

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 99281

Ref. Expediente N° SD2025/0015577

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 24 de febrero de 2025, la sociedad **PREFLEX S.A.S.**, solicitó el registro de la marca **RECOL CONSTRUCTOR ESTÁNDAR** (mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 2 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial N°1061 del 17 de marzo de 2025, la sociedad **SODIMAC COLOMBIA S.A.** presentó oposición al registro con fundamento en las causales de irregistrabilidad establecidas en los literales a) y h) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

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

*“(...) Es importante exponer casos resueltos en los que la Superintendencia ha establecido que la marca **CONSTRUCTOR Mixta** es semejante a otras marcas que incluyen la expresión **CONSTRUCTOR**, lo cual, si bien no es vinculante para la entidad, si es útil para conservar una línea argumentativa frente a la protección de la marca notoria **CONSTRUCTOR**.*

*(...) Se espera que la Dirección siga las posiciones citadas en estas resoluciones, comoquiera que se trata de marcas análogas que permiten aplicar los mismos criterios de confusión y de protección a favor de la marca notoria **CONSTRUCTOR**. Es deseable que las actuaciones de la Superintendencia sean consistentes y uniformes, en atención a la seguridad jurídica y la confianza legítima, principios rectores del Estado. Al respecto, la Corte Constitucional ha expresado:*

*(...) Dado que la marca solicitada **RECOL CONSTRUCTOR ESTÁNDAR Mixta** reproduce la marca **CONSTRUCTOR** se debe observar el criterio jurídico establecido en el Instructivo de Signos Distintivos sobre que no es posible aceptar la reproducción de una marca previamente protegida:*

“No es válido permitir el registro de una marca compleja que reproduce otra previamente registrada, bajo el argumento de que la segunda marca contiene elementos dicionales que le otorgan distintividad. Debe entenderse por reproducción, la total y exacta imitación del término, siempre que sobre éste exista exclusividad.”

iv. Grado de distintividad de la marca **CONSTRUCTOR e incidencia en la comparación**

*El grado de protección de las marcas notorias está relacionado con su grado de distintividad. La marca **CONSTRUCTOR** tiene una gran fuerza distintiva, ya que ha logrado fijarse en la mente del consumidor de los servicios asociados a la misma, quien al acudir al mercado los relaciona de forma exclusiva tanto a dichos productos, como al empresario que los produce y comercializa, situación que fue acreditada en el trámite de registro de la marca y en los trámites de notoriedad.*

¹ 2: Barnices; lacas; pinturas en colores; pinturas acrílicas; pintura hidrofugada; pintura impermeable; productos antiherrumbre; materias tintóreas; mordientes; resinas naturales en estado bruto; metales en hojas y en polvo para pintores, decoradores, impresores y artistas.

Ref. Expediente N° SD2025/0015577

(...) Aplicando los criterios comentados podemos afirmar que entre la marca solicitada en registro **RECOL CONSTRUCTOR ESTÁNDAR** y la marca **CONSTRUCTOR** existen semejanzas ortográficas, fonéticas y visuales que generan riesgo de confusión y asociación derivadas de la total reproducción que la marca solicitada hace de la marca notoria **CONSTRUCTOR**. Debe considerarse que el signo solicitado no incorpora elementos distintivos, nominativos o gráficos, que permitan al consumidor diferenciar la marca solicitada de la marca notoria.

(...) La similitud ortográfica se presenta en la medida que la marca solicitada reproduce la marca notoria **CONSTRUCTOR**. Las marcas coinciden en la expresión **CONSTRUCTOR**, elemento que predomina en la marca solicitada, y el único en la marca notoria. Las palabras “recol y estandar” no son suficientes para evitar el inminente riesgo de confusión y/o asociación para el consumidor.

