

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 77033

Ref. Expediente N° SD2025/0039223

Por la cual se niega un registro

EL DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS
en ejercicio de sus facultades legales y,

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que por escrito presentado el día 29 de abril de 2025, OCOBO CONSTRUCCIONES S.A.S, solicitó el registro de la Marca Ocobo (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en las clases 36 y 37 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1075, no se presentaron oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que atendiendo las disposiciones establecidas en la Decisión 486 de la Comunidad Andina, encuentra la Dirección que de conformidad con el artículo 150 de aquella, es deber de la oficina realizar el estudio de registrabilidad de un signo teniendo en cuenta todas y cada una de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la Decisión. Sobre este particular, ha expuesto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina lo siguiente:

“...a la Oficina Nacional Competente le corresponde realizar el examen de registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no hubiesen sido presentadas oposiciones; en consecuencia, la Autoridad Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro. En el caso de que sean presentadas oposiciones, la Oficina Nacional Competente se pronunciará acerca de ellas así como acerca de la concesión o de la denegación del registro solicitado.”

Causales de irregistrabilidad en estudio

Literal a) del artículo 136 de la Decisión 486

No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.

Concepto de la norma

De acuerdo con la disposición andina citada, para que el registro de una marca sea negado se necesita que ella cumpla con varios supuestos de hecho. En primer lugar, que el signo solicitado sea idéntico a uno previamente solicitado o registrado por un tercero²,

¹ 36: Servicios de seguros; operaciones financieras; operaciones monetarias; negocios inmobiliarios.

37: Servicios de construcción; servicios de reparación; servicios de instalación.

² •La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica.

•En la comparación, se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos.

•Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de asociación.

•Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor. (...).”

Ref. Expediente N° SD2025/0039223

esto es, que sea una reproducción exacta de éste y no permita ninguna clase de diferenciación entre los dos, o que existan semejanzas entre los signos a estudiar. El segundo supuesto de hecho es la identidad o relación existente entre los productos o servicios identificados por la marca solicitada a registro y la previamente solicitada o registrada³.

Finalmente, la norma exige que dicha identidad o semejanza y relación de los signos y de los productos o servicios identificados por los signos, sea suficiente para generar un riesgo de confusión o de asociación, que se entiende debe recaer en los destinatarios de los productos o servicios, esto es el público consumidor.

De acuerdo con lo anterior, el no cumplimiento de uno de los supuestos de hecho hace que la marca sea registrable.

Estudio de registrabilidad del signo solicitado

Confundibilidad con la marca registrada

Visto el Registro Nacional de Propiedad Industrial, se encontró la siguiente información relevante para el presente examen de registrabilidad:

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado	Vigencia
Mixta	COVA DISEÑO & CONSTRUCCION	COVA DISEÑO & CONSTRUCCION	SD2017/0092539	11	37	Marca	Registrada	17 jul. 2028

Los signos a comparar son los siguientes:

El signo solicitado	La marca registrada
	

³ A tal efecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha recogido a través de la interpretación Prejudicial proferida en el Proceso 100-IP-2018, los siguientes criterios que acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios:

a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos y servicios. Existe conexión cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro. Para apreciar la sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc. La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio) de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con una relativa facilidad. A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí.

b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios. Existe conexión cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro. Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentífrico) se complementa con el cepillo dental y con el hilo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza.

c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad). Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario. Así, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua embotellada.



Ref. Expediente N° SD2025/0039223

Jurisprudencia

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso: 0170-IP-2013, ha señalado que:

“En la comparación entre marcas mixtas, el elemento predominante en el conjunto marcario será el denominativo, como norma general; aunque en algunos casos pueda ser más importante el elemento gráfico; en todo caso, en la comparación entre los signos mixtos deberá examinarse todo el conjunto, tanto el elemento gráfico como el elemento denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto. Si al realizar la comparación se determina que en la marca mixta predomina el elemento denominativo, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si, por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial”.

Análisis comparativo

En el caso que nos ocupa, le compete a esta Dirección verificar si el signo solicitado a registro “Ocobo” se encuentra incurso en las causales de irregistrabilidad establecidas por la Decisión 486 del año 2000.

Esta Dirección encuentra que los signos analizados son similarmente confundibles. En efecto, al apreciarlos en conjunto de forma sucesiva y no simultánea se observa que son ortográfica y fonéticamente similares, así: **Ocobo / COVA DISEÑO & CONSTRUCCION** comoquiera que el signo solicitado reproduce de forma parcial la longitud gramatical de la marca registrada, y pese a la modificación de los elementos gráficos, así como que el signo solicitado adiciona la vocal “O” en el prefijo, se remplaza la letra “V” por la consonante “B” (grafemas que emiten el mismo sonido al ser articulados), así como la sustitución de la vocal “A” por la vocal “O” en el sufijo, se eliminan las expresiones inapropiables “DISEÑO & CONSTRUCCIÓN” son cambios secundarios que no se constituyen en derrotero de diferenciación entre los signos cotejados.

Más aún y si se tiene en cuenta que al ser pronunciados **OCOBO / COVA DISEÑO & CONSTRUCCION** los signos en controversia generan un impacto sonoro similar, en razón a la disposición de los fonemas utilizados.

De esta forma, y ante la presencia del primer presupuesto, esto es, que los signos presenten similitudes susceptibles de generar confusión, resulta relevante que la administración se pronuncie sobre la eventual relación que pueda existir entre los productos y/o servicios que distinguen los signos en conflicto, para lo cual deberán tenerse en cuenta las pautas o criterios que permiten conducir a establecer o fijar la similitud o la conexión competitiva entre los productos y/o servicios⁴.

