

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 96567

Ref. Expediente N° SD2025/0004095

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 37 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial N°1060 del 06 de marzo de 2025, **CEMENTOS PROGRESO, SOCIEDAD ANÓNIMA** presentó oposición con fundamento en la causal de irregistrabilidad establecida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

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

“La marca solicitada CONCRETART CIMENTAMOS PROGRESO, es similarmente confundible con la familia de marcas de mi representada, y en especial, con la marca CEMENTOS PROGRESO, por lo que permitir su registro generaría riesgo de confusión y de asociación para los consumidores en caso de que lleguen a enfrentarse ambas marcas en el mercado.

(...)

La solicitud de registro de la marca CONCRETART CIMENTAMOS PROGRESO se fundamenta en la presencia de varias marcas registradas de manera previa, aplicando de manera plena el principio de prioridad entre los signos (Prior tempore, potior iure) configurándose la causal de irregistrabilidad contemplada en el literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 para la marca solicitada; esta situación se origina en el potencial riesgo de confusión en el mercado, atribuible a similitudes conceptuales entre la marca solicitada y la familia de marcas de mi representada, además de la conexidad competitiva entre los servicios que protegen.

Este riesgo de confusión se acentúa al considerar la conexión competitiva entre los servicios que la marca CONCRETART CIMENTAMOS PROGRESO pretende identificar en el mercado y los productos y servicios actualmente reconocidos por la familia de marcas bajo la titularidad de mi representada CEMENTOS PROGRESO, SOCIEDAD ANÓNIMA. Por lo anterior, la proximidad conceptual entre ambas marcas, sumada a la similitud en la naturaleza de los productos y servicios que buscan identificar, crea un escenario propicio para la confusión en el consumidor.

(...)

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

¹ 37: Servicios de construcción; servicios de instalación y reparación; extracción minera, perforación de gas y de petróleo.

Ref. Expediente N° SD2025/0004095

de una marca de mi poderdante o una nueva línea derivada de sus marcas CEMENTOS PROGRESO.

(...)

La marca solicitada CONCRETART CIMENTAMOS PROGRESO presenta una similitud conceptual con la marca previamente solicitada CONSTRUCTORES DE PROGRESO, que ha sido solicitada por mi representada en la clase 37. 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.

La marca solicitada CONCRETART CIMENTAMOS PROGRESO presenta una similitud conceptual con la marca previamente solicitada CONSTRUCTORES DE PROGRESO, que ha sido solicitada por mi representada en la clase 37. 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.

La marca solicitada CONCRETART CIMENTAMOS PROGRESO presenta una similitud conceptual con la marca previamente solicitada CONSTRUCTORES DE PROGRESO, que ha sido solicitada por mi representada en la clase 37. 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

(...)

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

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.

(...)

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.

(...)

Ref. Expediente N° SD2025/0004095

Al analizar los servicios protegidos por la marca solicitada CONCRETART CIMENTAMOS PROGRESO en la clase 37, y su relación con los servicios protegidos por la marca CEMENTOS PROGRESO en la misma clase, se evidencia una clara conexidad que justifica la negación del registro del signo solicitado. Esta conexidad se fundamenta en los criterios de intercambiabilidad, complementariedad y razonabilidad, elementos cruciales en el análisis de la similitud marcaria y la posible confusión en el mercado.

En cuanto a la intercambiabilidad, ambos signos protegen servicios idénticos: servicios de construcción, servicios de reparación y servicios de instalación. Esta identidad en la naturaleza de los servicios implica que, en el mercado, los consumidores podrían percibir que ambos signos provienen del mismo origen empresarial. La inclusión de "extracción minera, perforación de gas y de petróleo" en la solicitud de CONCRETART CIMENTAMOS PROGRESO no altera esta percepción, ya que estos servicios son actividades relacionadas con la construcción y el uso de materiales como el cemento.

(...)

En cuanto a la intercambiabilidad, es evidente que los servicios de construcción, instalación y reparación (CONCRETART CIMENTAMOS PROGRESO, clase 37) están intrínsecamente ligados a la comercialización de cemento (CEMENTOS PROGRESO, clase 19) y asfalto (CEMENTOS PROGRESO, clase 35). Los servicios de la clase 37 dependen directamente de los productos y servicios de las clases 19 y 35, creando un vínculo directo entre ambos. En el mercado, los consumidores podrían percibir que ambos signos provienen del mismo origen empresarial, ya que la construcción, instalación y reparación son actividades inherentes al uso de cemento y asfalto".

Que dentro del término concedido para tal efecto, **ASFALTART S.A.S.**, no dio respuesta alguna a la oposición presentada.

Que mediante escrito radicado el 02 de julio 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 irreregistrabilidad 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

Ref. Expediente N° SD2025/0004095

De acuerdo con la disposición andina citada, para que el registro de una marca sea negado se necesita que ella cumpla con varios supuestos de hecho. En primer lugar, que el signo solicitado sea idéntico a uno previamente solicitado o registrado por un tercero², esto es, que sea una reproducción exacta de éste y no permita ninguna clase de diferenciación entre los dos, o que existan semejanzas entre los signos a estudiar. El segundo supuesto de hecho es la identidad o relación existente entre los productos o servicios identificados por la marca solicitada a registro y la previamente solicitada o registrada³.

Finalmente, la norma exige que dicha identidad o semejanza y relación de los signos y de los productos o servicios identificados por los signos, sea suficiente para generar un riesgo de confusión o de asociación, que se entiende debe recaer en los destinatarios de los productos o servicios, esto es el público consumidor.

De acuerdo con lo anterior, el no cumplimiento de uno de los supuestos de hecho hace que la marca sea registrable.

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, para el caso, desde el 06 de marzo de 2025 y hasta el 23 de abril de 2025, razón por la cual resultan extemporáneos sus argumentos.

² •La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica.

•En la comparación, se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos.

•Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de asociación.

•Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor. (...)."

³ A tal efecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha recogido a través de la interpretación Prejudicial proferida en el Proceso 100-IP-2018, los siguientes criterios que acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios:

a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos y servicios. Existe conexión cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro. Para apreciar la sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc. La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio) de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con una relativa facilidad. A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí.

b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios. Existe conexión cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro. Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentífrico) se complementa con el cepillo dental y con el hilo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza.

c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad). Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario. Así, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua embotellada.



Ref. Expediente N° SD2025/0004095

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

Confundibilidad con marcas previamente registradas

Las marcas opositoras son las siguientes:

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado	Vigencia
Mixta	PROGRESO EN TODO LO QUE HACEMOS	CEMENTOS PROGRESO, SOCIEDAD ANÓNIMA	SD2022/0129535	11	19	Marca	Registrada	22 mar. 2034
Nominativa	CAL PROGRESO	CEMENTOS PROGRESO, SOCIEDAD ANÓNIMA	SD2021/0101218	11	19	Marca	Registrada	16 ago. 2032
Mixta	CEMENTOS PROGRESO	CEMENTOS PROGRESO, SOCIEDAD ANÓNIMA	SD2018/0050378	11	19	Marca	Registrada	18 dic. 2028
Mixta	CEMENTOS PROGRESO	CEMENTOS PROGRESO, SOCIEDAD ANÓNIMA	SD2018/0050379	11	35	Marca	Registrada	18 dic. 2028
Mixta	CEMENTOS PROGRESO	CEMENTOS PROGRESO, SOCIEDAD ANÓNIMA	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
Mixta	CEMENTOS PROGRESO UG	CEMENTOS PROGRESO, SOCIEDAD ANONIMA	SD2021/0018079	11	19	Marca	Registrada	11 oct. 2031

Facultad oficiosa de la administración

De conformidad con lo preceptuado en el artículo 150 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, esta Oficina siempre realiza un estudio de fondo de irregistrabilidad de los signos solicitados, así no se haya presentado oposición, ya sea para conceder o negar el registro de la marca, porque en ningún momento se encuentra eximida de realizar el referido examen de irregistrabilidad.

En efecto, el Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales⁴ ha abordado el tema del examen de registrabilidad, pero en uno de sus últimos pronunciamientos, determinó con toda claridad cuáles son las características de este examen:

⁴ Se destacan las siguientes Interpretaciones Prejudiciales sobre la materia: Interpretación Prejudicial de 7 de julio de 2004, proferida dentro del proceso 40-IP-2004; Interpretación Prejudicial de 9 de marzo de 2005, proferida dentro del proceso 03-IP-2005; e Interpretación Prejudicial de 16 de noviembre de 2005, proferida dentro del proceso 167-IP-2005.



