

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 96564

Ref. Expediente N° SD2025/0004092

Por la cual se decide una solicitud de registro

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

CONSIDERANDO

Que por escrito presentado el día 21 de enero de 2025, **ASFALTART S.A.S.**, solicitó el registro de la marca **CONCRETART CIMENTAMOS PROGRESO** (mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

Que mediante **Oficio N°1375 del 31 de enero de 2025**, esta Dirección, con fundamento en el artículo 144 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, advirtió una disparidad entre el signo que aparece en el formulario de la solicitud y el signo que se encuentra cargado en la plataforma, razón por la cual requirió al solicitante para que aclarara cuál es el signo cuyo registro pretende, advirtiéndole que, en caso de no hacerlo, se entenderá desistida la solicitud.

Que mediante escrito radicado el día 5 de febrero de 2025, **CONCRETART CIMENTAMOS PROGRESO**, solicitante del registro, respondió al requerimiento de forma realizado mediante Oficio N° 1375 del 31 de enero de 2025, argumentando lo siguiente:

“MARIA CAROLINA SARMIENTO GONZALEZ, mayor de edad, domiciliada en la ciudad de Bucaramanga, Santander, Colombia, identificada y con Tarjeta Profesional como aparece al pie de mi firma, obrando como apoderada de la Sociedad ASFALTART SAS, doy respuesta al requerimiento solicitados por ustedes en Oficio N° 1375 31 de enero de 2025.

1. La denominación que se pretende registrar es “CONCRETART cimentamos progreso” se excluye la letra R.

Anexo nuevamente la etiqueta”.

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial N°1058 el 13 de febrero de 2025, **CEMENTOS PROGRESO, SOCIEDAD ANÓNIMA**, presentó oposición con fundamento en los literales a) y c) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad.

Lo anterior con fundamento, entre otros, en los siguientes argumentos:

“La oposición al registro de la marca CONCRETART CIMENTAMOS PROGRESO para identificar servicios de la clase 35, se basa en los siguientes argumentos, con los cuales se pretende demostrar que la marca solicitada para registro es similarmente confundible con la familia de marcas de mi representada, razón por la cual debería ser negado su registro.

3.1. Causal de irregistrabilidad consagrada en el literal a) del Artículo 136

Como se señaló al inicio del escrito, el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 establece que no podrán registrarse como marca aquellos signos que sean idénticos o semejantes a una marca previamente registrada o solicitada, cuando los productos o servicios se relacionen competitivamente.

¹ **35:** Comercialización de asfalto, y de mezclas asfálticas en general.

Ref. Expediente N° SD2025/0004092

De esta manera, procederemos acreditar la similitud del signo solicitado a registro en relación con los signos distintivos de mi representada, así como la conexidad entre los productos y servicios que identifican; circunstancias que determinarán la existencia de riesgo de confusión o de asociación.

3.1.1. Precisiones iniciales

a. Las marcas opositoras conforman una familia de marcas.

Las marcas de las cuales es titular el opositor, señaladas anteriormente, conforman una familia de marcas donde el elemento común es por un lado la expresión CEMENTOS PROGRESO y por el otro, una serie de marcas con la expresión PROGRESO, así: CONSTRUCTORES DE PROGRESO, SEGUIMOS CONSTRUYENDO PROGRESO, CAL PROGRESO, PROGRESO EN TODO LO QUE HACEMOS.

El consumidor promedio se encuentra familiarizado con la idea que transmiten estas expresiones y reconocen el origen empresarial de las mismas. En consecuencia, al encontrarse con una marca como la solicitada, asumirá que se trata de una marca de mi poderdante o una nueva línea derivada de sus marcas CEMENTOS PROGRESO / PROGRESO.

Debe recordarse que, sobre la familia de marcas el Tribunal de Justicia Andina en el Proceso 84-IP-2019, ha establecido lo siguiente:

“Una familia de marcas es un conjunto de signos distintivos que pertenecen a un mismo titular y que poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las asocia entre sí y las relaciona con un mismo origen empresarial.

En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo común. Si este elemento común figura en la denominación, será, por lo general, el elemento dominante. El elemento dominante común hará que todas las marcas que lo incluyan produzcan una impresión general común, toda vez que inducirá a los consumidores a asociarlas entre sí y a pensar que los productos a que se refieren participan de un origen común. Dado que el elemento dominante común obra como un indicador de pertenencia de la marca a una familia de marcas, es probable que el consumidor medio considere que el producto o servicio donde figura el citado elemento común constituye objeto de una marca que pertenece a determinada familia de marcas, por lo que el registro de aquella, en caso de corresponder a distinto titular, podría inducir a confusión”.

Aplicando lo anteriormente expuesto al caso en concreto, la familia de marcas de mi representada deja completamente clara la intención de generar una recordación especial en el consumidor respecto de las expresiones CEMENTOS PROGRESO y PROGRESO y, que estos, de manera directa, identifiquen el origen empresarial de los servicios que se identifican bajo esta.

De concederse el registro de la marca CONCRETART CIMENTAMOS PROGRESO (Mixta) solicitada para la clase 35, se estaría causando un grave perjuicio para el consumidor, quién se vería inducido a error respecto de los servicios marcados y el origen de estos. En igual sentido, se causaría un grave menoscabo a los derechos marcarios de mi poderdante, pues se estaría diluyendo la fuerza distintiva de su familia de marcas.

b. Relación entre la marca CONSTRUCTORES DE PROGRESO y el signo solicitado CONCRETART CIMENTAMOS PROGRESO

La marca solicitada CONCRETART CIMENTAMOS PROGRESO presenta una

Ref. Expediente N° SD2025/0004092

similitud conceptual con la marca previamente solicitada CONSTRUCTORES DE PROGRESO, que ha sido solicitada por mi representada en la clase 35. Esta similitud no solo se fundamenta en el uso compartido de la expresión PROGRESO, sino también en la evocación de una misma idea en la mente del consumidor, vinculada al concepto de avance, construcción y mejora continua.

Aunque la marca CONSTRUCTORES DE PROGRESO no sea idéntica al signo fundamento de la oposición CEMENTOS PROGRESO, hace parte de la misma familia de marcas y buscan reflejar el mismo concepto que la marca solicitada CONCRETART CIMENTAMOS PROGRESO. Los signos en conflicto convergen en una misma línea conceptual, transmitiendo la percepción de pertenencia a una familia de marcas que busca inspirar progreso en el sector de la construcción y materiales relacionados. Esto genera en el público consumidor una asociación inmediata con la reputación y calidad previamente establecida por mi representada CEMENTOS PROGRESO, SOCIEDAD ANÓNIMA.

Dado que ambas marcas evocan el mismo concepto y pertenecen al mismo nicho de mercado, es previsible que el consumidor medio perciba la marca CONCRETART CIMENTAMOS PROGRESO como una extensión o nueva línea derivada de las marcas CEMENTOS PROGRESO, CONSTRUCTORES DE PROGRESO, SEGUIMOS CONSTRUYENDO PROGRESO. Esta percepción genera un riesgo evidente de confusión en el mercado, ya que el público podría considerar que se trata de una actualización, diversificación o subproducto de la línea original, cuando en realidad no existe tal relación.