⁴ A tal efecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha recogido a través de la interpretación Prejudicial proferida en el Proceso 100-IP-2018, los siguientes criterios que acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios:

a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos y servicios. Existe conexión cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro. Para apreciar la sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc. La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio) de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con una relativa

Ref. Expediente N° SD2025/0039223

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

Clase 36: Servicios de seguros; operaciones financieras; operaciones monetarias; negocios inmobiliarios.

Clase 37: Servicios de construcción; servicios de reparación; servicios de instalación.

El signo registrado identifica:

Expediente SD2017/0092539, Clase 37: Servicios de construcción.

Relación servicios clase 36 y servicios clase 37 Razonabilidad

Vista la cobertura de los signos enfrentados, y de acuerdo con los factores de conexidad competitiva, es posible concluir que existe una relación de conexidad entre los servicios que distingue la marca previamente registrada en **clase 37** y los servicios que pretende distinguir el signo solicitado en **clase 36**, pese a que se encuentran en secciones diferentes del nomenclátor internacional, en razón a que pertenecen al mismo sector inmobiliario de la construcción lo cual genera la existencia de una relación estrecha y directa entre los servicios inmobiliarios identificados por el signo solicitado y los servicios de construcción que identifica la marca previamente registrada.

En este sentido, esta Dirección encuentra que las condiciones usuales del mercado imponen nuevos retos a los prestadores de servicios, por lo tanto, con el propósito de ser competitivos y satisfacer un mayor número de necesidades, no resulta extraño que un empresario que se dedica a la construcción incursione en el mercado con la prestación de servicios inmobiliarios por lo que el consumidor fácilmente entenderá que quien se encarga de una serie de prestaciones ahora incursione en otro afín, y de esta manera, dichos servicios se pongan al alcance del consumidor de manera conjunta por parte del mismo empresario para su adquisición o comercialización.

Sumado a lo anterior, y dadas las similitudes estructurales entre los signos objeto de estudio, se permite inferir que de coexistir ambos signos se generaría un riesgo de confusión hacia los consumidores que, al encontrarlos en el mercado, difícilmente podrán identificar el distinto origen empresarial de los mismos (confusión indirecta).

De igual forma existe el riesgo de confusión dada la posibilidad que el consumidor pueda vincular una serie de servicios cuando los mismos se publicitan y promocionan a través de los mismos canales, no solamente en medios de difusión masiva, sino en campañas o promociones que vinculan los servicios para su adquisición o uso conjunto, estrechando así la posibilidad de confundir uno u otro signo generando la idea errónea de que se trata de servicios que tienen el mismo origen empresarial o de que el signo que se pretende registrar

facilidad. A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí.

b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios. Existe conexión cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro. Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentrífico) se complementa con el cepillo dental y con el hilo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza.

c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad). Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario. Así, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua embotellada.

Ref. Expediente N° SD2025/0039223

constituye una innovación marcaria del signo ya registrado o una nueva línea de servicios de la empresa titular de la marca.

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

Relación servicios clase 37 Identidad - Razonabilidad

Esta Dirección encuentra una relación de conexidad entre los servicios que pretende distinguir el signo solicitado en la **clase 37** Internacional y los que distingue la marca registrada en la **clase 37** Internacional, no solo en razón a que pertenecen al mismo Clasificador Internacional de Niza, sino gracias a que existe identidad en los servicios relacionados, al coincidir en “*servicios de construcción*”.

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

Adicionalmente, se logra evidenciar que los demás servicios solicitados a registro: “servicios de reparación; servicios de instalación”, presentan conexidad con los servicios que protege la marca fundamento de la negación para la **clase 37**: “*servicios de construcción*”, en virtud del principio de razonabilidad, de tal modo que el consumidor erróneamente entenderá que los signos comparten un mismo origen empresarial y/o que son ofrecidos por el mismo titular, teniendo en cuenta que los servicios pueden llegar a coincidir en los mismos canales de comercialización, medios de difusión y promoción, más aún y si se tiene en cuenta que se trata de servicios que pueden ser ofrecidos y desarrollados de forma conjunta en el área de la construcción.

Por lo anterior, los consumidores al encontrar los signos en el mercado difícilmente podrían identificar el distinto origen empresarial de los mismos (confusión indirecta).

Así, un signo susceptible de acarrear riesgo de confusión frente a un signo previamente registrado o solicitado en registro estará incurso en la causal analizada siendo imposible por tanto acceder a su registro, toda vez que el ordenamiento protege tanto los derechos del titular del signo previamente registrado como los derechos de los usuarios y consumidores a escoger libremente y sin distorsiones los productos y servicios ofrecidos en el mercado.

En consecuencia, el signo objeto de la solicitud está comprendido en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

En mérito de lo expuesto esta Dirección,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Negar el registro de la Marca Ocobo (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza⁵, solicitada por OCOBO CONSTRUCCIONES S.A.S, por las razones expuestas en la parte motiva de

⁵ 36: Servicios de seguros; operaciones financieras; operaciones monetarias; negocios inmobiliarios.

Ref. Expediente N° SD2025/0039223

la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Negar el registro de la Marca Ocobo (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza⁶, solicitada por OCOBO CONSTRUCCIONES S.A.S, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar de esta resolución a OCOBO CONSTRUCCIONES S.A.S, solicitante del registro marcario, entregándole copia de la misma y advirtiéndole que contra ella procede el recurso de apelación ante el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, el cual deberá interponerse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación.

ARTÍCULO CUARTO: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 30 de septiembre de 2025



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

⁶ 37: Servicios de construcción; servicios de reparación; servicios de instalación.