Ref. Expediente N° SD2025/0004095

- “1. El examen de registrabilidad se realiza de oficio. La Oficina Nacional Competente debe realizar el examen de registrabilidad así no se hubieren presentado oposiciones, o no hubiere solicitud expresa de un tercero.
2. El examen de registrabilidad es integral La Oficina Nacional Competente al analizar si un signo puede ser registrado como marca debe revisar si cumple con todos los requisitos de artículo 134 de la Decisión 486, y luego determinar si el signo solicitado encaja o no dentro de alguna de las causales de irreregistrabilidad consagradas en los artículos 135 y 136 de la misma norma.
3. En consecuencia con lo anterior y en relación con marcas de terceros, la Oficina Nacional Competente, así hubiera o no oposiciones, deberá revisar si el signo solicitado no encuadra dentro del supuesto de irreregistrabilidad contemplado en el artículo 136, literal a): es decir, debe determinar si es o no idéntico o se asemeja o no 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’ (Proceso 180-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 4 de diciembre de 2006, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena NC 1476, de 16 de marzo de 2007. Marca: ‘BROCHA MONA”).”

Por lo tanto, se advierte que la ausencia de oposición durante el trámite administrativo, su presentación con resultado desfavorable para el opositor o el desistimiento de la misma no significa la concesión automática de registro de un signo distintivo. Así, conforme lo anterior esta Dirección en cumplimiento de sus deberes legales y visto el Registro Nacional de Propiedad Industrial, se destaca que esta Dirección realizará un examen integral de la solicitud de registro con independencia del resultado de la oposición presentada.

Visto el Registro Nacional de Propiedad Industrial, se encontró la siguiente información relevante para el presente examen de registrabilidad:

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado	Vigencia
Nominativa	CONCRETARTE	PREFABRICADOS CONCRETARTE S.A.S.	16099166	10	19	Marca	Registrada	02 nov. 2026
Mixta	O - CALIZO CONCRETARTE	PREFABRICADOS CONCRETARTE S.A.S.	SD2024/0051840	12	11, 19, 40	Marca	Registrada	02 abr. 2035

Los signos comparados son los siguientes:

Signo solicitado	Signos opositores
	 



Ref. Expediente N° SD2025/0004095

	 CEMENTOS PROGRESO, CEMENTOS PROGRESO, CEMENTOS PROGRESO, CEMENTOS PROGRESO UGC, CEMENTOS PROGRESO UGC, CEMENTOS PROGRESO UGC, CEMENTOS PROGRESO UG, CAL PROGRESO, PROGRESO EN TODO LO QUE HACEMOS
--	---

Antecedentes
 CONCRETARTE, O - CALIZO CONCRETARTE

Jurisprudencia

Comparación entre signos mixtos

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:



Ref. Expediente N° SD2025/0004095

“(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 mercado⁵”.

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 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 registro⁶”.

⁵ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial. Proceso 78-IP-2019.

⁶ Ibidem

Ref. Expediente N° SD2025/0004095

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 mixtos y nominativos

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se ha pronunciado en repetidas ocasiones en relación con las reglas de comparación entre los signos mixtos y denominativos; para ello establece la importancia de identificar el elemento que prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, en cuanto a la marca mixta se refiere, si el denominativo o el gráfico.

Si de la marca mixta predomina el elemento gráfico sobre el denominativo, en principio no habría confusión entre las marcas, pudiendo coexistir en el mercado, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión. Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de acuerdo con las reglas para la comparación entre signos denominativos⁷.

En este punto es importante hacer hincapié frente a la protección integral de la marca mixta, pues esta *“es una unidad, en la cual se ha solicitado tanto el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”*⁸.

El Tribunal ha reiterado que, *“en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto”*⁹.

Volviendo al cotejo de los signos a comparar, tal como se dijo anteriormente, si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, el cotejo se debe analizar de acuerdo con las reglas de comparación para signos nominativos antes enunciadas.

Prevalencia del elemento nominativo

Volviendo al cotejo de los signos a comparar, tal como se dijo anteriormente, si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, el cotejo se debe analizar de acuerdo con las siguientes reglas de comparación para signos nominativos:

“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 (...)

⁷ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial. Proceso IP-14-2019.

⁸ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial. Proceso IP-56 de 2003.

⁹ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial. Proceso IP-26 de 1998.

Ref. Expediente N° SD2025/0004095

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 signos¹⁰.

Análisis comparativo frente a marcas opositoras

Dando lugar al análisis de registrabilidad del signo solicitado a registro, se tiene que este es de naturaleza mixta compuesto por un elemento gráfico alusivo a una figura geométrica en colores naranja y gris, acompañado de la denominación “CONCRETART”, destacada en caracteres estilizados acompañado de la expresión “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.

Se debe señalar que el elemento nominativo de los signos bajo análisis es el preponderante en sus conjuntos, por cuanto son las palabras las que causan mayor impacto en el consumidor por ser aquellas que usaría para pedir los productos protegidos con tales signos, dado que el elemento denominativo es el que tiene un grado de recordación más alto en la mente de consumidor y puede ser asociado a los productos que identifica, en mayor medida que el elemento gráfico. Así las cosas, corresponde realizar el estudio de conformidad con las reglas de cotejo para signos nominativos.

En este orden de ideas, dando aplicación a las reglas y criterios anteriormente mencionados se tiene que los signos en cuestión, analizados en su conjunto, no son confundibles entre sí. Ello en cuanto la única coincidencia entre los mismos recae en la expresión “PROGRESO”, la cual, 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.

Nótese que la expresión predominante en el signo solicitado a registro es “CONCRETART”, en cambio, en los signos opositores es CEMENTOS PROGRESO, SEGUIMOS CONSTRUYENDO PROGRESO, CONSTRUCTORES DE PROGRESO, CAL PROGRESO y PROGRESO EN TODO LO QUE HACEMOS, por lo cual no puede predicarse la confundibilidad entre los signos por la coincidencia en una partícula débil.

En síntesis, 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.

¹⁰ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial. Proceso 127-IP-2016

Ref. Expediente N° SD2025/0004095

Teniendo en cuenta que no existe similitud o identidad entre los signos confrontados capaz de generar riesgo de confusión o asociación, no viene al caso pronunciarnos sobre la relación entre los productos identificados por los mismos, en la medida en que el no cumplimiento de uno de los supuestos de hecho hace que el signo sea registrable.

Análisis comparativo frente a marcas halladas de oficio

Las marcas halladas de oficio son de naturaleza nominativa y mixta, compuestas por las expresiones CONCRETARTE, O - CALIZO CONCRETARTE, respectivamente. La marca mixta está compuesta por la expresión “O-CALIZO”, con especial énfasis gráfico en la letra “O”, y el término “CONCRETARTE” en posición subordinada.

Esta Dirección observa que es el elemento nominativo de los signos bajo análisis el preponderante en sus conjuntos, por cuanto son las palabras las que causan mayor impacto en el consumidor por ser aquellas que usaría para solicitar los productos y servicios protegidos por cada uno de ellos, el elemento denominativo es el que tiene un grado de recordación más alto en la mente de consumidor y puede ser asociado a los productos y servicios que identifica, en mayor medida que el elemento gráfico. Así las cosas, y teniendo en cuenta la naturaleza de los signos opositores, corresponde realizar el estudio de conformidad con las reglas de cotejo para signos nominativos.

En línea con lo anterior, esta Dirección encuentra que los signos enfrentados, después de un primer impacto general, son susceptibles de crear confusión. En efecto, al apreciarlos en conjunto CONCRETART Cimentamos progreso / CONCRETARTE, O - CALIZO CONCRETARTE se observa que son ortográfica y fonéticamente similares, comoquiera que el signo solicitado reproduce parte del elemento nominativo de las marcas previamente registradas, sin que la omisión de una vocal E al final y la adición de la expresión “Cimentamos progreso”, le otorguen mayor diferenciación y le permitan coexistir en el mercado sin causar riesgo de confusión. Lo anterior, en tanto que, al ser pronunciados generan un impacto sonoro similar en razón a la disposición de los fonemas utilizados.

Por otro lado, si bien es cierto que entre los signos cotejados existen obvias diferencias visuales entre sus elementos gráficos, que no se pueden desconocer, la latente similitud entre sus elementos nominativos es tal que impide el registro del signo solicitado, debido a que, en primera instancia el elemento nominativo es el que tiene un grado de recordación más alto en la mente de consumidor que el elemento gráfico, por lo que el consumidor utilizará las palabras para identificar y solicitar los productos y servicios en el mercado, y en segunda instancia, la variación en el elemento gráfico pero la permanencia en la similitud del elemento nominativo podría conducir al consumidor a la errónea interpretación de que se trata de una nueva imagen de la marca que ya conoce o de una nueva línea de productos o servicios.

Todo ello implicaría que el consumidor promedio no tendría la capacidad de distinguir entre uno y otro signo, o bien podría generar que los consumidores creen que están adquiriendo productos o servicios que comparten el mismo origen empresarial, y por ende, las mismas características, cuando en realidad se trata de empresarios distintos. Por lo tanto, los referidos signos no pueden coexistir en el mercado sin generar confusión en el consumidor respecto de su procedencia empresarial.

Teniendo en cuenta lo anterior, resulta necesario entrar a verificar la cobertura de los signos confrontados, en aras de establecer si se cumple con el segundo de los requisitos exigidos por la causal de irregistrabilidad en estudio.