En línea con lo anterior, la Dirección debe centrar su análisis en dos expresiones que son idénticas en las marcas que estamos comparando:

CONSTRUCTOR /// CONSTRUCTOR

Adicionalmente, ha sido posición de la Superintendencia el proteger las marcas contra la reproducción, cuando un tercero busca registra una expresión que ya ha sido registrada como marca:

(...) En línea con lo anterior, el signo **RECOL CONSTRUCTOR ESTÁNDAR** y la marca **CONSTRUCTOR** serán fácilmente confundidas en el mercado sin que el consumidor cuente con las herramientas necesarias para diferenciarlas. Esto ocurre en gran medida por las siguientes situaciones:

- ✓ El signo solicitado incorpora totalmente la marca notoria **CONSTRUCTOR**;
- ✓ El signo solicitado no agrega elementos distintivos relevantes;
- ✓ La marca **CONSTRUCTOR** busca participas en el sector de la venta de materiales de construcción, como lo son las pinturas, en donde es notoria la marca de mi representada;

En ese sentido, la marca solicitada **RECOL CONSTRUCTOR ESTÁNDAR** puede ser considerada como una derivación de la marca notoria **CONSTRUCTOR**. Ante la inminente cercanía ortográfica surge una errónea asociación o a la creencia que el signo solicitado es una nueva presentación de los servicios de **SODIMAC COLOMBIA S.A.**

Así las cosas, la marca solicitada **RECOL CONSTRUCTOR ESTÁNDAR** es percibida visualmente similar a la marca notoria **CONSTRUCTOR**, pues aquella la imita y reproduce, logrando que a simple vista el consumidor asocie la marca solicitada con la marca de mi representada. Es decir, el consumidor fácilmente confundirá los signos y el acto de elección que es espontáneo e inadvertido, se influirá radicalmente por las semejanzas existentes.

(...) En este caso no es necesario la ruptura del principio de la especialidad, ya que el signo solicitado **RECOL CONSTRUCTOR ESTÁNDAR** busca ingresar al sector de la construcción en donde la marca **CONSTRUCTOR** es notoriamente conocida:

PRODUCTOS SOLICITADOS SIGNO RECOL CONSTRUCTOR ESTÁNDAR	SERVICIOS QUE IDENTIFICA LA MARCA NOTORIA CONSTRUCTOR
2 Barnices; lacas; pinturas en colores; pinturas acrílicas; pintura hidrofugada; pintura impermeable; productos antiherrumbre; materias tintóreas; mordientes; resinas naturales en estado bruto; metales en hojas y en polvo para pintores, decoradores, impresores y artistas.	<u>Servicios de comercialización y venta de materiales de construcción</u> propios de la clase 35 Int, servicios de construcción, servicios de reparación, servicios de instalación, alquiler de máquinas de construcción y de herramientas, asesoría en el área de la construcción, remodelación y reparación correspondientes a la clase 37 Int, y Servicios de capacitación en el área de construcción, remodelación y reparación



Ref. Expediente N° SD2025/0015577

(...) Es razonable que un canal de venta especializado en materiales de construcción se ofrezcan pinturas con su propia marca. Como ejemplo de lo anterior, los almacenes CENTRO CORONA venden pinturas CORONA:



Por tanto, es razonable que un consumidor asuma que las pinturas **RECOL CONSTRUCTOR ESTÁNDAR** son un producto proveniente de los almacenes **CONSTRUCTOR**.

(...) Se concluye que existe conexidad competitiva entre los productos de la Clase 2 que busca identificar la marca **RECOL CONSTRUCTOR ESTÁNDAR** y los servicios que identifica la marca notoria **CONSTRUCTOR**, ya que las pinturas son ofrecidas por mi representada en sus establecimientos, es habitual que el mismo empresario que vende materiales de construcción ofrezca pinturas con su marca propia, son productos y servicios complementarios, pertenecen al mismo sector y circulan en el mismo canal comercial.

Dado que PREFLEX con su marca **RECOL CONSTRUCTOR ESTÁNDAR** pretende ingresar al mismo sector comercial de materiales de la construcción se genera riesgo de confusión y asociación. Por lo anterior, el consumidor fácilmente confundirá las marcas y el acto de elección que es espontáneo e inadvertido se influirá radicalmente por las semejanzas ortográficas y fonéticas reseñadas.

(...) En el caso bajo estudio, la concesión de la marca **RECOL CONSTRUCTOR ESTÁNDAR Mixta** implica un riesgo de uso parasitario frente a la marca **CONSTRUCTOR**, al imitar varios elementos de la marca de mi representada, ya que se evoca en el consumidor aquellas características positivas que ha acuñado la marca **CONSTRUCTOR** en la mente de los colombianos. En efecto la intención de uso parasitario es evidente, al apreciarse el interés del solicitante, en reproducir e imitar varios elementos visuales y ortográficos de la marca **CONSTRUCTOR** que la acompaña en el sector de los servicios relativos a la construcción y así pretende ingresar al mismo sector competitivo en el que esta se encuentra.

