

Señores
Superintendencia de Industria y Comercio
E. S. D.

Referencia: Expediente n.º SD2025/0004092

Asunto: Escrito de advertencia sobre la solicitud de registro de la marca “**CONCRETART Cimentamos progreso**” (mixta) en la clase 35

Solicitante: ASFALTART S.A.S.

Tercero interesado: PREFABRICADOS CONCRETARTE S.A.S



MARÍA JOSÉ LAMUS BECERRA, obrando como apoderada de **PREFABRICADOS CONCRETARTE S.A.S**, presento, para su consideración y para ser tenidos en cuenta al momento de tomar una decisión en este asunto, argumentos que sustentan que el registro del signo solicitado **CONCRETART Cimentamos progreso**, para identificar servicios en la clase 35 internacional debe ser rechazado.

Sirven de fundamento los siguientes hechos y argumentos:

I. HECHOS

1. El 21 de enero de 2025, la sociedad **ASFALTART S.A.S.** presentó solicitud de registro para la marca **CONCRETART Cimentamos progreso** (mixta) en la clase 35 Internacional:



2. La solicitud de registro fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1058 de 13 de febrero de 2025, con oposición.
3. El 13 de mayo de 2025, se concedió el registro de la marca **O-CALIZO EL ESTADO CONCRETO DEL ARTE**, en las clases 11, 19 y 40, expediente SD2024/0055822, en favor de la sociedad **PREFABRICADOS CONCRETARTE S.A.S.:**



II. FUNDAMENTOS DEL MEMORIAL

CAUSAL DE IRREGISTRABILIDAD

4. El literal a) Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y en las demás normas concordantes.

“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”. (Énfasis añadido).

3

5. Para establecer el riesgo de confusión entre signos atendiendo el alcance de la norma citada, se deben cumplir dos presupuestos:
 - a. Que la marca solicitada sea idéntica o similarmente confundible con un signo anteriormente registrado o solicitado para registro.
 - b. Que entre los servicios solicitados exista conexidad competitiva.
6. Al respecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al abordar esta causal ha indicado de manera reiterada que:

“Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor”¹. (Énfasis añadido).

7. En la marca solicitada para registro, **CONCRETART Cimentamos progreso**, predomina el tamaño y proporción del término “**CONCRETART**”, lo que presenta una disposición **SIMILARMENTE CONFUNDIBLE** con la marca registrada de mi representada, **O-CALIZO EL ESTADO CONCRETO DEL ARTE**. Por lo tanto, es irregistrable para distinguir servicios en la clase 35.

¹ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso N° 24-IP-2021.

ANÁLISIS DEL SIGNO SOLICITADO

8. Al realizar el cotejo de los signos objeto de estudio, se evidencia que la marca solicitada para registro en la clase 35, **CONCRETART Cimentamos progreso**, presenta semejanzas visuales, ortográficas y fonéticas con la marca registrada **O-CALIZO EL ESTADO CONCRETO DEL ARTE** en la clase 40, 19 y 11 de la Clasificación Internacional de Niza, en las actividades mercantiles relacionadas con dicha clase:

MARCA REGISTRADA	MARCA SOLICITADA
	

9. En relación con los criterios para establecer la similitud entre dos signos, el Tribunal Andino de Justicia se ha referido a las características para determinar dicha similitud. Así las cosas, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en las sentencias de interpretación prejudicial 145-IP2022, 261-IP-2022, 350-IP-20222 y 391IP-20223, todas de fecha 13 de marzo de 2023, a través de las cuales el Tribunal reconoció que «la doctrina interpretativa del acto aclarado» es plenamente compatible con el Tratado de Creación del Tribunal, reiteró su posición en los siguientes términos:

“Al resolver la presente controversia, la Dirección de Signos Distintivos deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta que esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:

- a *Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de la similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.*
 - b *Ortográfica (gramatical): Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvia.*
 - c *Gráfica (figurativa): Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan.*
 - d *Conceptual (ideológica): Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante”.*
10. Al aplicar la anterior jurisprudencia al caso que nos ocupa, se puede observar que se cumplen los supuestos fonéticos, ortográficos y conceptuales para establecer el riesgo de confusión entre la marca solicitada y la marca de mi poderdante.
11. El signo solicitado reproduce el **DISTINTIVO PRINCIPAL** de la marca registrada, esto es “**CONCRETART**”, sin que las expresiones “**Cimentamos progreso**”, le otorguen mayor distintividad y les permita coexistir en el mercado sin generar riesgo de confusión o asociación.
12. Lo anterior, comoquiera que la palabra “**CONCRETART**” de la marca solicitada es una contracción de la expresión “**CONCRETO DEL**

ARTE” de la marca registrada. Esto se explica porque aquella expresión se compone de dos palabras **“CONCRETO”** y **“ARTE”**.