Ref. Expediente N° SD2025/0004095

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

37: Servicios de construcción; servicios de instalación y reparación; extracción minera, perforación de gas y de petróleo.

Los signos confrontados identifican:

Expedientes	Productos y servicios
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.
SD2024/0051840	(11): Lavamanos; lavamanos de pedestal para cuartos de baño; pedestales para lavamanos; pies para lavamanos. (19): 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. (40): Fabricación por encargo de molduras de concreto.

Con base en los criterios de conexidad competitiva, especialmente los dispuestos por la IP-100 de 2018 por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, esta Dirección observa que en el presente caso se dan los siguientes presupuestos definitivos para concluir que hay relación o conexidad entre los productos que identifican los signos objeto de comparación, como se procede a explicar

Conexión competitiva entre la Clase 37 solicitada y la Clase 19 hallada de oficio

Frente a la marca citada de oficio en la clase 19 sobre productos de *Materiales de construcción no metálicos; tubos rígidos no metálicos para la construcción; asfalto, pez y betún; construcciones transportables no metálicas; monumentos no metálicos; 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*, la complementariedad se presenta con los servicios de la clase 37 del solicitante como servicios de construcción, reparación e instalación. En estos se vislumbra que existe una conexión estrecha y directa al tratarse de un producto cuyo uso requiere o necesita otro servicio. En este caso, un material destinado a la construcción puede ser complementario con el servicio de construcción y en ese mismo sentido, estar dirigido al mismo tipo de consumidor.

Con lo anterior, no resulta extraño que un empresario que se desempeña en un sector específico como el de materiales de construcción, busque ampliarlo a servicios de construcción, por lo que el consumidor fácilmente entenderá que quien se encarga de una serie de elementos ahora incursione en otro afín.

Conexión competitiva entre la Clase 37 solicitada y la Clase 11 hallada de oficio

Ref. Expediente N° SD2025/0004095

En el caso que nos ocupa, los servicios pretendidos en la Clase 37, se encuentran directamente relacionados con productos como *Lavamanos; lavamanos de pedestal para cuartos de baño; pedestales para lavamanos; pies para lavamanos* de la Clase 11 hallada de oficio, pues se trata de insumos propios de las actividades de construcción y remodelación.

Ello en tanto que, dadas las condiciones usuales y habituales del mercado, es dable para el consumidor medio considerar que el oferente de servicios de construcción que requieren un conocimiento previo en la compra y utilización de materiales para la construcción ofrezca en el mercado productos tales como los pretendidos a registro, en aras de ofrecer la prestación de un servicio completo.

Así, es altamente probable que el consumidor considere que estos productos y servicios pueden razonablemente provenir del mismo competidor, más cuando las configuraciones marcarias son tan cercanas.

Es importante precisar que, a mayor similitud de los signos, más distancia debe existir entre los productos y/o servicios que identifican, por lo que, tratándose de signos semejantes, no es posible su coexistencia en productos y servicios con tal cercanía.

Al darse tal circunstancia, el riesgo de asociación se incrementa hasta el punto de impedir el registro del signo solicitado, pues busca desempeñarse en un sector afín al del antecedente antes mencionado. La anterior coincidencia dentro del mercado generaría confusión indirecta, en tanto, el consumidor o adquirente de los productos distinguidos con una marca, podría confundir el origen empresarial de los mismos, es decir, los asocia por su procedencia o nacimiento, creyendo erróneamente que cierto producto proviene de una empresa, cuando no es así.

Así las cosas, un signo susceptible de acarrear riesgo de confusión frente a un signo previamente registrado o solicitado en registro estará incurso en la causal analizada siendo imposible por tanto acceder a su registro, toda vez que el ordenamiento protege tanto los derechos del titular del signo previamente registrado como los derechos de los usuarios y consumidores a escoger libremente y sin distorsiones los productos y servicios ofrecidos en el mercado.

Conclusión

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, respecto de los signos hallados de oficio.

En mérito de lo expuesto esta Dirección,

RESUELVE

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

ARTÍCULO 2. Negar el registro de la marca **CONCRETART CIMENTAMOS PROGRESO** (mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza¹¹, solicitada por **ASFALTART S.A.S.**, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

¹¹ 37: Servicios de construcción; servicios de instalación y reparación; extracción minera, perforación de gas y de petróleo.

Ref. Expediente N° SD2025/0004095

ARTÍCULO 3. Notificar a **ASFALTART S.A.S.**, solicitante del registro y a **CEMENTOS PROGRESO, SOCIEDAD ANÓNIMA**, opositora, 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 4. 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