

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 83820

Ref. Expediente N° SD2025/0015106

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 21 de febrero de 2025, MARMEX, solicitó el registro de la Marca **MARMEX IMPORTADORES DIRECTOS (Mixta)** para distinguir productos comprendidos en la clase 19 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1077, 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 **19:** Cabinas insonorizadas prefabricadas que no sean de metal; canalones, no de metal; cenadores portátiles que no sean principalmente de metal; glorietas, que no sean principalmente de metal; glorietas transportables, que no sean principalmente de metal; ladrillos semi-refractarios que no sean de metal; masas de cerámicas refractarias para revestimiento de coladas metalúrgicas; masas de cerámicas refractarias para revestimiento de hornos metalúrgicos; masas refractarias cerámicas para recubrir hornos metalúrgicos; materiales refractarios que no sean de metal; minerales no metalíferos para la edificación y la construcción; paneles que no sean de metal para muros; pavimentos que no sean de metal para suelos; pérgolas que no sean principalmente de metal; postes eléctricos que no sean de metal; puertas giratorias que no sean de metal; refugios de almacenaje que no sean de metal; toldos [estructuras de construcción] que no sean de metal ni de tela; tubos de bajada pluvial que no sean de metal.

Ref. Expediente N° SD2025/0015106

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
Nominativa	FARMEX	FARMEX S.A.	SD2017/0035767	11	1, 5, 35, 40	Marca	Registrada	15/11/2027

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° SD2025/0015106

Los signos a comparar son los siguientes:

El signo solicitado	La marca registrada
	FARMEX

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 encuentra que los signos analizados son similarmente confundibles:

En primer lugar, desde el punto de vista ortográfico, los signos presentan una estructura casi similar, al compartir cinco de los seis caracteres que los componen (A, R, M, E, X) en idéntico orden. Ambos signos se diferencian únicamente en la consonante inicial /M frente a F/, lo que no resulta suficiente para neutralizar la similitud generada por la coincidencia en la desinencia “ARMEX”. La secuencia vocálica A–E y la extensión idéntica de seis letras refuerzan la similitud estructural, proyectando una apariencia ortográfica uniformemente asociativa que el consumidor podría percibir como proveniente del mismo origen empresarial.



Ref. Expediente N° SD2025/0015106

En segundo lugar, desde el plano fonético, la similitud es igualmente marcada, pues ambos signos comparten la misma sucesión de fonemas /ar.mex/ después de una consonante inicial. Los fonemas /m/ y /f/ son bilabiales y de emisión frontal, lo que genera una sonoridad próxima en el ataque de la palabra. Además, ambos signos mantienen la misma acentuación paroxítona (MAR–mex / FAR–mex), con igual ritmo y cadencia. En consecuencia, el consumidor medio percibe una pronunciación similar y puede asociarlos como variantes o extensiones de una misma marca, sin lograr individualizarlos con claridad.

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.

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

Clase 19: Cabinas insonorizadas prefabricadas que no sean de metal; canalones, no de metal; cenadores portátiles que no sean principalmente de metal; glorietas, que no sean principalmente de metal; glorietas transportables, que no sean principalmente de metal; ladrillos semi-refractarios que no sean de metal; masas de cerámicas refractarias para revestimiento de coladas metalúrgicas; masas de cerámicas refractarias para revestimiento de hornos metalúrgicos; masas refractarias cerámicas para recubrir hornos metalúrgicos; materiales refractarios que no sean de metal; minerales no metalíferos para la edificación y la construcción; paneles que no sean de metal para muros; pavimentos que no sean de metal para suelos; pérgolas que no sean principalmente de metal; postes eléctricos que no sean de metal; puertas giratorias que no sean de metal; refugios de almacenaje que no sean de metal; toldos [estructuras de construcción] que no sean de metal ni de tela; tubos de bajada pluvial que no sean de metal.

El signo previamente registrado identifica:

Expediente SD2017/0035767,

Clase 35: Servicios de tiendas minoristas en línea de productos químicos para uso agrícola; Servicios de venta mayorista en relación con preparaciones y artículos

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° SD2025/0015106

veterinarios; Comercialización de productos; Comercialización de productos de uso agrícola y pecuario; Servicios de agencias de importación-exportación de productos.

