

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 89629

Ref. Expediente N° SD2025/0025550

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 marzo de 2025, TECNOLOGIA PLASTICA TECNOSA S.A.S., solicitó el registro de la Marca TECTUBO (Nominativa) para distinguir productos comprendidos en la clase 19 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1063, 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 19: Materiales de construcción no metálicos.

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.

Ref. Expediente N° SD2025/0025550

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	ECOTUBO	DURMAN COLOMBIA S.A.S.	04109181	8	19	Marca	Registrada	Periodo de gracia
Nominativa	TUBOTEC	DURMAN COLOMBIA S.A.S.	98057210	7	19	Marca	Registrada	26 feb. 2029
Nominativa	TUBOTEC	DURMAN COLOMBIA S.A.S.	97049317	7	6	Marca	Registrada	24 oct. 2031

Los signos a comparar son los siguientes:

El signo solicitado	La marca registrada
TECTUBO	Ecotubo TUBOTEC

•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° SD2025/0025550

Jurisprudencia

El Tribunal Andino de Justicia, en el Proceso 0118-IP-2013, ha señalado sobre las marcas denominativas que:

“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”.

Por otra parte, en el Proceso 0110-IP-2013, el Tribunal Andino de Justicia, ha preceptuado sobre el análisis entre signos denominativos y mixtos 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 efecto, al apreciarlos en conjunto se observa que presentan claras semejanzas ortográficas y fonéticas, derivadas de la coincidencia en los elementos que conforman su estructura principal, particularmente en la raíz “TECTU/ECOT” y en la terminación “TUBO/TEC”, las cuales generan una misma impresión de conjunto en la mente del consumidor.

El signo solicitado TECTUBO reproduce de manera sustancial la parte relevante de los signos ECOTUBO y TUBOTEC, sin incorporar elementos adicionales que permitan

Ref. Expediente N° SD2025/0025550

diferenciarlo suficientemente. La repetición de secuencias silábicas coincidentes y la cercanía fonética entre los vocablos comparados hacen que, al ser pronunciados o percibidos visualmente, generen un impacto sonoro y gráfico semejante, que puede llevar al consumidor medio a confundir su origen empresarial.

Así las cosas, al tratarse de signos que comparten una estructura léxica similar, con variaciones mínimas que no alteran su percepción global, y dado que evocan la misma idea de productos relacionados con tubos o conducciones, se concluye que existe un riesgo evidente de confusión o asociación en el mercado, máxime al no contener el signo solicitado elementos distintivos que permitan neutralizar dicha semejanza.

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:

19: Materiales de construcción no metálicos.

Los signos previamente registrados identifican:

Expediente Productos

04109181 (19): materiales de construcción no metálicos, tubos rígidos no metálicos para la construcción; asfalto, pez y betún; construcciones transportables no metálicas; monumentos no metálicos.

98057210 (19): tubos rígidos no metálicos para la construcción.

97049317 (6): tubos y tubería metálica, tubos acodados, anillos de tubos, bridas de tubos, collares de sujeción para tubos de acero, tubos de acero estirado sin soldadura, tubos de acero soldados, material de acondicionamiento para tubos de agua flexibles, tubos de aletas, tubos de aspiradores de polvo de metal, tubos de bridas, tubos de chimeneas, tubos de descenso, tubos de drenaje y sus registros (de metal), tubos de embotaduras y piezas trabajadas para tubos, tubos de expansión, tubos de gas, tubos de

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° SD2025/0025550

hierro, tubos de juntas, tubos de ramificación, tubos de vapor, tubos estirados en caliente o en frío, tubos fileteados, tubos laminados, limpiadores de tubos de alambre, tubería metálica (rígida o flexible), tubos-válvula.

Conexión competitiva entre los productos de la clase 19 internacional de las marcas confrontadas

Es importante indicar que los signos distintivos no identifican clases, sino productos o servicios específicos, y que dentro de una misma clase pueden coexistir bienes que han sido agrupados principalmente por criterios de finalidad abstracta, más que por la comunidad de factores que permitan atribuirles un mismo origen empresarial.

No obstante, en el presente caso no hay duda de la estrecha relación entre los productos confrontados, toda vez que pertenecen al mismo ámbito de los materiales de construcción no metálicos, constituyendo una relación de género–especie dentro de la clase 19 del nomenclátor internacional. En efecto, el signo solicitado identifica “materiales de construcción no metálicos”, expresión que engloba de manera general los productos amparados por las marcas registradas, los cuales comprenden específicamente tubos rígidos no metálicos para la construcción, asfalto, pez, betún y construcciones transportables no metálicas.

Así, es evidente que los bienes en cuestión comparten naturaleza, finalidad y canales de comercialización, pues todos se orientan a la industria de la construcción civil y de obras de infraestructura, razón por la cual es razonable concluir que el público consumidor podría asociar su procedencia empresarial, considerando que estos productos suelen ser ofrecidos por los mismos fabricantes o distribuidores dentro del mercado especializado del sector.

Conexión competitiva entre los productos de la clase 19 y los productos de la clase 6 internacional

Dada la cobertura de los signos enfrentados, esta Dirección encuentra que existe una razonable posibilidad de conexión competitiva entre los productos identificados por las marcas comparadas, en la medida en que ambos se refieren a tubos y materiales utilizados en la construcción, aunque pertenecen a distintas clases del nomenclátor internacional (clases 6 y 19).

En efecto, mientras la marca solicitante ampara materiales de construcción no metálicos, la marca registrada protege tubos y tuberías metálicas, así como sus accesorios y componentes. Sin embargo, estos bienes convergen en su finalidad y destino, dado que todos son utilizados dentro del mismo sector económico —la industria de la construcción e instalación de estructuras, redes hidráulicas o de transporte de fluidos—, donde es habitual que un mismo empresario o distribuidor ofrezca tanto productos metálicos como no metálicos para atender las necesidades técnicas del cliente o las condiciones de la obra.

Por consiguiente, esta Dirección considera que los consumidores podrían razonablemente asumir que los productos provienen de un mismo origen empresarial, atendiendo a las prácticas comerciales del mercado de la construcción, donde es común la coexistencia y comercialización conjunta de tuberías, conductos y materiales de instalación, indistintamente del material de fabricación (metálico o no metálico). En ese contexto, se configura un riesgo de asociación o confusión indirecta respecto del origen empresarial de los productos enfrentados.

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

Ref. Expediente N° SD2025/0025550

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 TECTUBO (Nominativa) para distinguir productos comprendidos en la clase 19 de la Clasificación Internacional de Niza⁵, solicitada por TECNOLOGIA PLASTICA TECNOSA S.A.S., por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar de esta resolución a TECNOLOGIA PLASTICA TECNOSA 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.

ARTÍCULO TERCERO: 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 19: Materiales de construcción no metálicos.