(...) Así las cosas, resulta claro e indiscutible que el signo **RECOL CONSTRUCTOR ESTÁNDAR** y la marca **CONSTRUCTOR** tienen más semejanzas que diferencias, lo que innegablemente genera un alto riesgo de confusión y asociación entre las marcas por parte de los consumidores. Al respecto, hay que considerar que el análisis comparativo entre dos marcas debe centrarse en las semejanzas y no en las diferencias, como ha sido tantas veces reiterado por la Doctrina y la Jurisprudencia, en los siguientes términos:

(...) De otra parte, existe conexión competitiva por el hecho que los productos y servicios corresponden al sector de la construcción. Las pinturas son un material de construcción, al igual que los demás productos de la construcción de la Clase 19. Uno de los productos que son objeto de comercialización en la Clase 35 son las pinturas y los artículos para pintar, evidenciando una conexión respecto del canal comercial. Frente a la Clase 35, aplica el criterio de razonabilidad y complementariedad, en los mismos términos expuestos en la causal de notoriedad.

Además, los servicios de la Clase 37 se vinculan con las pinturas en la medida que estas son requeridas como insumo para los servicios de construcción y remodelación.

Ref. Expediente N° SD2025/0015577

Por tanto, las pinturas de la Clase 2 son conexas con los productos y servicios de las Clases 19, 35 y 37 dado que tienen la misma finalidad de servir para la construcción y mejora de viviendas y por pertenecer al mismo género:

“Finalidad de los productos: *“En primer lugar, el hecho de que los productos posean finalidades idénticas o afines podría constituir un indicio de conexión competitiva entre ellos, pues tal circunstancia podría dar lugar a que se les hallase en el mismo mercado”.*

“Mismo género de los productos: *Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir”.*

*Por consiguiente, no sólo hay semejanzas de los signos, sino que existe conexidad competitiva entre los productos y servicios. En ese orden, se concluye que de coexistir en el mercado los signos generarían riesgo de confusión o asociación, toda vez, que el consumidor creerá erróneamente que los productos de la Clase 2 Internacional que se pretenden distinguir con el signo **RECOL CONSTRUCTOR ESTÁNDAR**, son una nueva línea de productos de mi representada”.*

Que, una vez efectuado el pago correspondiente a la solicitud de prórroga de términos o plazo adicional previsto en los artículos 146 y 148 de la Decisión 486, la sociedad **SODIMAC COLOMBIA S.A.** presentó el memorial acompañado de las pruebas destinadas a acreditar la notoriedad.

Que dentro del término concedido para tal efecto, la sociedad **PREFLEX S.A.S.**, dio respuesta a la oposición argumentando:

“(…) Si bien ambos signos comparten la palabra “Constructor”, la Marca Recol contiene dos elementos adicionales (“Recol” y “Estándar”) que alteran significativamente la percepción del consumidor. El componente “Recol”, al estar ubicado en posición destacada, de fácil lectura horizontal (colocada sobre botes de pintura, donde se utiliza), corto, sonoro y encerrado en recuadros azules, genera un mayor poder de recordación, lo cual reduce cualquier efecto fonético u ortográfico derivado de la coincidencia parcial con el signo oponente. Adicionalmente, el vocablo “Constructor” en la Marca Recol no aparece en mayúsculas, ni es el primer término del signo, ni predomina en el signo, lo cual desactiva su peso distintivo.

Adicionalmente, debe destacarse que la palabra “constructor” es considerada como un término débil y de uso común, con fuerza limitada de oposición, precisamente por su carácter evocativo respecto de productos y servicios del sector de la construcción. En relación con este asunto, el TJCA en el Proceso 42-IP-2017 explicó cual es el nivel de protección que tienen las marcas débiles o aquellas que cuentan con palabras de uso común en sus marcas:

(…) La palabra “constructor”, además de ser el único término presente en la marca opositora, constituye una expresión genérica de uso común dentro del sector de la construcción y productos relacionados, lo cual debilita significativamente su fuerza distintiva. En principio, este tipo de términos deben excluirse del cotejo marcario; sin embargo, cuando su exclusión impide realizar un análisis completo (como ocurre en este caso, en el que “CONSTRUCTOR” es el signo íntegro del oponente), puede admitirse su valoración con carácter excepcional, bajo el entendido de que su distintividad es mínima.

