

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 79703

Ref. Expediente N° SD2025/0012919

Por la cual se niega parcialmente una solicitud de registro marcario multiclase

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

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que por escrito presentado el día 17 de febrero de 2025, MALL DE LA CONSTRUCCIÓN DEL ORIENTE S.A.S., solicitó el registro de la Marca Depósito y Ferretería Selva (Nominativa) para distinguir productos y servicios comprendidos en las clases 6, 17, 19, 35 y 37 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1061, 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.

¹ 6: Metales comunes y sus aleaciones, minerales metalíferos; materiales de construcción y edificación metálicos; construcciones transportables metálicas; cables e hilos metálicos no eléctricos; pequeños artículos de ferretería metálicos; recipientes metálicos de almacenamiento y transporte; cajas de caudales.

17: Caucho, gutapercha, goma, amianto y mica en bruto o semielaborados, así como sucedáneos de estos materiales; materias plásticas y resinas semielaboradas; materiales para calafatear, estopar y aislar; tubos flexibles no metálicos.

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

35: Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina.

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

Ref. Expediente N° SD2025/0012919

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 los antecedentes marcarios

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

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 (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° SD2025/0012919

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado	Vigencia
Nominativa	COLOR SELVA APARTAMENTOS	PROMOTORA COLOR SELVA S.A.	SD2024/0134079	12	35, 36, 37	Marca	Bajo Examen de Fondo	
Nominativa	VERDE SELVA	SEBASTIAN PENAGOS GIRALDO	SD2021/0065200	11	36, 37	Marca	Registrada	

Los signos a comparar son los siguientes:

El signo solicitado	Los antecedentes marcarios
DEPÓSITO Y FERRETERÍA SELVA	VERDE SELVA COLOR SELVA APARTAMENTOS

Jurisprudencia

El Tribunal Andino de Justicia, en el Proceso 0118-IP-2013, sostuvo lo siguientes respecto del cotejo entre signos de naturaleza nominativa:

“Al momento de realizar la comparación entre dos signos denominativos, el examinador debe tomar en cuenta los siguientes criterios: Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta, las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. Se debe igualmente precisar acerca de 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. Se debe observar el orden de las vocales, pues esto indica la sonoridad de la denominación. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, porque esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado”.

Análisis comparativo

Esta Dirección encuentra que la marca solicitada **DEPÓSITO Y FERRETERÍA SELVA** y las marcas registradas **VERDE SELVA** y **COLOR SELVA APARTAMENTOS**, apreciadas en conjunto de manera sucesiva y no simultánea, presentan similitudes susceptibles de generar error al público consumidor.

En concreto, se observa que el signo solicitado **DEPÓSITO Y FERRETERÍA SELVA** presenta similitudes ortográficas en el elemento nominativo respecto de los elementos nominativos de las marcas fundamento de la negación, toda vez que transcribe una parte predominante de la extensión consonántica y vocálica de las mismas, así: **DEPÓSITO Y FERRETERÍA SELVA / VERDE SELVA / COLOR SELVA APARTAMENTOS**, en el mismo orden y disposición, sin que la adición de las palabras “DEPÓSITO Y FERRETERÍA”, que resultan ser descriptivas de algunos de los productos y servicios que el signo solicitado pretende reivindicar, sea una modificación que logre diluir el riesgo de confusión latente entre las marcas cotejadas, toda vez que no se constituyen en derrotero de diferenciación entre las mismas. Máxime si se tiene en cuenta que las marcas analizadas en ese caso son de naturaleza nominativa y no cuentan con otros elementos gráficos adicionales que las diferencien de manera suficiente en el mercado.



Ref. Expediente N° SD2025/0012919

Colorario a lo anterior, esta Dirección encuentra que entre los signos cotejados también existen similitudes fonéticas y conceptuales susceptibles de generar confusión entre los consumidores, toda vez que la expresión “SELVA”, que se observa en las tres marcas, se pronuncia de la misma manera en nuestro lenguaje y hace referencia a un “*Terreno extenso, inculto y muy poblado de árboles*”⁴. Siendo así que evocan una idea similar en la mente del consumidor relacionada con la naturaleza y la vegetación.

En efecto, es importante tener en cuenta que el elemento primario para fijar la existencia o inexistencia de la semejanza entre marcas comparables es el significado de las mismas, de manera tal que es probable que los consumidores asocien erróneamente el signo que se pretende registrar como una variación o una innovación de los servicios reivindicados por las marcas fundamento de negación, en tanto comparten un significado similar.

Así las cosas, el consumidor promedio al encontrar los signos cotejados en un mismo mercado objetivo, y al evidenciar que comparten elementos nominales principales, los cuales contienen mayores semejanzas que diferencias, es posible que no pueda individualizarlos, sino que por el contrario pueda asociarlos a un mismo origen cuando en realidad se trata de empresarios distintos. Razón por la cual, existe el riesgo de que los consumidores lleguen a considerar que el signo solicitado es una variación y/o innovación de las marcas registradas y que, por lo tanto, provienen del mismo origen empresarial.

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 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 servicios⁵.

