

Señores
DIRECCIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS
Superintendencia de Industria y Comercio
E. S. D.

Referencia: Expediente n.º SD2025/0004095

Asunto: Escrito de advertencia sobre la solicitud de registro de la marca “**CONCRETART Cimentamos progreso**” (mixta) en la clase 37

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 la irregistrabilidad del signo solicitado **CONCRETART Cimentamos progreso**, con el expediente mencionado en a referencia, para identificar productos en la clase 37 internacional debe ser rechazado.

Sirven de fundamento los siguientes hechos y argumentos:

I. HECHOS

1. **PREFABRICADOS CONCRETARTE S.A.S.** es titular en Colombia de las marcas que contine el distintivo principal CONCRETARTE, para identificar productos y servicios de las clases 11, 19 y 40:

Imagen	Expediente	Clase, Productos y Servicios
CONCRETARTE	Expediente 16099166	19. Materiales de construcción no metálicos; tubos rígidos no metálicos para la construcción; asfalto, pez y betún; construcciones transportables no metálicas; monumentos no metálicos.
	Expediente SD2024/0051840	11. Lavamanos; lavamanos de pedestal para cuartos de baño; pedestales para lavamanos; pies para lavamanos. 19. Bloques de concreto; ladrillos de concreto; materiales de construcción de concreto; molduras de concreto; muros de concreto; muros de concreto para la construcción; paredes 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. 40. Fabricación por encargo de molduras de concreto.

2. El 21 de enero de 2025 la sociedad ASFALTART S.A.S. solicitó el registro de la marca **CONCRETART Cimentamos progreso** en la clase 37, Expediente n.º SD2025/0004095.



3. La solicitud de registro de la marca **CONCRETART Cimentamos progreso** fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial n.º 1060 de 06 de marzo de 2025.

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.

3

“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).

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 productos 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).

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

ANÁLISIS DEL SIGNO SOLICITADO

7. Al realizar el cotejo de los signos objeto de estudio, se evidencia que la marca solicitada para registro en la clase 37, **CONCRETART Cimentamos progreso**, presenta semejanzas visuales, ortográficas y fonéticas con las marcas registradas **CONCRETARTE** y **CALIZO CONCRETARTE** en las clases 11, 19 y 40 de la Clasificación Internacional de Niza, en las actividades mercantiles relacionadas con dicha clase:

MARCAS REGISTRADAS	MARCA SOLICITADA
CONCRETARTE CALIZO CONCRETARTE 	

8. Sumando anterior, existe conexidad competitiva entre los productos y servicios amparados por los signos en conflicto. Esto, por cuanto, están en clases relacionadas y son productos y servicios conexos respecto de los cuales, por su naturaleza y mercado sería **razonable** considerar que provienen del mismo origen empresarial, al tratarse de servicios de construcción; servicios de instalación y reparación; extracción minera, perforación de gas y de petróleo.
9. De hecho, entre Servicios de construcción; servicios de instalación y reparación; extracción minera, perforación de gas y de petróleo.
- y,

Materiales de construcción no metálicos; tubos rígidos no metálicos para la construcción; asfalto, pez y betún; construcciones transportables no metálicas; monumentos no metálicos.

Bloques de concreto; ladrillos de concreto; materiales de construcción de concreto; molduras de concreto; muros de concreto; muros de concreto para la construcción; paredes 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.

Fabricación por encargo de molduras de concreto.

EXISTE RELACIÓN DE CONEXIDAD

10. En consecuencia, en el presente caso, tenemos que la marca

solicitada para registro  es similarmente confundible con la familia

de marcas **CONCRETARTE** y **CALIZO CONCRETARTE**  previamente registrada y solicitada por **PREFABRICADOS CONCRETARTE S.A.S.**, en tanto presentan semejanzas ortográficas, visuales y fonética suficientes para generar confusión y asociación en el público consumidor.

11. 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”.*

12. 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.

MARCAS REGISTRADAS	MARCA SOLICITADA
CONCRETARTE CALIZO CONCRETARTE 	

13. El signo solicitado reproduce el **DISTINTIVO PRINCIPAL** de la marca registrada, esto es “**CONCRETARTE** y **CALIZO CONCRETARTE**”, sin que las expresiones “**Cimentamos progreso**”, que son débiles y corresponde más a un **lema comercial**, le otorguen mayor distintividad y les permita coexistir en el mercado sin generar riesgo de confusión o asociación.
14. En cuanto a la **relación o conexidad** existente entre los productos y servicios que amparan los signos comparados, estos, en definitiva, conexos y relacionados y por su naturaleza, sería **razonable** considerar que provienen del mismo origen empresarial.

CONEXIDAD COMPETITIVA

15. 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 sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios”.

16. Así las cosas, analizados los productos y servicios identificados por los signos en conflicto, se desprende que estos son claramente complementarios y sustituibles, al tiempo que existe la posibilidad de que el consumidor llegue a pensar que éstos provienen del mismo empresario, dado que pertenecen a productos semielaborados utilizados en procesos industriales, de construcción y por ello, guardan una clara relación de intercambiabilidad, sustituibilidad y razonabilidad con la familia de marca **CONCRETARTE** y **CALIZO CONCRETARTE**.
17. La clase 37 protege servicios de intermediación comercial en los que se comercializan los productos y se prestan servicios que identifican las marcas **CONCRETARTE** y **CALIZO CONCRETARTE**. En este contexto, si una marca en la clase 37 ampara la comercialización de servicios como los de construcción, instalación, reparación, extracción minera, perforación de gas y de petróleo, su análisis marcario debe hacerse considerando la naturaleza del servicio que se comercializa, no solo la actividad comercial. Por tanto, no puede desconocerse la relación directa entre los servicios de comercialización y los productos objeto de esa actividad, máxime cuando tales productos se encuentran protegidos por marcas preexistentes en clases como la 11, 19 o la 40.
18. Por lo anterior, y atendiendo a la **realidad del mercado**, esto significa que los productos identificados con la marca solicitada **CONCRETART Cimentamos progreso**: (i). Se ofrecerían en el mismo mercado en el que está presente la marca **CONCRETARTE** y **CALIZO CONCRETARTE**; (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 productos de **PREFABRICADOS CONCRETARTE S.A.S** y los adquirirá confiado en que éstos son ofrecidos por ella.
19. Los servicios de construcción, servicios de instalación y reparación, extracción minera, perforación de gas y de petróleo guardan una relación funcional directa con los productos con los productos y

servicios de las siguientes clases: Clase 19: materiales no metálicos para la construcción (asfalto, concreto, mezclas asfálticas). Clase 40: servicios de tratamiento y transformación de estos materiales. Clase 11: equipos de calefacción, secado, o maquinaria para el procesamiento de estos materiales en obra.

20. Dado que la comercialización es el canal mediante el cual los productos llegan al mercado, existe una relación evidente y razonable que podría inducir al consumidor medio a pensar que los servicios y productos provienen del mismo empresario o grupo empresarial

III. PETICIÓN

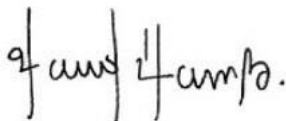
Por todo lo anterior, atentamente solicito a su Despacho que se sirva:

1. Negar la solicitud de registro de la marca “**CONCRETART Cimentamos progreso**” (mixta) a nombre de **ASFALTART S.A.S.**, con número de solicitud SD2025/0004095, solicitada para identificar productos de la clase 37 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