Por lo tanto, es fundamental que se reconozca la conexión conceptual y comercial que las une, protegiendo así los derechos adquiridos y evitando el uso de signos que puedan inducir a error o aprovechamiento indebido de la reputación consolidada de la marca opositora.

3.1.2. Similitud conceptual

Respecto a la similitud conceptual entre dos signos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado lo siguiente:

“Entre los elementos del signo, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer, por lo que a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, trazos o colores, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en riesgo de confusión”. (Subrayado y negrilla fuera de texto).

Por lo anterior, nos permitimos recordarle al Despacho que la comparación conceptual es de altísima relevancia, toda vez que es la que mayor impacto generará en la mente del consumidor, a tal punto que la Dirección ha señalado que “el aspecto conceptual es preponderante al momento de realizar el análisis de registrabilidad, toda vez que cuando los consumidores tienen la posibilidad de asociar la marca a un concepto, cuenta con los elementos necesarios para diferenciarlas de otras ofrecidas en el mercado”.

Lo anterior, de conformidad con lo manifestado por la Delegatura de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, en la Resolución No. 71245 del 24 de septiembre de 2018:

“El criterio conceptual hace que la marca solicitada se fije con más fuerza sin que se asocie con una denominación carente de contenido, luego este elemento es básico, para eliminar cualquier posibilidad de confusión entre los signos.

Por lo anterior, debe recordarse que el criterio conceptual es un criterio primario de comparación de los signos, debido a que el significado de las palabras, o de los gráficos que conforman un signo distintivo, pueden ser un elemento lo suficientemente

Ref. Expediente N° SD2025/0004092

diferenciador”.

La marca solicitada CONCRETART CIMENTAMOS PROGRESO presenta una clara similitud conceptual e ideológica con la familia de marcas de mi representada CEMENTOS PROGRESO, lo cual justifica plenamente la negativa a su registro. La coincidencia fundamental radica en la expresión "CIMENTAMOS PROGRESO", la cual comparte un significado idéntico al concepto proyectado por la marca registrada, dando lugar a un riesgo de confusión que vulnera los derechos previamente adquiridos por mi representada.

El elemento diferenciador en ambas marcas radica en el término "CONCRETART". No obstante, este primer vocablo no logra atenuar la confusión generada, ya que hace referencia a la palabra CONCRETO, material utilizado en construcción y que también es llamado CEMENTO, por lo cual, es casi idéntico a la expresión inicial de la marca opositora CEMENTOS PROGRESO.

Por otra parte, la expresión posterior "CIMENTAMOS PROGRESO" transmite el mismo mensaje ideológico que transmite la familia de marcas de mi representada CEMENTOS PROGRESO. En ambos casos, el mensaje implícito sugiere la noción de avance y desarrollo a través de la construcción o cimentación, creando así una asociación directa en la mente del consumidor.

La expresión "CIMENTAMOS PROGRESO" no solo guarda una similitud fonética considerable con "CEMENTOS PROGRESO", sino que además coincide en el concepto fundamental de progreso vinculado al ámbito de la construcción. Esta coincidencia conceptual genera una identidad ideológica que hace que el público consumidor perciba ambas marcas como relacionadas o pertenecientes al mismo origen empresarial.

El uso del verbo "cimentar" en la frase cuestionada refuerza aún más esta confusión, ya que su significado guarda una relación directa con la industria de los cementos y concretos, lo cual, en conjunto con la palabra "progreso", genera una identificación inmediata con las marcas previamente registradas. Esta similitud ideológica compromete la protección legal otorgada a la familia de marcas de mi representada "CEMENTOS PROGRESO", afectando su reputación y dando lugar a un posible aprovechamiento de su posicionamiento consolidado en el mercado.

Para resumir lo indicado anteriormente, se pasa a comparar cada término a continuación, de forma que la Dirección evidencie la gran similitud entre las marcas y el inminente riesgo de confusión y asociación para el consumidor, así:

(...)

Por lo tanto, la solicitud de registro de la marca CONCRETART CIMENTAMOS PROGRESO debe ser negada en razón de la evidente similitud conceptual e ideológica con la familia de marcas de mi representada CEMENTOS PROGRESO, la cual puede inducir al consumidor a error respecto al origen empresarial, vulnerando así los derechos previamente adquiridos y la buena fe comercial en el sector de la construcción.

3.2. Confusión derivada de la asociación del origen empresarial de las marcas.

Partiendo de las marcadas y contundentes similitudes conceptuales entre los signos en conflicto, se genera no solo riesgo de confusión, sino también la incapacidad de los consumidores para determinar con claridad el origen empresarial de la marca solicitada.

En este contexto, el riesgo de asociación se entiende como la creencia del consumidor en la existencia de algún tipo de relación comercial entre el titular de la marca

Ref. Expediente N° SD2025/0004092

registrada y el solicitante. Esta percepción surge como consecuencia directa de las notorias semejanzas entre los signos.

Es fundamental que el examinador considere el riesgo de confusión que podría generarse en el mercado si se concede el registro de la marca CONCRETART CIMENTAMOS PROGRESO. Al realizar una búsqueda en internet de la marca solicitada CONCRETART CIMENTAMOS PROGRESO junto al nicho de mercado al que pertenece, los resultados muestran en primera instancia la familia de marcas de mi representada, CEMENTOS PROGRESO, lo cual pone de manifiesto la materialización efectiva del riesgo de asociación por parte del consumidor.

Esta situación refleja el fuerte posicionamiento que CEMENTOS PROGRESO ha consolidado tanto a nivel nacional como internacional, evidenciando el impacto negativo que tendría el registro de la marca solicitada en términos de confusión comercial, ya que evidentemente, si un consumidor busca la marca solicitada, inmediatamente lo buscadores lo remitirán a las páginas web de mi representada.

CEMENTOS PROGRESO es una empresa familiar de origen guatemalteco fundada en 1899, con más de un siglo de experiencia en la producción y comercialización de cemento, concreto, cal y otros productos, servicios y soluciones para la construcción. A lo largo de su trayectoria, la empresa ha logrado expandirse a diversos mercados, contando con clientes y sedes en Centroamérica, México, Panamá, Colombia, El Caribe y parte de Sudamérica. En Colombia, CEMENTOS PROGRESO opera con la misma excelencia en el servicio que ha sido su sello distintivo durante más de 120 años, fortaleciendo la calidad de los productos y servicios, la atención a todas sus audiencias y la innovación en soluciones para la industria de la construcción colombiana.

(...)