Clase 40: Fabricación de productos por encargo; Fabricación por encargo de productos para las industrias farmacéutica, química y alimentaria y agropecuaria; Fabricación por encargo de productos para las industrias farmacéutica, química y alimentaria y agropecuaria, mediante la compresión y compactación de polvos y gránulos.

Conexidad competitiva entre los productos de la clase 19 y los servicios de la clase 35 del antecedente (principio de razonabilidad)

Se aprecia conexidad competitiva por razonabilidad entre los productos de la clase 19 del signo solicitado, referidos a materiales no metálicos para la construcción (como paneles, ladrillos, pavimentos, pérgolas, postes, puertas o masas refractarias), y los servicios de comercialización de productos comprendidos en la clase 35 del signo previamente registrado.

En la práctica comercial, las empresas dedicadas a la venta y comercialización de bienes suelen incluir en su portafolio la comercialización de materiales de construcción, lo cual implica que el mismo empresario o grupo económico podría elaborar o producir los productos de la clase 19 y, a la vez, ofrecer los servicios de venta y comercialización descritos en la clase 35.

Por lo anterior, existe una relación razonable de concurrencia en el mercado, en tanto los servicios de comercialización se encuentran directamente vinculados con la puesta a disposición del público de los productos objeto del registro solicitado. En consecuencia, el consumidor puede atribuir un mismo origen empresarial a los bienes y servicios enfrentados, percibiendo que provienen de un mismo oferente o grupo comercial relacionado.

Así mismo, no resulta extraño que un empresario que se desempeña en un sector específico busque ampliar su esquema de negocios e incursione en otro tipo de productos, por lo que el consumidor fácilmente entenderá que quien se encarga de una serie de elementos ahora incursione en otro afín. Al darse tal circunstancia, el riesgo de asociación se incrementa hasta el punto de impedir el registro del signo solicitado.

Conexidad competitiva entre los productos de la clase 19 y los servicios de la clase 40 del antecedente (principio de razonabilidad)

Se configura conexidad competitiva por razonabilidad entre los productos de la clase 19 del signo solicitado, relativos a materiales no metálicos para la construcción, tales como cabinas, canalones, ladrillos, paneles, pavimentos, pérgolas, postes, puertas y elementos estructurales, y los servicios de la clase 40 del signo antecedente, referidos a la fabricación de productos por encargo.

En la medida que desde la práctica comercial, es razonable que un mismo empresario que presta servicios de fabricación por encargo ofrezca también la producción de elementos constructivos o materiales para edificación, especialmente tratándose de estructuras y componentes no metálicos utilizados en obras civiles o arquitectónicas. Estos servicios suelen desarrollarse bajo un mismo marco técnico e industrial, donde las empresas productoras diseñan, moldean o elaboran los productos de acuerdo con las especificaciones del cliente.

Ref. Expediente N° SD2025/0015106

En consecuencia, existe una relación económica y funcional evidente entre la fabricación por encargo y los productos de construcción resultantes, lo cual genera en el consumidor una expectativa razonable de origen empresarial común, al percibir que los productos solicitados pueden proceder del mismo fabricante o grupo industrial que ofrece los servicios de manufactura especializados.

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 **MARMEX IMPORTADORES DIRECTOS (Mixta)** para distinguir productos comprendidos en la clase 19 de la Clasificación Internacional de Niza⁵, solicitada por MARMEX, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar de esta resolución a MARMEX, 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 TERCERO: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 17 de octubre de 2025



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

⁵ **19:** Cabinas insonorizadas prefabricadas que no sean de metal; canalones, no de metal; cenadores portátiles que no sean principalmente de metal; glorietas, que no sean principalmente de metal; glorietas transportables, que no sean principalmente de metal; ladrillos semi-refractarios que no sean de metal; masas de cerámicas refractarias para revestimiento de coladas metalúrgicas; masas de cerámicas refractarias para revestimiento de hornos metalúrgicos; masas refractarias cerámicas para recubrir hornos metalúrgicos; materiales refractarios que no sean de metal; minerales no metalíferos para la edificación y la construcción; paneles que no sean de metal para muros; pavimentos que no sean de metal para suelos; pérgolas que no sean principalmente de metal; postes eléctricos que no sean de metal; puertas giratorias que no sean de metal; refugios de almacenaje que no sean de metal; toldos [estructuras de construcción] que no sean de metal ni de tela; tubos de bajada pluvial que no sean de metal.