13. En consecuencia, la similitud a nivel ortográfico es total, compartiendo el conjunto de letras **“CONCRET”** y **“ART”**, esto quiere decir que el signo solicitado utiliza, en su elemento más distintivo, todas y cada una de las letras que componen el signo registrado.
14. No bastando con lo anterior, la fonética en la dicción de la palabra **“CONCRETART”** y la frase **“CONCRETO DEL ARTE”** deviene en un símil, igual que si se tratase de un contraste en un signo titulado “Donde quiera” y otro “doquiera” u “otra hora” y “otrora”.
15. Conceptualmente el panorama no cambia, sino que se hace más problemático, puesto que ambos signos aluden a la misma idea, esto es una transformación del arte de lo abstracto a lo tangible, haciendo énfasis en que el arte, en su expresión más auténtica, se materializa y se solidifica en algo real y perceptible para los sentidos, como el concreto.
16. Por lo tanto, es claro el riesgo de confusión que causaría en el mercado la marca **CONCRETART Cimentamos progreso**, de ser registrada.

CONEXIDAD COMPETITIVA

17. Sumado a lo anterior, existe conexidad competitiva entre los servicios amparados por los signos en conflicto. Por cuanto, están en clases relacionadas y son servicios conexos, que por su naturaleza y mercado sería razonable considerar que provienen del mismo origen empresarial.
18. El signo solicitado, **CONCRETART Cimentamos progreso**, pretende amparar:
 - a. Clase 35: Comercialización de asfalto, y de mezclas asfálticas en general.

19. El signo de la sociedad que represento, **O-CALIZO EL ESTADO CONCRETO DEL ARTE**, identifica:

- a. Clase 40: Fabricación por encargo de molduras de concreto; fabricación por encargo de molduras no metálicas.
- b. Clase 19: Revestimientos de piso no metálicos; bloques de concreto; ladrillos de concreto; materiales de construcción de concreto; paredes de concreto para la construcción; suelos de concreto; azulejos y baldosas de cerámica para paredes, pisos y techos; pisos no metálicos; pisos, revestimientos de piso y baldosas, no metálicos.
- c. Clase 11: Lavamanos; lavamanos de pedestal para cuartos de baño; pedestales para lavamanos; pies para lavamanos.

20. Entre los servicios que amparan los signos solicitados existe una relación de conexidad, ya que los servicios cobijados por la marca **CONCRETART Cimentamos progreso**, comparten los mismos canales de distribución y comercialización que los servicios de la marca **O-CALIZO EL ESTADO CONCRETO DEL ARTE** de mi representada. Además, ambos se dirigen al mismo público objetivo y pertenecen a los mismos servicios; enmarcándose estos en la industria de la construcción y la cadena de producción que consta de la fabricación y comercialización de materiales para dicha industria.

21. En relación con los criterios para determinar el grado de conexión o relación entre producto y/o servicios, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en reciente jurisprudencia esbozó lo siguiente:

“a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o 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 7 producto (o servicio), de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con relativa facilidad.

(...)

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. (...)

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.

(...)

Los criterios de sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad y razonabilidad acreditan por si mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios”.

22. Así las cosas, analizados los servicios identificados por los signos, es evidente que el consumidor podría razonablemente llegar a pensar que los servicios amparados por el signo solicitado tienen el mismo origen empresarial que aquellos ofrecidos con la marca de mi poderdante; pues los servicios identificados por ambos signos

pertenecen a la misma industria (industria de la construcción). Motivo por el cual el consumidor puede asociarlos como provenientes de un origen empresarial afín u orígenes empresariales estrechamente vinculados económicamente, pensando que un empresario encargado de un determinado tipo de elementos ha incursionado dentro del mismo género para otro sector cuando en realidad no es así.

23. Por lo anterior, y atendiendo a la realidad del mercado, esto significa que los servicios identificados con la marca solicitada **CONCRETART Cimentamos progreso**: (i). Se ofrecerían en el mismo mercado en el que está presente la marca **O-CALIZO EL ESTADO CONCRETO DEL ARTE**; (ii). Están dirigidos al mismo consumidor y, por lo tanto, se le creará confusión directa e indirecta, sobre el origen de éstos. El consumidor pensará que aquellos servicios forman parte de una nueva línea de servicios de **O-CALIZO EL ESTADO CONCRETO DEL ARTE** y los contratará confiado en que éstos son ofrecidos por ella.
24. De acuerdo con lo anterior y en atención a los factores de conexión se probó entonces que los signos confrontados pretenden identificar servicios que, si bien se encuentran en clases diferentes de la nomenclatura internacional, presentan conexidad razonable, por lo que, de concederse el registro solicitado se generaría un riesgo de confusión en el mercado.

III. PETICIÓN

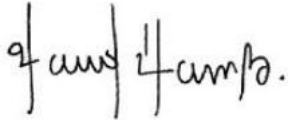
Por todo lo anterior, atentamente solicito a su Despacho que se sirva:

1. Negar la solicitud de registro de la marca “**CONCRETART Cimentamos progreso**” (mixta) con número de solicitud SD2025/0004092, solicitada para identificar servicios de la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, de acuerdo con lo señalado por el artículo 136 literal a) de la Decisión Andina 486 de 2000.

IV. NOTIFICACIONES

De ser considerada la vinculación de mi representada como tercera interesada en trámite, recibiré notificaciones en la siguiente dirección de correo electrónico: mlamus@robledoabogados.com.

De usted atentamente,



María José Lamus Becerra

C.c. 51.984.933

TP.81592