Permitir el registro de la marca CONCRETART CIMENTAMOS PROGRESO implicaría un alto riesgo de dilución de la distintividad de la familia de marcas de mi representada y una clara afectación a la percepción del consumidor, quien podría asumir erróneamente que se trata de una extensión o nueva línea de servicios perteneciente a CEMENTOS PROGRESO. Esta confusión es particularmente grave si se tiene en cuenta el reconocimiento que la empresa ha construido durante más de un siglo y el liderazgo consolidado en el sector de la construcción.

(...)

El reconocimiento público de CEMENTOS PROGRESO y su sólida reputación en la industria hacen que la marca solicitada resulte inevitablemente confundible para el consumidor medio, quien al ver el término "PROGRESO" asociado a servicios de construcción tenderá a vincularlo directamente con la familia de marcas de mi representada. Esta situación vulnera el derecho adquirido de CEMENTOS PROGRESO a proteger su identidad comercial, así como su prestigio en el mercado, razón por la cual se solicita respetuosamente denegar el registro de la marca en cuestión para evitar daños irreparables en la percepción pública y la reputación de la marca líder en el sector.

(...)

Además, con la finalidad de promover y consolidar la marca CEMENTOS PROGRESO en el mercado colombiano, se han realizado múltiples activaciones estratégicas. Estas iniciativas buscan fortalecer la imagen de marca, acercando a los consumidores y reforzando la percepción de CEMENTOS PROGRESO como líder y referente en el sector de la construcción.

Es crucial que el examinador considere las significativas inversiones publicitarias

Ref. Expediente N° SD2025/0004092

realizadas por mi representada, la sociedad CEMENTOS PROGRESO, SOCIEDAD ANÓNIMA. Estas inversiones, que forman parte de una estrategia integral de fortalecimiento de la marca CEMENTOS PROGRESO en el mercado colombiano, trascienden la mera promoción de productos y servicios; representan un compromiso con la consolidación de una imagen de liderazgo y referencia en el sector de la construcción.

La materialización de estas inversiones se observa en una variedad de iniciativas estratégicas. La implementación de fachadas distintivas en puntos de venta busca generar un impacto visual inmediato, reforzando la presencia de CEMENTOS PROGRESO en el momento de contacto con el consumidor. La distribución de material promocional de alta calidad, como gorras, mangas y carteles, contribuye a la recordación y reconocimiento de la marca.

Asimismo, la identificación de todos los empaques de productos con la marca CEMENTOS PROGRESO busca eliminar cualquier riesgo de confusión, estableciendo una identidad de marca clara y consistente en cada punto de venta y uso. La gestión de contenido relevante y atractivo en redes sociales impulsa la interacción con los consumidores, ampliando el alcance de la marca en el entorno digital y construyendo una comunidad en línea en torno a CEMENTOS PROGRESO.

Estas inversiones, en conjunto con las activaciones previamente mencionadas, han generado un alto grado de reconocimiento y preferencia por la marca CEMENTOS PROGRESO en el mercado colombiano. Este reconocimiento y posicionamiento en el mercado debe ser tenido en cuenta al momento de analizar la solicitud de registro del signo CONCRETART CIMENTAMOS PROGRESO. La asociación errónea de dicho signo con la marca CEMENTOS PROGRESO, por parte del consumidor promedio, generaría confusión, perjudicando la imagen y los derechos de mi representada.

Esta situación, lleva al consumidor a una suposición incorrecta, al asumir que los productos y servicios identificados por el signo solicitado a registro son el resultado de una alianza comercial o son el fruto de una nueva línea de servicios identificados por mi representada. Por lo que permitir el registro de la marca CONCRETART CIMENTAMOS PROGRESO, incitaría al consumidor a caer en un posible riesgo de confusión y/o asociación al considerar que los productos y servicios ofrecidos por la marca solicitada cuentan con las mismas características o calidad, lo que significa que el consumidor podría adquirir servicios en el mercado basado en engaño. En virtud de estas consideraciones, se demuestra la necesidad de negar el registro de la marca solicitada CONCRETART CIMENTAMOS PROGRESO.

3.3. Conexidad competitiva

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en numerosas oportunidades ha establecido que a la hora de determinar la conexidad competitiva entre productos y/o servicios, existen una serie de criterios de conexión o relación sustanciales y no sustanciales.

Así pues, los criterios sustanciales son los que permiten por sí solos establecer una relación entre los productos y servicios; estos criterios son los de intercambiabilidad, complementariedad y razonabilidad, los cuales se presentan en el presente caso y se demostrará detallando los servicios que identifican los signos en conflicto, así:

CONCRETART CIMENTAMOS PROGRESO

Clase 35: publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial y trabajos de oficina relacionados con la comercialización de cemento.

CEMENTOS PROGRESO

Ref. Expediente N° SD2025/0004092

Clase 19 (Expediente No. SD2018/0050378): cemento.

Clase 35 (Expediente No. SD2018/0050379): comercialización de asfalto, y de mezclas asfálticas en general.

Clase 37 (Expediente No. SD2018/0050380): servicios de construcción; servicios de reparación; servicios de instalación.

Los servicios ofrecidos bajo la clase 35 por las marcas en conflicto CONCRETART CIMENTAMOS PROGRESO y CEMENTOS PROGRESO presentan características que justifican la negación del registro de la marca solicitada, teniendo en cuenta los criterios de intercambiabilidad, complementariedad y razonabilidad.

En cuanto a la intercambiabilidad, ambas marcas protegen servicios relacionados con la comercialización de materiales de construcción. Si bien CONCRETART CIMENTAMOS PROGRESO se enfoca en la comercialización de cemento, y CEMENTOS PROGRESO en la comercialización de asfalto y mezclas asfálticas, ambos comparten el núcleo de la actividad: la distribución y venta de materiales esenciales para la construcción. Esta superposición en la naturaleza de los servicios implica que, en el mercado, los consumidores podrían percibir que ambos signos provienen del mismo origen empresarial, especialmente considerando que tanto el cemento como el asfalto son materiales utilizados en proyectos de construcción y obras civiles.

La complementariedad también es evidente. Los servicios de comercialización de cemento (CONCRETART CIMENTAMOS PROGRESO) pueden complementarse con los servicios de comercialización de asfalto y mezclas asfálticas (CEMENTOS PROGRESO). En muchos proyectos de construcción, se utilizan tanto cemento como asfalto, lo que significa que los consumidores podrían buscar ambos productos en el mismo proveedor. Esta complementariedad en el uso de los productos refuerza la idea de que los servicios de ambas marcas son conexos y podrían ser ofrecidos por la misma empresa.

Finalmente, la razonabilidad en la expectativa del consumidor promedio juega un papel fundamental. Es razonable esperar que un consumidor que busca materiales de construcción como cemento también esté interesado en asfalto y mezclas asfálticas, y viceversa. La convergencia de estos materiales en proyectos de construcción crea un entorno en el que estos servicios se ofrecen de manera conjunta o por empresas especializadas en áreas afines.