Conexión competitiva

Dentro de los productos y servicios a distinguir con el signo solicitado se encuentran:

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

⁴ Ver: <https://dle.rae.es/selva>

⁵ 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° SD2025/0012919

Los antecedentes marcarios identifican, entre otros, los siguientes servicios:

Expediente SD2024/0134079:

Clase 37: Construcción de edificios residenciales y comerciales; construcción de casas; construcción*; asesoramiento en materia de supervisión de obras de construcción de edificios; construcción de bienes inmuebles; asesoramiento en construcción; alquiler de máquinas y aparatos de construcción, así como servicios de información al respecto; alquiler de máquinas de construcción; servicios de supervisión de obras de construcción de edificios para proyectos inmobiliarios; supervisión de obras de construcción de proyectos inmobiliarios.

Expediente SD2021/0065200:

Clase 37: Construcción, mantenimiento y renovación de inmuebles; construcción, mantenimiento y renovación de obras públicas.

Conexidad competitiva servicios de la Clase 37 internacional (Criterio de Razonabilidad)

De conformidad con la anterior relación de servicios, así como los parámetros establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para analizar la conexidad competitiva entre signos, esta Dirección encuentra que existe una estrecha relación entre los servicios que identifican las marcas fundamento de la neegación en la clase 37, a saber, *“Construcción de edificios residenciales y comerciales; construcción de casas; construcción*; asesoramiento en materia de supervisión de obras de construcción de edificios; construcción de bienes inmuebles; asesoramiento en construcción; alquiler de máquinas y aparatos de construcción, así como servicios de información al respecto; alquiler de máquinas de construcción; servicios de supervisión de obras de construcción de edificios para proyectos inmobiliarios; supervisión de obras de construcción de proyectos inmobiliarios”* y *“Construcción, mantenimiento y renovación de inmuebles; construcción, mantenimiento y renovación de obras públicas”*, con los servicios que la marca solicitada pretende identificar en la misma clase, pues se trata de distintos servicios que se prestan comúnmente en el mercado inmobiliario y de la construcción.

En concreto, entre los servicios antes mencionados existe una relación de género-especie respecto de los servicios que la marca solicitada pretende distinguir en la clase 37, es decir, *“Servicios de construcción; servicios de reparación; servicios de instalación”*, toda vez que los primeros se encuentran comprendidos dentro de los servicios de construcción, reparación e instalación reivindicados por la marca solicitada en este caso.

Esta coincidencia en la finalidad práctica y el entorno de uso genera en el consumidor promedio una expectativa razonable de relación competitiva, reforzada por el hecho de que estos servicios suelen ofrecerse a través de los mismos canales e incluso pueden estar agrupados bajo una misma marca comercial que gestiona servicios propios del mercado inmobiliario y de la construcción. Siendo así que, bajo un mismo mercado objetivo y ante la similitud analizada entre los signos, esto conllevaría a que se genere un riesgo latente de confusión en el consumidor y una equivocada asociación de los signos a un mismo origen empresarial.

Al presente análisis se trae a colación lo manifestado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina respecto de la teoría de la interdependencia, a saber:

Ref. Expediente N° SD2025/0012919

“(…) Por lo demás, la doctrina advierte que “cuando los signos sean idénticos o muy semejantes, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los productos o servicios a los que se aplican. Y a la inversa, esto es, cuando los productos o servicios sean idénticos o muy similares, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los signos enfrentados”⁶.

En este orden de ideas, al aplicar la teoría antes mencionada (interdependencia), que como su nombre lo indica, implica reciprocidad, correspondencia y dependencia entre los signos que se comparan y los productos o servicios que distinguen, el análisis comparativo de éstos debe ser más riguroso. En efecto, **a mayor similitud de los signos, mayor diferenciación debe haber entre los productos o servicios en estudio**, lo cual no se da en el presente caso.

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.

No obstante lo anterior, la decisión de concesión del signo solicitado con relación a las clases 6, 17, 19 y 35 deberá ser suspendida hasta tanto quede en firme la decisión de la clase restante, tal como lo dispone el numeral 1.2.5.7.2 del capítulo primero de la Circular Única, el cual prescribe lo siguiente:

“Cuando la Superintendencia encuentre que el registro de la marca debe ser negado para uno o varios productos o servicios incluidos en la solicitud, pero concedido para los restantes, solo se pronunciará respecto de la negación.

La decisión de concesión se suspenderá, profiriéndose la resolución de concesión para los restantes productos o servicios, una vez quede en firme la decisión respecto de los productos o servicios para los cuales se profirió resolución de negación (...)

En mérito de lo expuesto, esta Dirección,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Negar el registro de la Marca Depósito y Ferretería Selva (Nominativa) para distinguir servicios comprendidos en la clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por MALL DE LA CONSTRUCCIÓN DEL ORIENTE S.A.S., por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar de esta resolución a MALL DE LA CONSTRUCCIÓN DEL ORIENTE 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.

⁶ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 2004. Interpretación Prejudicial 135-IP-2004

Resolución N° 79703

Ref. Expediente N° SD2025/0012919

ARTÍCULO TERCERO: En firme esta resolución, decídanse las clases suspendidas.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 8 de octubre de 2025



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS