

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 78738

Ref. Expediente N° SD2025/0003483

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 17 de enero de 2025, Holcim Technology Ltd, solicitó el registro de la Marca TECTOR (Nominativa) para distinguir productos comprendidos en las clases 2, 17 y 19 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1057, 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 irreregistrabilidad 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 irreregistrabilidad en estudio

Literal a) del artículo 136 de la Decisión 486

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

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

¹ 2: Recubrimientos acrílicos, a base de silicona, epoxídicos, acéticos y de poliuretano para proteger suelos, cubiertas, tejados, paredes y otras superficies similares sobre y dentro de edificios y estructuras fijas de todo tipo contra el deterioro o la decoloración causados por la intemperie, el agua, el aceite y los productos químicos, así como por el desgaste; Recubrimientos selladores acrílicos y a base de silicona para proteger tejados, pasarelas, calzadas y superficies arquitectónicas similares del deterioro o decoloración causados por el agua, la intemperie, el aceite y los productos químicos, así como del desgaste producido por el tráfico peatonal y de vehículos; recubrimientos; recubrimientos protectores marinos para uso en embarcaciones, muelles y balsas; pinturas, barnices, lacas.

17: Selladores y adhesivos de base acrílica; Selladores adhesivos para uso en tejados; Membranas impermeabilizantes aislantes; membranas poliméricas; selladores de poliuretano; aislamiento de cavidades de espuma de poliuretano para uso en edificación y construcción; selladores para edificios; selladores y adhesivos de base silicona.

19: Emulsiones bituminosas; productos bituminosos en forma de membranas para la impermeabilización; revestimientos bituminosos para tejados; membranas bituminosas de impermeabilización; membranas para tejados; membranas impermeabilizantes para tejados, suelos y paredes.

Ref. Expediente N° SD2025/0003483

Concepto de la norma

De acuerdo con la disposición andina citada, para que el registro de una marca sea negado se necesita que ella cumpla con varios supuestos de hecho. En primer lugar, que el signo solicitado sea idéntico a uno previamente solicitado o registrado por un tercero², esto es, que sea una reproducción exacta de éste y no permita ninguna clase de diferenciación entre los dos, o que existan semejanzas entre los signos a estudiar. El segundo supuesto de hecho es la identidad o relación existente entre los productos o servicios identificados por la marca solicitada a registro y la previamente solicitada o registrada³.

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

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

Estudio de registrabilidad del signo solicitado

Confundibilidad con marca previamente 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	TEKTON	DANIEL AUGUSTO TIRADO HOYOS	SD2016/0057441	10	37	Marca	Registrada	23/06/2027

Los signos a comparar son los siguientes:

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

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

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

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

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

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

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

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



Ref. Expediente N° SD2025/0003483

El signo solicitado	La marca registrada
TECTOR	

Jurisprudencia

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

“Las marcas denominativas llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Los signos denominativos compuestos son los que se encuentran integrados por dos o más palabras. En una marca denominativa compuesta habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que formen parte de ella, resaltando, necesariamente, el elemento más caracterizado del conjunto marcario y que le otorga una distintividad propia al signo por registrarse. Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). Al comparar una marca denominativa y una mixta se determina que, si en ésta predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría, en principio, lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial. En la comparación entre marcas mixtas, el elemento predominante en el conjunto marcario será el denominativo, como norma general; aunque en algunos casos pueda ser más importante el elemento gráfico; en todo caso, en la comparación entre los signos mixtos deberá examinarse todo el conjunto, tanto el elemento gráfico como el elemento denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto”.

Análisis comparativo

Esta Dirección advierte que, aunque el signo solicitado presenta ciertas modificaciones en su estructura nominativa respecto del signo previamente registrado, dichas variaciones — como el uso de la letra “K” en lugar de “C” y la sustitución de la “N” por la “R”— no resultan suficientes para establecer una diferenciación clara entre los signos. En efecto, ambos conservan una disposición y secuencia fonética prácticamente equivalente, lo que conlleva a que, al ser pronunciados, generen una impresión sonora similar. Esta coincidencia en el impacto auditivo y en la construcción ortográfica refuerza el riesgo de confundibilidad entre los signos en confrontación.

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



Ref. Expediente N° SD2025/0003483

conexión competitiva entre los productos y/o servicios⁴.

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

2: Recubrimientos acrílicos, a base de silicona, epoxídicos, acéticos y de poliuretano para proteger suelos, cubiertas, tejados, paredes y otras superficies similares sobre y dentro de edificios y estructuras fijas de todo tipo contra el deterioro o la decoloración causados por la intemperie, el agua, el aceite y los productos químicos, así como por el desgaste; Recubrimientos selladores acrílicos y a base de silicona para proteger tejados, pasarelas, calzadas y superficies arquitectónicas similares del deterioro o decoloración causados por el agua, la intemperie, el aceite y los productos químicos, así como del desgaste producido por el tráfico peatonal y de vehículos; recubrimientos; recubrimientos protectores marinos para uso en embarcaciones, muelles y balsas; pinturas, barnices, lacas.