En este contexto, el análisis debe centrarse en el conjunto de los signos enfrentados y, sobre todo, en la percepción del consumidor relevante. En el mercado de pinturas, este consumidor no es uno desprevenido ni promedio, sino un consumidor selectivo,

Ref. Expediente N° SD2025/0015577

atento a los atributos técnicos de los productos como el tipo de superficie, el acabado, el rendimiento o la durabilidad, y que elige con base en información especializada, trayectoria de marca y origen empresarial. Bajo este estándar, resulta aún más evidente que el consumidor no se dejará llevar por la simple presencia del término “Constructor”, ya que este no cumple una función distintiva sólida, ni representa una fuente de origen clara.

(...) En síntesis, desde el punto de vista ortográfico y fonético la palabra “Constructor” es un término genérico y débil que, aun siendo el único elemento del signo opositor, carece de fuerza distintiva suficiente para impedir el registro de la Marca Recol. Conforme a los lineamientos de la SIC y del TJCA, la única manera en que un signo que contiene expresiones de uso común puede adquirir distintividad registrable es si se encuentra acompañado de elementos adicionales (gráficos o denominativos) que le otorguen identidad propia frente a otros signos en el mercado. Este es precisamente el caso del signo solicitado, que incluye las expresiones “Recol” y “Estándar”, así como una estructura visual compuesta que refuerza su carácter distintivo. Estas particularidades permiten que el consumidor, especialmente uno selectivo, pueda identificar el signo como una marca autónoma y diferenciada, sin que se configure riesgo de confusión ni de asociación con el signo opositor.

Cotejo conceptual

Desde el punto de vista conceptual, los signos en conflicto no generan una evocación idéntica ni semejante que permita suponer riesgo de confusión o asociación. Si bien ambos contienen el término “Constructor”, este no transmite una idea distintiva ni original, sino una noción genérica vinculada al mundo de la construcción y/o a los productos que se comercializan con una buena relación costo/beneficio, que carece de fuerza conceptual autónoma en el entorno marcario. La Marca Constructor, al estar compuesta únicamente por dicha palabra, no transmite un mensaje específico ni diferenciado, más allá de su relación evidente con materiales o servicios de construcción.

En cambio, la Marca Recol se estructura en torno a:

a. *Una **palabra de fantasía** (Recol), que es carente de significado directo en el lenguaje común, lo que le confiere un alto grado de distintividad. Esta denominación ha sido posicionada comercial y técnicamente como un signo asociado por el consumidor con productos del segmento de pinturas, recubrimientos y acabados, dentro de un universo conceptual propio y diferenciado.*

b. *Un concepto comercial y técnico propio, que el consumidor asocia con productos del segmento de pinturas, recubrimientos y acabados. La inclusión del término “Estándar”, además, refuerza una idea de funcionalidad y uso generalizado en contextos de obra o mantenimiento, ajena al universo conceptual de la marca opositora.*

(...) En el caso de la Marca Recol, la inclusión de elementos denominativos y visuales claramente diferenciadores otorgan al signo solicitado una identidad fonética, conceptual y visual sólida, suficiente para excluir cualquier posibilidad de riesgo de confusión o asociación. El diseño del signo está concebido para comunicar un mensaje funcional y técnico, propio del mercado de pinturas, sin generar vínculo alguno con la Marca Constructor.

(...) En el caso concreto, la Marca Recol cuenta con una trayectoria propia, una identidad distintiva y opera en un mercado claramente diferenciado, por lo que no se configura ninguno de los supuestos que justificarían una limitación a su registro:

a) *Riesgo de confusión.*

Independientemente de la notoriedad de la Marca Constructor, los argumentos

Ref. Expediente N° SD2025/0015577

expuestos en el acápite 3.1 relativos a la inexistencia de riesgo de confusión entre los signos enfrentados siguen plenamente aplicables. Las diferencias conceptuales, gráficas y denominativas, así como la especialización del mercado de pinturas en el que opera la Marca Recol, permiten concluir que no existe posibilidad real de que el consumidor asocie erradamente el signo solicitado con el origen empresarial del signo opositor. Por tanto, aun bajo el estándar reforzado aplicable a marcas notorias, no se configura el riesgo de confusión exigido por el literal h) del artículo 136 de la Decisión 486.

b) Riesgo de asociación.

De igual forma, el reconocimiento de la notoriedad de la Marca Constructor no desvirtúa los argumentos desarrollados en el acápite 3.1 sobre la inexistencia de riesgo de asociación. La trayectoria independiente de Preflex y el posicionamiento consolidado de la Marca Recol permiten descartar razonablemente que el consumidor relevante perciba un vínculo económico, empresarial o comercial entre ambas marcas. En consecuencia, no puede considerarse que el signo solicitado induzca al público a creer que entre ambos signos existe alguna conexión. A lo anterior debe sumarse que Sodimac no utiliza la Marca Constructor para diferenciar pinturas ni revestimientos.

c) Riesgo de dilución

*El registro de la Marca Recol no conlleva riesgo de dilución para la Marca Constructor, toda vez que el signo solicitado **no debilita ni interfiere con la capacidad distintiva** del signo oponente y más teniendo en cuenta que Sodimac comercializa pinturas bajo otras marcas distintas a la Marca Constructor y que no comercializa pinturas ni revestimientos*

La Marca Recol no busca competir por el mismo posicionamiento, no usa elementos visuales que evoquen a la Marca Constructor y, además, la Marca Recol cuenta con una identidad y público propio que no permite que no afecta el posicionamiento de mercado de la Marca Constructor en ninguna medida.

d) Riesgo de uso parasitario.

*Finalmente, no puede hablarse de uso parasitario, ya que no existe aprovechamiento injustificado del prestigio de la Marca Constructor. La Marca Recol se apoya en su propia reputación y trayectoria en el mercado de pinturas, sin depender en modo alguno de la imagen o reconocimiento de Sodimac. Preflex **nunca ha pretendido utilizar la Marca Constructor, ni de manera directa ni indirecta, para posicionar sus productos**, y ha invertido de forma sostenida en el desarrollo de su propio portafolio marcario. Cuenta con*

(...) En esta medida, los productos de la clase 2 comercializados bajo la Marca Recol como pinturas, lacas y recubrimientos no son sustituibles por los productos o servicios ofrecidos bajo la Marca Constructor, ni viceversa, ya que satisfacen necesidades distintas, tienen usos técnicos diferentes, y no compiten funcionalmente entre sí. La pintura no reemplaza herramientas, materiales de construcción o servicios de instalación; su finalidad es decorativa o protectora, mientras que los productos amparados por la Marca Constructor tienen propósitos estructurales, logísticos o comerciales.

(...) Tampoco se configura una relación de complementariedad entre los productos de la Clase 2 comercializados bajo la Marca Recol y los bienes o servicios ofrecidos bajo la Marca Constructor, ya que el uso de pinturas, lacas o recubrimientos no presupone ni exige necesariamente la adquisición o utilización de los productos o servicios identificados con dicho signo, ni viceversa. Existen numerosos ejemplos de edificaciones e infraestructuras como bodegas industriales, estructuras metálicas expuestas, instalaciones provisionales o edificaciones en obra gris destinadas a vivienda o uso comercial en las que no se emplea pintura como parte esencial del

Ref. Expediente N° SD2025/0015577

proceso constructivo o del producto final.

(...) En cuanto al criterio de razonabilidad competitiva, no resulta razonable que el consumidor asuma que los productos identificados con la Marca Recol provienen del mismo origen empresarial que los bienes o servicios ofrecidos bajo la Marca Constructor. En la realidad del mercado colombiano, como se dijo anteriormente el consumidor no asocia la Marca Constructor con pinturas o recubrimientos, sino con servicios y productos generales para la construcción, mientras que la Marca Recol ha consolidado su propio posicionamiento en el sector de pinturas, con identidad visual y trayectoria independiente. Además, los signos confrontados son sustancialmente distintos tanto en su composición denominativa como gráfica (sobre lo cual se profundizará más adelante), lo que refuerza la idea de que el público no los percibe como provenientes del mismo origen empresarial”.