Además, al analizar la solicitud de registro de la marca CONCRETART CIMENTAMOS PROGRESO en la clase 35, y su relación con los productos y servicios protegidos por la familia de marcas CEMENTOS PROGRESO en las clases 19 y 37, se evidencia una clara conexidad que justifica la negación del registro del signo solicitado, tal como se indica a continuación:

En cuanto a la intercambiabilidad, es evidente que los servicios de publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial y trabajos de oficina relacionados con la comercialización de cemento ofrecidos por la marca CONCRETART CIMENTAMOS PROGRESO están intrínsecamente ligados a la comercialización de cemento un servicio ofrecido por la marca CEMENTOS PROGRESO. Los servicios de la clase 35 protegidos por la marca solicitada buscan facilitar y promover la venta de los productos de la clase 19 ofrecidos por la marca previamente registrada, creando un vínculo directo entre ambos. Por lo tanto, en el mercado los consumidores podrían percibir que ambos signos provienen del mismo origen empresarial, ya que la comercialización de cemento es una actividad inherente a la producción y venta de este material.

Además, al analizar los servicios ofrecidos por la marca CONCRETART

Ref. Expediente N° SD2025/0004092

CIMENTAMOS PROGRESO en la clase 35 y los servicios protegidos por la marca CEMENTOS PROGRESO en la clase 37, se evidencia una clara conexidad. Ambos signos protegen servicios relacionados con la comercialización y uso de cemento. Si bien CONCRETART CIMENTAMOS PROGRESO se enfoca en la publicidad y gestión comercial del cemento, y CEMENTOS PROGRESO en los servicios de construcción que utilizan cemento, ambos comparten el núcleo de la actividad: el cemento y su aplicación en la construcción. Esta superposición en la naturaleza de los servicios implica que, en el mercado, los consumidores podrían percibir que ambos signos provienen del mismo origen empresarial.

La complementariedad también es manifiesta. Los servicios de la clase 35 ofrecidos por el signo solicitado complementan directamente la actividad principal de la clase 19 ofrecida por la familia de marcas de mi representada. La publicidad y gestión comercial son esenciales para la distribución y venta de cemento, y los trabajos de oficina relacionados con la comercialización son necesarios para la administración de las ventas. Esta relación estrecha entre servicios y productos crea una sinergia que puede generar confusión en el consumidor promedio. Asimismo, los servicios de publicidad y gestión comercial de cemento ofrecidos por CONCRETART CIMENTAMOS PROGRESO son complementarios a los servicios de construcción que utilizan cemento ofrecidos por la marca previamente registrada CEMENTOS PROGRESO. La comercialización efectiva del cemento depende en gran medida de los servicios de construcción que lo utilizan, y viceversa. Los consumidores que buscan servicios de construcción también están interesados en adquirir cemento de calidad, y la publicidad del cemento puede influir en la elección de los servicios de construcción.

Finalmente, la razonabilidad en la expectativa del consumidor promedio juega un papel fundamental. Es razonable esperar que una empresa que ofrece servicios de publicidad y gestión comercial relacionados con la comercialización de cemento también sea la proveedora de dicho producto. La conexión lógica entre la comercialización y el producto en sí crea una expectativa natural en el consumidor de que ambos provienen de la misma fuente. De igual forma, es razonable esperar que un consumidor que busca servicios de construcción también esté interesado en adquirir cemento, y que los servicios de publicidad y gestión comercial de cemento estén relacionados con los servicios de construcción. La convergencia de la comercialización y el uso del cemento crea un entorno en el que estos servicios se ofrecen de manera conjunta o por empresas especializadas en áreas afines.

En conclusión, la conexidad entre los servicios protegidos por CONCRETART CIMENTAMOS PROGRESO y los productos y servicios ofrecidos por la familia de marcas CEMENTOS PROGRESO es innegable. La intercambiabilidad y complementariedad de los estos, sumadas a la razonabilidad en la expectativa del consumidor, generan un alto riesgo de confusión en el mercado. Por lo tanto, se justifica la negación del registro de la marca solicitada CONCRETART CIMENTAMOS PROGRESO, con el fin de proteger los derechos del titular de la marca previamente registrada y evitar confusiones entre los consumidores.

En congruencia con lo anterior, la marca que se solicita para registro tiene la intención de identificar productos que son conexos a los productos y servicios protegidos por la marca de mi representada. Siguiendo la línea de lo expuesto por la Superintendencia de Industria y Comercio en relación con la teoría de la interdependencia:

“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”.

Partiendo de lo anterior se estaría cumpliendo con los tres criterios sustanciales de conexidad establecidos por la jurisprudencia andina, siendo estos más que suficientes “para acreditar por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre

Ref. Expediente N° SD2025/0004092

productos y/o servicios". Así las cosas, podemos afirmar que las coberturas de los signos comparados comparten una conexidad competitiva que genera confusión en los consumidores, tratándose de servicios que pueden complementarse o sustituirse, lo cual hace inviable permitir su coexistencia en el mercado".

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial N°1058 el 13 de febrero de 2025, **PREFABRICADOS CONCRETARTE S.A.S.**, presentó oposición con fundamento en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad.

Lo anterior con fundamento, entre otros, en los siguientes argumentos:

"II. CAUSAL DE IRREGISTRABILIDAD

De acuerdo con lo establecido en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina:

"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;"

Para establecer el riesgo de confusión entre signos atendiendo el alcance de la norma citada, se deben cumplir dos presupuestos:

a. Que la marca solicitada sea idéntica o similarmente confundible con un signo anteriormente registrado o solicitado para registro.

b. Que entre los productos o servicios solicitados exista conexidad competitiva.

La marca solicitada para registro "CONCRETART Cimentamos progreso ", en la que predomina en tamaño y proporción la expresión "CONCRETART", presenta una disposición idéntica a las marcas de mi representada. Por lo tanto, es irregistrable para distinguir servicios de las clases 35.

Al realizar el cotejo entre los signos objeto de estudio, se evidencia que la marca solicitada para registro, "CONCRETART Cimentamos progreso ", presenta semejanzas visuales, ortográficas y fonéticas con las marcas "CONCRETARTE Y CALIZIO CONCRETARTE" registrada y solicitada para amparar productos y servicios en las clases 11, 19 y 40 de la Clasificación Internacional de Niza. Veamos:

(...)

Sumando anterior, existe conexidad competitiva entre los productos y servicios amparados por los signos en conflicto. Esto, por cuanto, están en clases relacionadas y son productos y servicio conexos respecto de los cuales, por su naturaleza y mercado sería razonable considerar que provienen del mismo origen empresarial, al tratarse de servicios de comercialización de asfalto y de mezclas asfálticas.

De hecho, entre el asfalto y de mezclas asfálticas

y,

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

Ref. Expediente N° SD2025/0004092

Bloques de concreto; ladrillos de concreto; materiales de construcción de concreto; molduras de concreto; muros de concreto; muros de concreto para la construcción; paredes de concreto; paredes de concreto para la construcción; suelos de concreto; azulejos y baldosas de cerámica para paredes, pisos y techos; pisos no metálicos; pisos, revestimientos de piso y baldosas, no metálicos.

