

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 89589

Ref. Expediente N° SD2025/0031821

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 7 de abril de 2025, ANGIE VIVIANA QUICENO OVALLE, solicitó el registro de la Marca Zantech Tecnología CIPP (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en las clases 35 y 37 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1064, 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 35: Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina.

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.

Ref. Expediente N° SD2025/0031821

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 marcas previamente registradas

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	CIPP CORP	CIPP CORP, LLC	SD2023/0095377	12	37	Marca	Registrada	14/01/2035
Nominativa	CIPP CORP	CIPP CORP, LLC	SD2023/0095358	12	37	Marca	Registrada	11/10/2034
Mixta	SAMTECH	SAMTECH S.A.	SD2021/0087303	11	9, 12, 39, 42	Marca	Registrada	26/07/2032

Los signos a comparar son los siguientes:

•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° SD2025/0031821

El signo solicitado	Las marcas registradas
	

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 observa que es el elemento nominativo de cada signo es el preponderante en sus conjuntos, por cuanto son las palabras las que causan mayor impacto en el consumidor por ser aquellas que usaría para pedir los productos y servicios protegidos con estas marcas.

ZANTECH TECNOLOGÍA CIPP Vs. Familia de marcas CIPP CORP

Al analizar en conjunto las denominaciones “ZANTECH TECNOLOGÍA CIPP” (signo solicitado) y y la familia de marcas “CIPP CORP”, se advierte una similitud significativa en la expresión “CIPP”, la cual constituye el elemento final del signo solicitado y el componente dominante en las marcas registradas.

Esta coincidencia fonética y ortográfica genera un riesgo de confusión, en la medida en que podría inducir al consumidor a pensar erróneamente que existe un vínculo económico, contractual o un mismo origen empresarial entre ambos signos, máxime si se considera que estos identifican servicios relacionados o complementarios, lo que incrementa la posibilidad de asociación indebida en el mercado.

ZANTECH TECNOLOGÍA CIPP Vs. SAMTECH



Ref. Expediente N° SD2025/0031821

Así mismo, y en relación con la comparación entre las denominaciones “ZANTECH TECNOLOGÍA CIPP” (signo solicitado) y “SAMTECH” (marca registrada), este Despacho observa que los signos presentan similitudes relevantes desde el punto de vista ortográfico y fonético, derivadas principalmente de la coincidencia en el segmento final “TECH”, el cual posee una fuerte recordación auditiva y visual.

Aunque los signos difieren en sus letras iniciales (“ZAN” frente a “SAM”) y en la presencia de la expresión adicional “TECNOLOGÍA CIPP” en el signo solicitado, tales variaciones no resultan suficientes para neutralizar la semejanza global que se produce al ser apreciados en conjunto, particularmente si se tiene en cuenta que ambos comparten una misma estructura silábica y sonoridad semejante, lo cual puede inducir al consumidor medio a asociarlos con un 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 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 35: Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina.

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

Los signos previamente registrados identifican:

Expedientes	Producto y servicios
-------------	----------------------

SD2023/0095377	Clase 37: Servicios en materia de revestimientos de alcantarillado de tuberías de plástico, a saber, <u>instalación y reparación</u> de tuberías, y colocación y <u>construcción</u> a medida de revestimientos de alcantarillado de tuberías de plástico.
-----------------------	---

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° SD2025/0031821

SD2023/0095358 **Clase 37:** Servicios en materia de revestimientos de alcantarillado de tuberías de plástico, a saber, instalación y reparación de tuberías, y colocación y construcción a medida de revestimientos de alcantarillado de tuberías de plástico.

SD2021/0087303 **Clase 9:** Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesaje, de medición, de señalización, de control (inspección), de salvamento y de enseñanza; aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; discos compactos, DVD y otros soportes de grabación digitales; mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas de calcular, equipos de procesamiento de datos, ordenadores; software; extintores.

Clase 12: Vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática.

Clase 39: Transporte; embalaje y almacenamiento de mercancías; organización de viajes.

Clase 42: Servicios científicos y tecnológicos, así como servicios de investigación y diseño en estos ámbitos; servicios de análisis e investigación industriales; diseño y desarrollo de equipos informáticos y de software.

Conexidad competitiva entre los servicios del signo pretendido en la clase 35 y los servicios de las marcas registradas en la clase 37 Internacional (Razonabilidad) Expedientes SD2023/0095377 y SD2023/0095358

Esta Dirección advierte la existencia de una conexidad competitiva entre los servicios amparados por las marcas registradas, que comprenden “*servicios en materia de revestimientos de alcantarillado de tuberías de plástico, tales como instalación, reparación y construcción a medida*”, y los servicios que pretende amparar la marca solicitada, a saber: publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina.

Lo anterior, por cuanto los servicios solicitados pueden estar directa o indirectamente relacionados con la promoción, representación, gestión o administración comercial de empresas que prestan servicios técnicos o industriales en el sector de la construcción o mantenimiento de redes de alcantarillado, como los identificados por las marcas registradas.

Esta relación funcional en el ejercicio comercial puede generar en el consumidor la percepción de que ambos servicios provienen del mismo origen empresarial o de empresas vinculadas, lo que aumenta el riesgo de confusión o asociación indebida en el mercado.

Conexidad competitiva entre los servicios del signo pretendido y los servicios de las marcas registradas en la clase 37 - (Intercambiabilidad - identidad) Expedientes SD2023/0095377 y SD2023/0095358

Ref. Expediente N° SD2025/0031821

Esta Dirección encuentra que existe una relación de conexidad derivada de la intercambiabilidad que podría generarse en el consumidor al encontrar ambos signos en el mercado, toda vez que, en el presente caso, no cabe duda sobre la relación existente entre los servicios identificados o pretendidos en la Clase 37 de la nomenclatura internacional.

Lo anterior, toda vez que se trata de servicios de construcción, instalación y reparación, los cuales están orientados a satisfacer una misma necesidad del mercado, razón por la cual resultan funcionalmente complementarios o incluso intercambiables desde la perspectiva del consumidor medio. En consecuencia, dada su finalidad común y la identidad o cercanía en su naturaleza, se configura un riesgo de confusión o asociación indebida respecto del origen empresarial de los servicios.

Conexión competitiva entre los servicios de la marca registrada en la clase 42 y los servicios de la marca solicitada en la clase 37 (Razonabilidad) Expediente SD2021/0087303

Conforme al criterio de razonabilidad, se considera que existe conexión competitiva cuando el consumidor, atendiendo a la realidad del mercado, podría asumir de manera razonable que los servicios en cuestión provienen del mismo origen empresarial o de empresas vinculadas.

Este supuesto se configura en el presente caso, en tanto el consumidor podría establecer una relación directa entre los servicios amparados por la marca registrada en la clase 42 y aquellos que pretende reivindicar el signo solicitado en la clase 37.

En efecto, en la práctica del mercado es frecuente que las actividades de diseño, análisis e investigación industriales (clase 42) se encuentren estrechamente vinculadas con la ejecución material de obras, la instalación o la implementación técnica de proyectos (clase 37). Por ejemplo, los servicios de diseño e investigación industrial suelen preceder o complementarse con la construcción o instalación de sistemas, equipos o infraestructuras desarrolladas en el marco de dichos proyectos.

De esta manera, ambos grupos de servicios comparten un mismo propósito económico y técnico, además de coincidir en su público objetivo, conformado por empresas o entidades que demandan soluciones integrales que abarcan desde el diseño y desarrollo hasta la ejecución o implementación de obras y sistemas.

En consecuencia, se evidencia una conexión competitiva efectiva entre los servicios de las clases 37 y 42, en tanto pueden provenir del mismo origen empresarial o, al menos, el consumidor medio podría atribuirles un mismo origen o vinculación comercial, al considerar que pertenecen a una misma cadena de prestación de servicios.

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,

Ref. Expediente N° SD2025/0031821

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Negar el registro de la Marca Zantech Tecnología CIPP (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza⁵, solicitada por ANGIE VIVIANA QUICENO OVALLE, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Negar el registro de la Marca Zantech Tecnología CIPP (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza⁶, solicitada por ANGIE VIVIANA QUICENO OVALLE, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar de esta resolución a ANGIE VIVIANA QUICENO OVALLE, solicitante del registro marcario, 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 CUARTO: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 31 de octubre de 2025



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

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

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