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 servicios identificados por la marca solicitada a registro y la previamente solicitada o registrada³.

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:

Ref. Expediente N° SD2025/0015577

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 h) 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:

h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario”.

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 se presente como una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial de un signo notoriamente conocido, cualesquiera sean los productos o servicios identificados por los signos.

El segundo supuesto de hecho se refiere a la capacidad que el uso del signo solicitado tuviere para generar riesgo de confusión o de asociación con el titular del signo notorio o sus productos o servicios, o si dicho uso se configurare como un aprovechamiento injusto de la reputación del signo notorio o causare una dilución de su capacidad distintiva, o su valor comercial o publicitario.

Así, es necesario determinar el alcance de cada uno de los supuestos contemplados en la norma a fin de proceder al estudio de la causal de irregistrabilidad en cuestión.

Reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción

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° SD2025/0015577

La causal de irregistrabilidad en estudio protege al signo notorio frente a actos de reproducción⁴, imitación⁵, traducción⁶, transliteración⁷ o transcripción⁸, total o parcial, que frente al mismo pretendan efectuarse por parte de terceros.

En cuanto a la comparación de los signos, cuando uno es notorio la identidad o semejanza debe ser analizada a la luz de los criterios reiteradamente establecidos por la doctrina y la jurisprudencia. Así, es necesario verificar la naturaleza de los signos enfrentados a fin de determinar la regla comparativa pertinente al caso concreto, teniendo en cuenta además que la calidad de notorio que el signo opositor ostentare y el grado de notoriedad acreditado frente al mismo, así como su capacidad distintiva intrínseca, influyen directamente en la comparación de las marcas, toda vez que cuando se trata de signos notorios, el examen comparativo está revestido de una mayor rigurosidad en atención a dicha calidad y su especial protección.

Signo notorio

La definición legal del signo notorio se encuentra en el artículo 224 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que establece:

“Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido”.

De acuerdo con la definición del Diccionario de la Lengua Española, la característica de notorio se predica de algo que es público y sabido por todos, además de claro y evidente⁹. En efecto, la calificación de notorio de un objeto o una persona está estrechamente ligada al sentimiento generalizado de que dicho objeto o persona son ampliamente conocidos por un sector determinado.

Para referirse a un signo notorio es preciso determinar que el uso amplio y generalizado por parte de su titular se ha traducido en la exteriorización de aquel dentro del público consumidor, de tal manera que es fácilmente reconocido y recordado por el consumidor que ha tenido contacto con los productos o servicios identificados por el signo, o por los consumidores potenciales, es decir aquellos que si bien no han adquirido los productos o servicios, saben que se ofertan bajo dicho signo y les endilgan alguna calidad o característica, ya inferida por otro consumidor o gracias a asociaciones derivadas de la información de dichas calidades o características dada mediante la amplia y constante publicidad del signo.

⁴ Reproducir. 1. tr. Volver a producir o producir de nuevo. U. t. c. prnl. 2. tr. Volver a hacer presente lo que antes se dijo y alegó. 3. tr. Sacar copia, en uno o en muchos ejemplares, de una obra de arte, objeto arqueológico, texto, etc., por procedimientos calcográficos, electrolíticos, fotolitográficos o mecánicos y también mediante el vaciado.

⁵ Imitar. (Del lat. imitāri). 1. tr. Ejecutar algo a ejemplo o semejanza de otra cosa. 2. tr. Dicho de una cosa: Parecerse, asemejarse a otra. 3. tr. Hacer o esforzarse por hacer algo lo mismo que otro o según el estilo de otro. Tomado de Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española [En línea]. Vigésima Segunda Edición. Disponible en www.rae.es.

⁶ Traducir. (Del lat. traducĕre, hacer pasar de un lugar a otro). 1. tr. Expresar en una lengua lo que está escrito o se ha expresado antes en otra. 2. tr. Convertir, mudar, trocar. 3. tr. Explicar, interpretar. Tomado de Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española [En línea]. Vigésima Segunda Edición. Disponible en www.rae.es.

⁷ Transliterar. (De trans- y el lat. littĕra, letra). 1. tr. Representar los signos de un sistema de escritura mediante los signos de otro. Tomado de Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española [En línea]. Vigésima Segunda Edición. Disponible en www.rae.es.

⁸ Transcribir. (Del lat. transcribĕre). 1. tr. copiar (ll escribir en una parte lo escrito en otra). 2. tr. transliterar. 3. tr. Representar elementos fonéticos, fonológicos, léxicos o morfológicos de una lengua o dialecto mediante un sistema de escritura. Tomado de Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española [En línea]. Vigésima Segunda Edición. Disponible en www.rae.es.

⁹ Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española [En línea]. Vigésima Segunda Edición. Disponible en www.rae.es.

Ref. Expediente N° SD2025/0015577

Sector pertinente

En concordancia con lo anterior, el artículo 230 de la Decisión 486 incluye dentro del sector pertinente para determinar si un signo es notorio; los siguientes:

“a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique;

b) las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o

“c) los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique”.

Y añade que:

“para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido dentro de cualquiera de los sectores referidos en los literales anteriores”.

Criterios para determinar la notoriedad

A fin de determinar la notoriedad de un signo distintivo según el mismo sea reconocido como tal dentro del sector pertinente la Decisión 486 establece en su artículo 228 una serie de criterios que, sin ser taxativos, fijan pautas que guían al examinador en el análisis de notoriedad, así:

“Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores:

a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro;

b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro;

c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique;

d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique;

e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección;

f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;

g) el valor contable del signo como activo empresarial;

h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o,

Ref. Expediente N° SD2025/0015577

i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección;

j) los aspectos del comercio internacional; o,

k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero”.

De acuerdo con lo anterior, para poder determinar la notoriedad de un signo distintivo, es preciso que se haya difundido dentro de un territorio y durante un tiempo determinado, toda vez que la única manera de lograr el reconocimiento de un signo distintivo es por medio de su difusión, lo cual implica la identificación de un ámbito temporal y territorial.

Por lo demás, resulta importante resaltar que los criterios normativos permiten que las pruebas aportadas estén referidas a territorio extranjero, pero deben ir dirigidas a demostrar el conocimiento del signo entre los miembros del sector pertinente de cualquiera de los países miembros de la Comunidad Andina.

Prueba de la notoriedad

De conformidad con lo expuesto hasta acá, quien alega notoriedad asume la carga de probar por los medios probatorios conducentes, pertinentes y útiles, la calidad de notoria de la marca de conformidad con la definición, y criterios ya vistos en los artículos 229, 228 y 230 de la Decisión 486.

Identidad o Semejanza de los signos

La semejanza de los signos puede derivarse de alguno o todos de los siguientes aspectos: Conceptual, ortográfico, fonético y visual.

Existirá semejanza conceptual cuando los dos signos evoquen una idea idéntica o semejante.

La similitud ortográfica se presenta por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión.

Por su parte la visual puede ser entendida como ortográfica, pero es principalmente referida a los signos figurativos o esencialmente visibles.

La semejanza fonética se presenta por coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso, para determinar una posible confusión.

El riesgo de confusión o de asociación

El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor adquiera un producto o servicio pensando que está adquiriendo otro (confusión directa), o que adquiera un producto o servicio pensando que éste tiene un origen empresarial distinto al que realmente vincula (confusión indirecta).

Por su parte el riesgo de asociación se presenta cuando a pesar de no existir confusión se vincula económica o jurídicamente a uno y otro oferente de los productos o servicios identificados por las marcas respectivas.

Ref. Expediente N° SD2025/0015577

Aprovechamiento injusto del prestigio del signo notorio

El aprovechamiento injusto del prestigio de una marca notoria se presenta cuando un competidor hace un uso parasitario de la marca, valiéndose de la imagen positiva que esta transmite, aunque la acción se realice sobre productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.

El uso parasitario está ligado a la función publicitaria de la marca, pero se diferencia del riesgo de dilución en que la finalidad del competidor parasitario es únicamente un aprovechamiento de la reputación, sin necesidad de presentar un debilitamiento de la capacidad distintiva de la marca notoriamente conocida.