Fabricación por encargo de molduras de concreto.

EXISTE RELACIÓN DE CONEXIDAD

En consecuencia, en el presente caso, tenemos que la marca solicitada para registro es similarmente confundible con la familia de marcas CONCRETARTE Y CALIZO CONCRETARTE previamente registrada y solicita por PREFABRICADOS CONCRETARTE S.A.S., en tanto presentan semejanzas ortográficas, visuales y fonética suficientes para generar confusión y asociación en el público consumidor.

En relación con los criterios para establecer la similitud entre dos signos, el Tribunal Andino de Justicia se ha referido a las características para determinar dicha similitud. Así las cosas, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en las sentencias de interpretación prejudicial emitidas en los procesos 145-IP2022, 261-IP-2022, 350-IP-20222 y 391IP-20223, todas de fecha 13 de marzo de 2023, a través de las cuales el Tribunal reconoció que «la doctrina interpretativa del acto aclarado» es plenamente compatible con el Tratado de Creación del Tribunal, reiteró su posición en los siguientes términos:

“Al resolver la presente controversia, la Dirección de Signos Distintivos deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta que esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:

a) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de la similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

b) Ortográfica (gramatical): Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvia.

c) Gráfica (figurativa): Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan.

d) Conceptual (ideológica): Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante.

Al aplicar la anterior jurisprudencia al caso que nos ocupa, se puede observar que se cumplen todos y cada uno de los presupuestos de para establecer la confusión entre la marca solicitada y la familia de marcas de mi mandante.

(...)

El signo solicitado reproduce el DISTINTIVO PRINCIPAL de las marcas de mi representada CONCRETARTE Y CALIZO CONCRETARTE, sin que las expresiones Cimentamos progreso que son débiles y corresponde más a un lema comercial, le

Ref. Expediente N° SD2025/0004092

otorgue mayor diferenciación y les permita coexistir en el mercado sin causar riesgo de confusión.

En cuanto a la relación o conexidad existente entre los productos y servicios que amparan los signos comparados, estos, en definitiva, conexos y relacionados y por su naturaleza, sería razonable considerar que provienen del mismo origen empresarial.

En relación con los criterios para determinar el grado de conexión o relación entre productos y/o servicios, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en reciente jurisprudencia esbozó lo siguiente:

“a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios

(...)

Los criterios de sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad y razonabilidad acreditan por si mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios.”

Así las cosas, analizados los productos y servicios identificados por los signos en conflicto, se desprende que estos son claramente complementarios y sustituibles, al tiempo que existe la posibilidad de que el consumidor llegue a pensar que éstos provienen del mismo empresario, dado que pertenecen a productos semielaborados utilizados en procesos industriales, de construcción y por ello, guardan una clara relación de intercambiabilidad, sustituibilidad y razonabilidad con la familia de marca CONCRETARTE Y CALIZIO CONCRETARTE .

La clase 35 como clase de servicios de comercialización

La clase 35 no protege productos en sí mismos, sino los servicios de intermediación comercial, es decir, la promoción, distribución o venta de productos que pertenecen a otras clases. En este contexto, si una marca en la clase 35 ampara la comercialización de productos específicos (como asfalto o mezclas asfálticas), su análisis marcario debe hacerse considerando la naturaleza de los productos que se comercializan, no solo la actividad comercial en abstracto.

Por tanto, no puede desconocerse la relación directa entre los servicios de comercialización y los productos objeto de esa actividad, máxime cuando tales productos se encuentran protegidos por marcas preexistentes en clases como la 19 o la 40.

Por lo anterior, y atendiendo a la realidad del mercado, esto significa que la marca solicitada CONCRETART Cimentamos progreso : (i) se ofrecería en el mismo mercado en el que está presente la familia de marca CONCRETARTE Y CALIZIO CONCRETARTE , (ii) están dirigidos al mismo consumidor y, por lo tanto, al público consumidor se le creará confusión directa e indirecta, sobre el origen de éstos, ya que pensará que aquellos productos forman parte de una nueva línea de productos PREFABRICADOS CONCRETARTE S.A.S. y los adquirirá confiado en que éstos son ofrecidos por ella.

La comercialización de productos como mezclas asfálticas, materiales de construcción, maquinaria térmica o equipos de procesamiento guarda una relación funcional directa con los productos de las siguientes clases:

Clase 19: materiales no metálicos para la construcción (asfalto, concreto, mezclas asfálticas).

Clase 40: servicios de tratamiento y transformación de estos materiales.

Ref. Expediente N° SD2025/0004092

Clase 11: equipos de calefacción, secado, o maquinaria para el procesamiento de estos materiales en obra.

Dado que la comercialización es el canal mediante el cual los productos llegan al mercado, existe una relación evidente y razonable que podría inducir al consumidor medio a pensar que los servicios y productos provienen del mismo empresario o grupo empresarial”.

Que, dentro del término concedido para tal efecto, **ASFALTART S.A.S.**, no dio respuesta a las oposiciones.

Que mediante escrito radicado el 26 de junio de 2025, **MARÍA JOSÉ LAMUS BECERRA**, obrando como apoderada de **PREFABRICADOS CONCRETARTE S.A.S.**, allegó una **ADVERTENCIA DE IRREGISTRABILIDAD**.

Que para decidir acerca de la solicitud de registro marcario de la referencia, esta Oficina procederá a realizar el examen de registrabilidad teniendo en cuenta todos los argumentos que hayan sido planteados, así como las pruebas presentadas por las partes. Lo anterior, en atención a lo previsto en los artículos 146, 148 y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Adicionalmente, el estudio del presente trámite administrativo puede comprender asuntos que aparezcan con ocasión de la realización del examen de registrabilidad.

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, 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

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. (...)."

Ref. Expediente N° SD2025/0004092

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.

Literal c) 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:

c) Sean idénticos o se asemejen, a un lema anteriormente solicitado para registro o registrado 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 un lema comercial previamente solicitado o registrado por un tercero⁴, esto es, que sea una reproducción de éste y no permita ninguna clase de diferenciación entre los dos, o que existan semejanzas entre los signos a estudiar. El

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.

⁴ 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. (...).

Ref. Expediente N° SD2025/0004092

segundo supuesto de hecho es la identidad o relación existente entre los productos o servicios identificados por la marca solicitada a registro y el lema previamente solicitado o registrada⁵.

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.

Consideración Previa frente a la Advertencia de Irregistrabilidad:

Qué de acuerdo con el escrito radicado el día 02 de julio de 2025, la señora **MARÍA JOSÉ LAMUS BECERRA**, obrando como apoderada de **PREFABRICADOS CONCRETARTE S.A.S**, a través del cual allegó una **ADVERTENCIA DE IRREGISTRABILIDAD**, esta Dirección se permite recordar que, contrario a lo afirmado en el escrito, el artículo 146 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina establece que, la oportunidad para presentar los argumentos tendientes a desvirtuar el registro de un signo solicitado es mediante la presentación de oposición durante los treinta (30) días siguientes a la fecha de la publicación de dicho signo en la Gaceta de Propiedad Industrial, razón por la cual resultan extemporáneos sus argumentos.

