

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 86854

Ref. Expediente N° SD2025/0005466

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 24 de enero de 2025, REPRESENTACIONES MINERAS Y CIVILES OLARTE S.A.S. (MINCICOL S.A.S.), solicitó el registro de la Marca **MINCICOL** (Mixta) para distinguir productos comprendidos en las clases 6 y 9 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1059, 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

¹ 6: Acero; alambres; aluminio; estructuras de acero; fabricaciones de acero; ferretería metálica; malla metálica; materiales de refuerzo para la construcción; piezas accesorias para tubos; piezas de fundición metálicas para la construcción; tuberías metálicas.

9: Aparatos de comunicaciones; aparatos de medición; aparatos de seguridad y de vigilancia; aparatos de vídeo; aparatos e instrumentos de control; aparatos e instrumentos de medición; baterías; cables y alambres eléctricos; caretas de protección contra accidentes o lesiones; cascos de seguridad; componentes de ordenador; computadoras y hardware; conductos eléctricos; conectores eléctricos; copelas; crisoles; detectores de minas; equipos de audio; hardware; indicadores de nivel; medidores; plumadas; rectificadores; ropa aislante de protección contra accidentes y lesiones; sensores.

Ref. Expediente N° SD2025/0005466

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, 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:

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° SD2025/0005466

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado	Vigencia
Mixta	MINCOL	MAYRA ALEXANDRA UMBARILA VÉLEZ	15120413	10	6	Marca	Registrada	31/08/2025

Los signos a comparar son los siguientes:

El signo solicitado	La marca registrada
	

Jurisprudencia

En el Proceso 0100-IP-2012, el Tribunal Andino de Justicia de la Comunidad Andina ha preceptuado que:

“Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. En el análisis de una marca mixta hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores”.

Análisis comparativo

Esta Dirección encuentra que los signos analizados son similarmente confundibles. En efecto, al apreciarlos en conjunto se observa que son ortográfica y fonéticamente similares.

Teniendo en cuenta lo anterior, es posible ver que el elemento nominativo del signo solicitado **MINCICOL** incluye en su totalidad al signo antecedente, esto es, la expresión **MINCOL**, configurándose así una reproducción total, si bien se evidencia que el signo solicitado contiene en el centro de su denominación las letras “CI”, esto no corresponde a un derrotero de diferenciación, puesto que, al pronunciar ambos signos generan un impacto sonoro símil.

Por lo tanto, dadas las similitudes denotadas y no siendo los demás elementos figurativos y nominativos suficientes para aplacar las semejanzas ya enunciadas, los referidos signos no pueden coexistir en el mercado sin generar confusión en el consumidor respecto a su procedencia empresarial.



Ref. Expediente N° SD2025/0005466

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 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 productos⁴.

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

Clase 6: Acero; alambres; aluminio; estructuras de acero; fabricaciones de acero; ferretería metálica; malla metálica; materiales de refuerzo para la construcción; piezas accesorias para tubos; piezas de fundición metálicas para la construcción; tuberías metálicas.

Clase 9: Aparatos de comunicaciones; aparatos de medición; aparatos de seguridad y de vigilancia; aparatos de vídeo; aparatos e instrumentos de control; aparatos e instrumentos de medición; baterías; cables y alambres eléctricos; caretas de protección contra accidentes o lesiones; cascos de seguridad; componentes de ordenador; computadoras y hardware; conductos eléctricos; conectores eléctricos; copelas; crisoles; detectores de minas; equipos de audio; hardware; indicadores de nivel; medidores; plumadas; rectificadores; ropa aislante de protección contra accidentes y lesiones; sensores.

El signo previamente registrado identifica:

Expediente No. 15120413, Clase 6: Materiales de construcción de acero, metales, para minas, vías férreas, tubos, productos metálicos, varillas.

Conexidad competitiva entre productos de la clase 6

Es importante indicar que los signos distintivos no identifican clases, sino productos o servicios y que, en una misma clase se pueden encontrar productos o servicios que están

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 (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° SD2025/0005466

allí principalmente por criterios de abstracta finalidad, más que de la comunidad de otros factores que lleven a endilgar un mismo origen empresarial.

No obstante, no hay duda de la relación de los signos confrontados, toda vez que se trata del mismo tipo de productos. En efecto, se puede observar que las marcas identifican: *Materiales de construcción de acero, metales, tubos, productos metálicos* (Clase 6), por lo cual el consumidor puede elegir entre unos u otros para satisfacer la misma necesidad.