17: Selladores y adhesivos de base acrílica; Selladores adhesivos para uso en tejados; Membranas impermeabilizantes aislantes; membranas poliméricas; selladores de poliuretano; aislamiento de cavidades de espuma de poliuretano para uso en edificación y construcción; selladores para edificios; selladores y adhesivos de base silicona.

19: Emulsiones bituminosas; productos bituminosos en forma de membranas para la impermeabilización; revestimientos bituminosos para tejados; membranas bituminosas de impermeabilización; membranas para tejados; membranas impermeabilizantes para tejados, suelos y paredes.

El signo previamente registrado identifica:

Expediente	Servicios
------------	-----------

SD2016/0057441	(37): Servicios de construcción.
----------------	----------------------------------

Clase 19 vs Clase 37:

Esta Dirección observa que entre los signos cotejados existe conexidad en virtud de su complementariedad. Lo anterior, teniendo en cuenta que el signo solicitado pretende identificar productos de la clase 19, los cuales se encuentran estrechamente relacionados con los servicios amparados en la clase 37 por la marca fundamento de negación. En efecto, los servicios de construcción requieren de manera directa materiales como morteros, mezclas de obra y demás productos no metálicos para estructuras, lo que genera una vinculación evidente desde la lógica funcional del mercado.

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

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

b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios. Existe conexión cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro. Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (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° SD2025/0003483

Clase 17 vs Clase 37:

De igual forma, se advierte que los productos comprendidos en la clase 17 mantienen una relación estrecha con los servicios de construcción amparados en la clase 37, toda vez que los materiales aislantes, sellantes, juntas de expansión e insumos técnicos son comúnmente integrados en obras civiles y edificaciones. Este vínculo funcional refuerza la percepción de conexidad competitiva, pues el consumidor promedio podría asociar ambos signos como parte de un mismo esquema empresarial que atiende distintas etapas del proceso constructivo.

Clase 2 vs Clase 37:

Asimismo, debe señalarse que los productos identificados en la clase 2, tales como pinturas, barnices, lacas y recubrimientos protectores, son utilizados habitualmente dentro de los servicios de construcción para acabados, protección y estética de obras. Esta interrelación práctica entre productos y servicios refuerza el riesgo de asociación empresarial, ya que en la realidad del mercado es frecuente que las marcas vinculadas a obras civiles ofrezcan también soluciones de recubrimiento como parte de su portafolio.

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 irreregistrabilidad 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 TECTOR (Nominativa) para distinguir productos comprendidos en las clases 2 de la Clasificación Internacional de Niza⁵, solicitada por Holcim Technology Ltd, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNFO: Negar el registro de la Marca TECTOR (Nominativa) para distinguir productos comprendidos en las clases 17 de la Clasificación Internacional de Niza⁶, solicitada por Holcim Technology Ltd, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO TERCERO: Negar el registro de la Marca TECTOR (Nominativa) para

⁵ 2: Recubrimientos acrílicos, a base de silicona, epoxídicos, acéticos y de poliuretano para proteger suelos, cubiertas, tejados, paredes y otras superficies similares sobre y dentro de edificios y estructuras fijas de todo tipo contra el deterioro o la decoloración causados por la intemperie, el agua, el aceite y los productos químicos, así como por el desgaste; Recubrimientos selladores acrílicos y a base de silicona para proteger tejados, pasarelas, calzadas y superficies arquitectónicas similares del deterioro o decoloración causados por el agua, la intemperie, el aceite y los productos químicos, así como del desgaste producido por el tráfico peatonal y de vehículos; recubrimientos; recubrimientos protectores marinos para uso en embarcaciones, muelles y balsas; pinturas, barnices, lacas.

⁶ 17: Selladores y adhesivos de base acrílica; Selladores adhesivos para uso en tejados; Membranas impermeabilizantes aislantes; membranas poliméricas; selladores de poliuretano; aislamiento de cavidades de espuma de poliuretano para uso en edificación y construcción; selladores para edificios; selladores y adhesivos de base silicona.

Resolución N° 78738

Ref. Expediente N° SD2025/0003483

distinguir productos comprendidos en las clases 19 de la Clasificación Internacional de Niza⁷, solicitada por Holcim Technology Ltd, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO CUARTO: Notificar de esta resolución a Holcim Technology Ltd, 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 QUINTO: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 2 de octubre de 2025



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

⁷ 19: Emulsiones bituminosas; productos bituminosos en forma de membranas para la impermeabilización; revestimientos bituminosos para techados; membranas bituminosas de impermeabilización; membranas para techados; membranas impermeabilizantes para techados, suelos y paredes.