Asimismo, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 150 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, la Dirección de Signos Distintivos, siempre realiza un estudio de fondo de registrabilidad de los signos solicitados así no se haya presentado oposición, ya sea para conceder o negar el registro de la marca, pues en ningún momento la Oficina Nacional Competente se encuentra eximida de realizar el referido examen de registrabilidad, porque el objetivo de la norma es que dicho examen se convierta en etapa obligatoria dentro del proceso de concesión o de denegación de los registros marcarios.

Estudio de registrabilidad del signo solicitado

Análisis de la causal de irregistrabilidad establecida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486

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 (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° SD2025/0004092

Confundibilidad con marcas previamente registradas

Dentro del estudio del caso en concreto, no se tendrán en cuenta los registros de marcas que ya se encuentran caducados, toda vez que carece de pertinencia hacer referencia a tales signos para efectos del análisis de registrabilidad.

De otra parte, se omitirá igualmente la inclusión de aquellas marcas frente a las cuales no se acreditó conexidad competitiva, en la medida en que la parte opositora no efectuó análisis ni realizó mención alguna en torno a la existencia de dicho vínculo. En consecuencia, se excluirá del estudio la marca correspondiente a la clase 42, pues no resulta procedente realizar un examen sobre un signo respecto del cual no se expuso conexidad competitiva.

Las marcas opositoras son las siguientes:

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado	Vigencia
Mixta	CEMENTOS PROGRESO	CEMENTOS PROGRESO, SOCIEDAD ANONIMA	SD2018/0050379	11	35	Marca	Registrada	18 dic. 2028
Mixta	CEMENTOS PROGRESO	CEMENTOS PROGRESO, SOCIEDAD ANONIMA	SD2018/0050378	11	19	Marca	Registrada	18 dic. 2028
Mixta	CEMENTOS PROGRESO	CEMENTOS PROGRESO, SOCIEDAD ANONIMA	SD2018/0050380	11	37	Marca	Registrada	18 dic. 2028
Mixta	CEMENTOS PROGRESO UGC	CEMENTOS PROGRESO, SOCIEDAD ANONIMA	SD2021/0008868	11	19	Marca	Registrada	14 sept. 2031
Mixta	CEMENTOS PROGRESO UGC	CEMENTOS PROGRESO, SOCIEDAD ANONIMA	SD2021/0008879	11	19	Marca	Registrada	14 sept. 2031
Mixta	CEMENTOS PROGRESO UGC	CEMENTOS PROGRESO, SOCIEDAD ANONIMA	SD2021/0008907	11	19	Marca	Registrada	14 sept. 2031
	CEMENTOS PROGRESO UG	CEMENTOS PROGRESO, SOCIEDAD ANONIMA	SD2021/0018079	11	19	Marca	Registrada	11 oct. 2031
Nominativa	SEGUIMOS CONSTRUYENDO PROGRESO	CEMENTOS PROGRESO, SOCIEDAD ANONIMA	SD2023/0065484	12	35	Lema Comercial	Registrada	18 dic. 2028
Nominativa	CONSTRUCTORES DE PROGRESO	CEMENTOS PROGRESO, SOCIEDAD ANONIMA	SD2023/0065485	12	35	Lema Comercial	Registrada	18 dic. 2028
Nominativa	CAL PROGRESO	CEMENTOS PROGRESO, SOCIEDAD ANONIMA	SD2021/0101218	11	19	Marca	Registrada	16 ago. 2032
Mixta	PROGRESO EN TODO LO QUE HACEMOS	CEMENTOS PROGRESO, SOCIEDAD ANONIMA	SD2022/0129535	11	19	Marca	Registrada	22 mar. 2034
Mixta	O - CALIZO CONCRETARTE	PREFABRICADOS CONCRETARTE S.A.S.	SD2024/0051840	12	11, 19, 40	Marca	Registrada	02 abr. 2035
Nominativa	CONCRETARTE	PREFABRICADOS CONCRETARTE S.A.S.	16099166	10	19	Marca	Registrada	02 nov. 2026

Los signos comparados son los siguientes:



Ref. Expediente N° SD2025/0004092

Signo solicitado	Signos opositores
 CONCRETART <i>Cimentamos progreso</i> CONCRETART CIMENTAMOS PROGRESO (Mixto)	  CEMENTOS PROGRESO, CEMENTOS PROGRESO UGC, CEMENTOS PROGRESO UGC, CEMENTOS PROGRESO UGC, CEMENTOS PROGRESO UGC PROGRESO EN TODO LO QUE HACEMOS (Mixtos) SEGUIMOS CONSTRUYENDO PROGRESO (Nominativa) CONSTRUCTORES DE PROGRESO (Nominativa) CAL PROGRESO (Nominativa) CONCRETARTE (Nominativa)  O - CALIZO CONCRETARTE (Mixto)

Reglas jurisprudencia y doctrinal aplicable a la comparación de marcas

Comparación entre signos mixtos



Ref. Expediente N° SD2025/0004092

En cuanto a la comparación de signos mixtos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha reiterado que debe ser tenido en cuenta el elemento predominante en cada signo, bien sea el gráfico o el denominativo.

Si en ambas marcas predomina el elemento denominativo, el cotejo se debe analizar de acuerdo con las reglas de comparación para signos nominativos, a saber:

“(i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

(ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deporten: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deportólogo.

Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:

- Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.*
- Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.*
- Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto.*

(iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

(iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación.

(v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado⁶.

Por su parte, si el elemento predominante es el gráfico, el cotejo obedecerá las siguientes reglas para el cotejo de signos puramente figurativos o gráficos:

“(i) Se debe realizar una comparación gráfica y conceptual, ya que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que la marca figurativa suscite en la mente de quien la observe,

(ii) Entre los dos elementos de la marca gráfica figurativa, el trazado y el concepto, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer, por lo que a pesar de que puedan

⁶ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial. Proceso 78-IP-2019.

Ref. Expediente N° SD2025/0004092

existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión,

(iii) Si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro⁷”.

Finalmente, si al realizar la comparación se determina que en uno de los signos mixtos predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre los signos, a no ser que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión.

Comparación entre signos nominativos y mixtos

En el presente asunto debemos comparar signos denominativos y mixtos, para lo cual debemos tener en cuenta los siguientes criterios, expuestos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina⁸:

- Se deberá establecer cuál es el elemento predominante en el signo mixto.
- Si el elemento gráfico es el preponderante, en principio no habría riesgo de confusión, salvo que los signos en conflicto puedan suscitar una misma idea o concepto.
- Si el elemento denominativo en el signo mixto es preponderante, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las reglas para el cotejo de signos denominativos.