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:

“(…) 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 (STJCE, de 22 de junio de 1999. Caso Lloyd)” (BERCOVITZ, Alberto: “Apuntes de Derecho Mercantil”, Editorial Aranzadi S.A., Navarra - España, 2003, p. 475). (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.2004. Interpretación Prejudicial 135-IP-2004)”

Justamente, en atención a la teoría mencionada, que como su nombre lo indica implica reciprocidad, interrelación, correspondencia y dependencia entre los signos que se comparan y los productos que distinguen, el análisis comparativo de éstos debe ser más riguroso. De allí que, a mayor similitud de los signos, mayor diferenciación debe haber entre los productos que se amparan; situación que no se hace manifiesta en este caso.

Conexidad competitiva entre productos de la clase 6 y productos de la clase 9

De acuerdo con el criterio de razonabilidad existe conexidad competitiva si, teniendo en cuenta la realidad del mercado, para el consumidor es razonable considerar que los productos o servicios en conflicto provienen del mismo empresario.

Así pues, dada la cobertura de los signos enfrentados esta Dirección encuentra que, de acuerdo a la dinámica usual del mercado, no es extraño encontrar que un empresario dedicado a la industria de *“Materiales de construcción de acero, metales, para minas, vías férreas, tubos, productos metálicos, varillas”* (Clase 6) decida ampliar su esquema de negocio incursionando en la fabricación de nuevos productos afines como: *“baterías; cables y alambres eléctricos; conductos eléctricos; conectores eléctricos; copelas; crisoles; plomadas”* (Clase 9).

Lo anterior debido a que, estos productos para su elaboración requieren de metales comunes y sus aleaciones a tal punto que sean asociados de manera errónea por el consumidor promedio a un mismo portafolio de negocios, dadas las semejanzas encontradas entre los signos y la finalidad de sus coberturas.

Configurándose riesgo de confusión indirecto, el cual es definido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 345-IP-2021, de la siguiente forma:

Ref. Expediente N° SD2025/0005466

“(…) El riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto. El primero, riesgo de confusión directo, está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee.”

De manera que, el consumidor razonablemente entenderá que comparten el mismo origen empresarial sin que ello se compase con la realidad. Ciertamente, los productos metálicos y productos como: conductores eléctricos, copelas, crisoles y plomadas pueden compartir los mismos canales de comercialización, promoción y publicidad, configurando así una mayor conexidad competitiva, siendo normal encontrar en el mercado establecimientos donde se comercialicen estos tipos de productos, generando con esto la equivocada noción de que se trata de productos que provienen de un mismo empresario o que el signo que se pretende registrar constituye una innovación de la marca ya registrada.

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 **MINCICOL** (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 6 de la Clasificación Internacional de Niza⁵, solicitada por REPRESENTACIONES MINERAS Y CIVILES OLARTE S.A.S. (MINCICOL S.A.S.), por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO PRIMERO: Negar el registro de la Marca **MINCICOL** (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza⁶, solicitada por REPRESENTACIONES MINERAS Y CIVILES OLARTE S.A.S. (MINCICOL S.A.S.), por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar de esta resolución a REPRESENTACIONES MINERAS Y CIVILES OLARTE S.A.S. (MINCICOL S.A.S.), solicitante del registro marcario,

⁵ 6: Acero; alambres; aluminio; estructuras de acero; fabricaciones de acero; ferretería metálica; malla metálica; materiales de refuerzo para la construcción; piezas accesorias para tubos; piezas de fundición metálicas para la construcción; tuberías metálicas.

⁶ 9: Aparatos de comunicaciones; aparatos de medición; aparatos de seguridad y de vigilancia; aparatos de vídeo; aparatos e instrumentos de control; aparatos e instrumentos de medición; baterías; cables y alambres eléctricos; caretas de protección contra accidentes o lesiones; cascos de seguridad; componentes de ordenador; computadoras y hardware; conductos eléctricos; conectores eléctricos; copelas; crisoles; detectores de minas; equipos de audio; hardware; indicadores de nivel; medidores; plomadas; rectificadores; ropa aislante de protección contra accidentes y lesiones; sensores.

Resolución N° 86854

Ref. Expediente N° SD2025/0005466

entregándole copia de la misma y advirtiéndole que contra ella procede el recurso de apelación ante la Superintendente Delegada 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 27 de octubre de 2025



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS