto de comparación, como se procede a explicar:

Conexidad entre los productos de la clase 9 solicitada frente a la clase 9 de la opositora andina:

Relación género especie: Esta Dirección observa que entre algunos de los productos identificados por los signos confrontados existe una relación de género-especie. En efecto, los aparatos e instrumentos científicos y los aparatos de control (inspección) protegidos por el signo opositor constituyen categorías amplias dentro de las cuales se encuentran comprendidos equipos especializados destinados a la detección, verificación, medición y control de distintos parámetros físicos o industriales.

Bajo tal entendimiento, los detectores de metales para uso industrial o militar identificados por la solicitud corresponden a una especie particular de los aparatos de control (inspección) y de los aparatos científicos, toda vez que su función consiste precisamente

Ref. Expediente N° SD2025/0113264

en detectar la presencia de elementos metálicos mediante procedimientos técnicos de inspección y análisis. Del mismo modo, los aparatos de inspección óptica para uso industrial constituyen una manifestación específica de los aparatos de control (inspección), al emplearse para verificar, supervisar y controlar características físicas de productos o procesos industriales mediante tecnologías ópticas especializadas.

Asimismo, las básculas y los instrumentos de pesaje pueden considerarse comprendidos dentro de la categoría general de aparatos e instrumentos científicos, en la medida en que se trata de instrumentos de medición utilizados para determinar magnitudes físicas específicas, como el peso o la masa de objetos, mercancías o materiales.

Conexidad entre los servicios de la clase 42 solicitada y los productos de la clase 9 opositora andina

Razonabilidad: Esta Dirección considera que entre los servicios identificados por la solicitud en la clase 42 y los productos protegidos por el signo opositor en la clase 9 existe conexidad competitiva con fundamento en el criterio de razonabilidad.

Resulta razonable que el consumidor considere que servicios tales como inspección industrial por rayos X, análisis de materiales en laboratorio, pruebas de materiales, análisis de datos técnicos, mediciones técnicas, calibración de aparatos e instrumentos, calibración de software, así como servicios de tecnologías de la información, consultoría técnica y diseño de hardware y software, provienen del mismo origen empresarial que fabrica, desarrolla o comercializa aparatos e instrumentos científicos, aparatos de control (inspección), equipos para el tratamiento de la información y ordenadores, aparatos de monitoreo y sistemas de rastreo.

En derivación, desde la perspectiva del consumidor, resulta razonable considerar que los servicios identificados por la solicitud y los productos amparados por el signo opositor pueden provenir de un mismo origen empresarial, circunstancia que permite concluir la existencia de conexidad competitiva entre ellos.

Conclusión

En consecuencia, el signo objeto de la solicitud está comprendido en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 147 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

No obstante, no está incurso en la causal del artículo 136, literal a), *ibid*.

En mérito de lo expuesto esta Dirección,

RESUELVE

ARTÍCULO 1. Aceptar la modificación del 27 de abril de 2026, mediante la cual la solicitante limitó el listado de productos de la clase 9, por las explicaciones previas.

ARTÍCULO 2. Declarar **fundada** la oposición interpuesta por **COMMERCIAL FINANCE CORP., S de R.L.**, respecto de la Clase 9 solicitada.

ARTÍCULO 3. Declarar **fundada** la oposición interpuesta por **COMMERCIAL FINANCE CORP., S de R.L.**, respecto de la Clase 42 solicitada.

ARTÍCULO 4. Negar el registro de la marca **PROTEKTOR BY PROMETÁLICOS** (mixta)

Ref. Expediente N° SD2025/0113264

para distinguir productos comprendidos en la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza⁸, solicitada por **BASCULAS PROMETALICOS S.A.**, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO 5. Negar el registro de la marca **PROTEKTOR BY PROMETÁLICOS** (mixta) para distinguir servicios comprendidos en la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza⁹, solicitada por **BASCULAS PROMETALICOS S.A.**, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO 6. Notificar a **BASCULAS PROMETALICOS S.A.**, solicitante del registro, y a **COMMERCIAL FINANCE CORP., S de R.L.**, opositora, el contenido de la presente resolución, entregándoles copia de la misma, advirtiéndoles que contra dicha resolución procede el recurso de apelación ante la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial, interpuesto dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de notificación.

ARTÍCULO 7. En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 26 de junio de 2026



MARIA DEL PILAR SERNA ROMERO
DIRECTORA (E) DE SIGNOS DISTINTIVOS

⁸ **9:** Aparatos e instrumentos de inspección, aparatos e instrumentos científicos, ópticos, de medición, de señalización y de control [inspección], detectores de metales, detectores de metales para uso industrial o militar, aparatos de inspección óptica para uso industrial, básculas, instrumentos de pesaje.

⁹ **42:** Servicios de inspección industrial por rayos x, análisis de materiales en laboratorio, prueba de materiales en laboratorio,; servicios de laboratorios metalúrgicos, Análisis de datos técnicos; calibración [medición]; mediciones técnicas; calibración de aparatos de medición; calibrado de instrumentos de medición; servicios de mediciones técnicas; calibración de calibradores; calibración de máquinas; calibración de instrumentos; calibración de software; calibración de aparatos de análisis; servicios de IT en materia de protección de datos; servicios de tecnologías de la información [IT] en cuanto servicios de consultoría técnica y diseño de hardware, software y periféricos informáticos.