La regla general nos indica que el elemento dominante de una marca mixta es el denominativo, lo anterior, en tanto la práctica comercial demuestra que un consumidor demanda un producto o servicio empleando su denominación y no guiándose por la presencia de elementos decorativos; sin embargo, esta pauta deja de aplicarse cuando existen razones para dar una mayor relevancia al componente gráfico.

El tratadista Carlos Fernández-Nóvoa en su obra Tratado de Derecho de Marcas, ha expuesto algunas hipótesis que permiten desplazar el componente gráfico a un primer plano:

“La pauta del predominio del elemento denominativo de una marca mixta deja de aplicarse cuando concurren ciertos factores que imprimen carácter dominante al componente figurativo de la correspondiente marca mixta. Entre los factores que desplazan a un primer plano el componente figurativo de una marca mixta deben diferenciarse dos grupos. A saber: un primer grupo que comprende factores que inciden negativamente en el componente denominativo de una marca mixta; y un segundo grupo que engloba factores que repercuten positivamente sobre el componente figurativo, realzando su presencia en el conjunto de la correspondiente marca mixta.

i) Los factores que afectan negativamente el componente denominativo de la marca gráfica son aquellos que merman el carácter distintivo de este componente. Entre los mismos cabe citar, en primer término, la naturaleza descriptiva del componente denominativo y la circunstancia de que el mismo forma parte de un elevado número de marcas pertenecientes a terceros (...).

⁷ Ibidem

⁸ TJCA, Proceso N° 224-IP-2015

Ref. Expediente N° SD2025/0004092

Sobre el elemento denominativo integrado en una marca mixta puede influir negativamente, en segundo término, la circunstancia de que en el conjunto de la marca el componente denominativo ocupa un puesto secundario.

ii) Entre los factores que inciden positivamente sobre el componente figurativo de una marca mixta, sobresalen la notoriedad adquirida por el mismo y la originalidad intrínseca del correspondiente componente figurativo (...)»⁹.

En consecuencia, al caso en estudio deberán aplicarse las siguientes reglas¹⁰ para el cotejo entre los mismos:

Prevalencia del elemento nominativo

Una vez determinado en el presente análisis que en la marca previamente registrada predomina el elemento nominativo, deberán tenerse en cuenta las siguientes reglas:

“a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten el mismo lexema (...)

c) Se debe tener en cuenta 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.

d) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación.

e) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.

f) Se debe determinar si existe un elemento común preponderante o relevante en ambos signos¹¹”.

Análisis comparativo de oficio frente a las marcas opositoras de titularidad CEMENTOS PROGRESO, SOCIEDAD ANONIMA

En primer lugar, se procede a describir los signos en conflicto. El signo solicitado **CONCRETART CIMENTAMOS PROGRESO (mixto)** está compuesto por un elemento gráfico alusivo a una figura geométrica en colores naranja y gris, acompañado de la denominación “CONCRETART”, destacada en caracteres notorios, y la expresión secundaria “Cimentamos progreso”. Por su parte, los signos opositores incorporan expresiones como **CEMENTOS PROGRESO, SEGUIMOS CONSTRUYENDO PROGRESO, CONSTRUCTORES DE PROGRESO, CAL PROGRESO** y **PROGRESO EN TODO LO QUE HACEMOS**, algunos en forma mixta con gráficos en tonalidades verdes y otros en su versión nominativa.

Al efectuar la comparación, en aplicación de las reglas jurisprudenciales de cotejo, el análisis debe centrarse en el **elemento denominativo**, por ser aquel que predomina en la

⁹ FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos, Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons, Primera Edición, 2001, pág. 256

¹⁰ “Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan: Interpretación Prejudicial del 15 de Agosto de 2007 en el proceso 84-IP-2007 y la Interpretación Prejudicial del 29 de mayo de 2014 en el proceso 26-IP-2014”.

¹¹ TJCA, Proceso N° 127-IP-2016.

Ref. Expediente N° SD2025/0004092

recordación del consumidor y mediante el cual se solicita el producto o servicio.

El opositor sostiene que existe **riesgo de confusión y de asociación**, pues considera que el término “PROGRESO” es el elemento dominante de una familia de marcas y que la expresión “CIMENTAMOS PROGRESO” reproduce dicho concepto. Sin embargo, este Despacho observa lo siguiente:

La expresión “PROGRESO”, si bien aparece en varias marcas del opositor, no puede entenderse como exclusiva ni dominante, ya que en el ámbito de la construcción y de los materiales afines reviste un carácter **evocativo o laudatorio**, en cuanto alude a la idea de avance, desarrollo o mejora. Por lo tanto, su fuerza distintiva es **limitada**, y no puede generar por sí misma confundibilidad frente a terceros que lo incorporen como elemento accesorio dentro de un conjunto más complejo.

La oposición aduce que existe identidad ideológica entre “CIMENTAMOS PROGRESO” y “CEMENTOS PROGRESO”. Sin embargo, mientras que en el signo solicitado la expresión “CIMENTAMOS PROGRESO” ocupa un **lugar secundario y de carácter publicitario**, en los signos opositores el término “PROGRESO” se presenta como componente central. Adicionalmente, el término predominante en el signo solicitado es “CONCRETART”, de mayor distintividad y recordación. Así las cosas, el análisis de conjunto permite concluir que no existe similitud conceptual relevante capaz de inducir confusión en el consumidor.

El cotejo ortográfico evidencia que los signos enfrentados presentan **estructuras distintas**: “CONCRETART CIMENTAMOS PROGRESO” es más largo, contiene un número superior de letras, inicia y termina de manera diferente a “CEMENTOS PROGRESO”. En el plano fonético, la sílaba tónica de la solicitada recae en “CONCRETART”, lo que desplaza el impacto auditivo hacia el inicio del signo. Por el contrario, en los signos opositores la fuerza recae en “CEMENTOS” o directamente en “PROGRESO”. Estas diferencias desvirtúan la supuesta similitud planteada por el opositor.

En suma, las diferencias entre los signos son suficientes para descartar cualquier riesgo de confusión o de asociación en la mente del consumidor. La coincidencia en el término “PROGRESO” no resulta determinante, ya que se trata de una expresión evocativa con carácter débil y de uso común en el sector de la construcción.

Análisis comparativo de oficio frente a las marcas opositoras de titularidad PREFABRICADOS CONCRETARTE S.A.S.

Se procede a realizar el examen comparativo entre los signos en conflicto. El signo solicitado **CONCRETART CIMENTAMOS PROGRESO (mixto)** está conformado por un diseño gráfico en tonos naranja y gris que evoca un bloque geométrico, acompañado de la denominación “CONCRETART” en caracteres destacados y, en posición secundaria, la expresión “Cimentamos progreso”. Por su parte, los signos opositores corresponden a **CONCRETARTE** (nominativa) y **O-CALIZO-CONCRETARTE** (mixto), este último compuesto por la expresión “O-CALIZO”, con especial énfasis gráfico en la letra “O”, y el término “CONCRETARTE” en posición subordinada.

En cuanto al cotejo con la marca **O-CALIZO-CONCRETARTE (mixta)**, se observa que el opositor plantea la similitud sobre la base de la coincidencia en la partícula “CONCRETARTE”. No obstante, del análisis de conjunto se advierte que el elemento que mayor recordación genera en el consumidor es “O-CALIZO”, de carácter arbitrario y distintivo, mientras que la expresión “CONCRETARTE” se presenta de forma secundaria y subordinada. Esta configuración produce una impronta general en la que predomina el término inicial “O-CALIZO”, lo cual descarta la posibilidad de confusión. Así las cosas, no se

Ref. Expediente N° SD2025/0004092

evidencian coincidencias ortográficas, fonéticas ni conceptuales de entidad suficiente para derivar confundibilidad, razón por la cual no prosperan los argumentos de la oposición en este aspecto.

Por su parte, frente al cotejo con la marca nominativa **CONCRETARTE**, sí se aprecia una similitud relevante. Aunque la partícula “CONCRE” resulte evocativa al hacer referencia al concreto, lo cierto es que las diferencias introducidas en el signo solicitado no son suficientes para evitar el riesgo de confusión.

En efecto, la denominación “CONCRETART” difiere apenas en la supresión de una letra final frente a “CONCRETARTE”, lo que redundará en coincidencias ortográficas que generan una fuerte semejanza en la percepción visual del consumidor. A nivel fonético, la secuencia de sonidos es prácticamente idéntica, con mínimas variaciones que no alcanzan a ser percibidas fácilmente en la pronunciación. En el plano conceptual, ambos signos evocan la misma idea asociada al concreto y su utilización en la industria de la construcción.

La expresión “Cimentamos progreso” incluida en el signo solicitado carece de fuerza distintiva, pues corresponde a un enunciado de carácter accesorio, laudatorio y publicitario, insuficiente para conferir diferenciación frente a la marca previamente registrada.

En este orden, los argumentos de la oposición respecto de la similitud entre el signo solicitado y la marca **CONCRETARTE** resultan atendibles, toda vez que se configura coincidencia ortográfica, fonética y conceptual que amerita adelantar el examen de conexidad competitiva para determinar la existencia del riesgo de confusión o de asociación en el mercado.

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

35: Comercialización de asfalto, y de mezclas asfálticas en general.

El registro previo identifica:

Expedientes

Productos

16099166:

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

En palabras del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, uno de los criterios principales de conexidad competitiva, que acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios, es la razonabilidad definida como “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 (...)”¹².

Análisis de conexión competitiva entre la clase 35 solicitada y la clase 19 opositora (15010998)

¹² Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso N°20-IP-2022.

Ref. Expediente N° SD2025/0004092

El signo solicitado pretende distinguir en la clase 35 la **comercialización de asfalto y de mezclas asfálticas en general**, mientras que el registro previo en la clase 19 ampara **materiales de construcción no metálicos; tubos rígidos no metálicos para la construcción; asfalto, pez y betún; construcciones transportables no metálicas; monumentos no metálicos**.

En este sentido, se advierte que los productos y servicios confrontados presentan **conexidad competitiva**, toda vez que la comercialización de asfaltos y mezclas asfálticas necesariamente guarda relación con la producción y distribución de materiales de construcción en los que dichos elementos constituyen materias primas fundamentales. Esta relación se evidencia bajo el **criterio de razonabilidad**, dado que resulta previsible para el consumidor que un mismo empresario pueda ofrecer tanto el asfalto y sus derivados como su comercialización, atendiendo a la naturaleza complementaria y al destino común de estos productos y servicios.

En cuanto a los **criterios auxiliares**, se observa lo siguiente:

- **Canales de comercialización:** los productos de la clase 19 y los servicios de la clase 35 suelen coincidir en los mismos canales, tales como empresas dedicadas al sector de la construcción, obras civiles, infraestructura y proveedores especializados en insumos de pavimentación y edificaciones.
- **Consumidores:** los destinatarios coinciden, en tanto se dirigen a profesionales, empresas constructoras y contratistas que demandan tanto los materiales (asfalto, betún, mezclas asfálticas) como los servicios de comercialización y distribución de los mismos.
- **Finalidad o uso:** existe una misma finalidad práctica, que es la utilización de los productos en procesos constructivos, particularmente en pavimentación y obras de infraestructura, lo cual hace que los productos y servicios guarden relación directa en su aplicación.
- **Intercambiabilidad:** aunque no son intercambiables en sentido estricto, la relación es de complementariedad necesaria, pues el servicio de comercialización permite la adquisición de los productos de la clase 19.

De lo anterior se concluye que, desde una perspectiva de razonabilidad y atendiendo a los criterios auxiliares de análisis, **sí existe conexidad competitiva entre los servicios de la clase 35 y los productos de la clase 19**, en la medida en que se trata de actividades y bienes que concurren en un mismo mercado, con coincidencia de consumidores, canales de comercialización y finalidad práctica, lo cual puede generar un riesgo de confusión respecto del origen empresarial de los signos en conflicto.

Conclusión

En consecuencia, el signo objeto de la solicitud está comprendido en la causal de irregistrabilidad establecida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, respecto de la oposición de **PREFABRICADOS CONCRETARTE S.A.S.**, mas no de **CEMENTOS PROGRESO, SOCIEDAD ANÓNIMA**.

En mérito de lo expuesto esta Dirección,

Ref. Expediente N° SD2025/0004092

RESUELVE

ARTÍCULO 1. Declarar **infundada** la oposición interpuesta por **CEMENTOS PROGRESO, SOCIEDAD ANÓNIMA**.

ARTÍCULO 2. Declarar **fundada** la oposición interpuesta por **PREFABRICADOS CONCRETARTE S.A.S.**

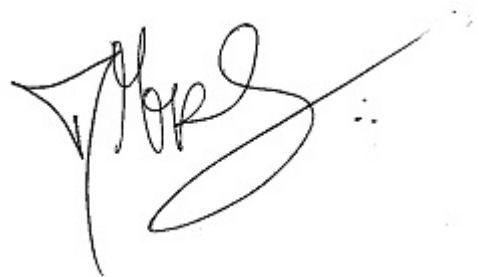
ARTÍCULO 3. **Negar** el registro de la marca **CONCRETART CIMENTAMOS PROGRESO** (mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza¹³, solicitada por **ASFALTART S.A.S.**, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO 4. Notificar a **ASFALTART S.A.S.**, solicitante del registro y a **CEMENTOS PROGRESO, SOCIEDAD ANÓNIMA** y **PREFABRICADOS CONCRETARTE S.A.S.**, opositoras, el contenido de la presente resolución, entregándoles copia de la misma, advirtiéndoles que contra dicha resolución procede el recurso de apelación ante la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial, interpuesto dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de notificación.

ARTÍCULO 5. En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 24 de noviembre de 2025



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

¹³ **35:** Comercialización de asfalto, y de mezclas asfálticas en general.