Dilución de la fuerza distintiva del signo notorio

Sobre este tema el Tribunal de Justicia Andino ha dicho¹⁰ que el riesgo de dilución se presenta cuando el uso de otros signos idénticos o similares cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva y la percepción o imagen positiva que el consumidor tiene del signo notoriamente conocido, aunque se use para productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los cuales ampara el signo notoriamente conocido.

La posibilidad de dilución de la fuerza distintiva existe en aquellos signos que son intrínsecamente distintivos, siendo un factor para considerar que sean únicos en el registro de la propiedad industrial, es decir que no hay un signo igual registrado en relación con ningún otro tipo de productos o servicios. En tal caso, de concederse un signo parecido al notorio, ese carácter de exclusividad que tenía el signo notorio en el registro podría perderse.

Al respecto señala el autor F.G. JACOBS: *“La esencia de la dilución en este sentido clásico es que la difuminación del carácter distintivo de la marca implica que ésta ya no provoca la asociación inmediata con los productos para los que está registrada y es usada. Así pues, citando de nuevo a Schechter, «por ejemplo, si se autorizan restaurantes Rolls Royce, cafeterías Rolls Royce, pantalones Rolls Royce y caramelos Rolls Royce, en diez años ya no existirá la marca Rolls Royce»¹¹”.*

Es importante mencionar que la jurisprudencia norteamericana ha tratado el tema de la dilución de signos con un alto grado de notoriedad, especificando dos variantes de dicha situación, la dilución por empañamiento y la dilución por degradación, explicando estos dos conceptos de forma gráfica, tal y como se transcribe a continuación:

“(…) Suponga que un restaurante de lujo se llama “Tiffany”. Existe muy poco riesgo que el público consumidor considere pensar que está celebrando negocios con una sección de las tiendas de joyas “Tiffany” si estos [es decir el público] se vuelven clientes regulares del restaurante. Pero, cuando los consumidores ven al lado el nombre “Tiffany” ellos puede que piensen tanto en el restaurante como la joyería, y si es el caso la eficacia del nombre en identificar la tienda se verá deteriorada. Los consumidores tendrán que pensar mucho más – incurrir como si fuese un mayor costo de imaginación – en reconocer el nombre como el nombre de la tienda...][...Así que “blurring” [empañamiento] es una forma de dilución.” (TY Inc. V. Ruth Perryman; 2002)”

¹⁰Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 108 IP-2006 marca KRISTAL ESSENCE

¹¹CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL. S.R. F.G. JACOBS presentadas el 10 de julio de 2003 (1) Asunto C-408/01 Adidas-Salomón AG and Adidas Benelux BV contra Fitnessworld Trading Ltd.

Ref. Expediente N° SD2025/0015577

“(…) Ahora suponga que el restaurante que adopta el nombre “Tiffany” es en realidad un local de striptease. Nuevamente y sin duda con mayor certeza que en el caso previo, los consumidores no pensarán que hay relación de propiedad entre el local de striptease y la tienda de joyas. Pero debido a la inveterada tendencia de la mente humana en proceder por asociación, cada vez que piensen en la palabra “Tiffany” su imagen de la tienda lujosa se verá degradada por la asociación de la palabra con el local de striptease¹²”.

Cabe destacar el pronunciamiento que sobre este punto ha efectuado el Abogado General del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, el señor Niilo Jääskinen:

“Tanto en derecho comunitario como en los Estados Unidos, el concepto de protección frente a la dilución se refiere específicamente a dos fenómenos:

Protección frente a la difuminación y frente al deterioro. La protección frente a la difuminación (o dilución en sentido estricto) se da contra los usos que entrañan el riesgo de que la marca pierda su carácter distintivo y, con él, su valor. La protección frente al deterioro significa protección contra usos que ponen en peligro la protección de la marca¹³”.

Aprovechamiento del valor comercial o publicitario del signo notorio

Se presenta un aprovechamiento del valor comercial o publicitario de la marca notoria, cuando un tercero a fin de ahorrar los gastos de posicionamiento de su propia marca, utiliza un signo semejante o idéntico, en relación con productos y/o servicios distintos a los que vienen siendo protegidos por la marca notoria, buscando que se transfiera a sus productos y/o servicios la imagen y el mensaje positivo de la misma.

Al respecto la Tercera Sala de Recurso de la EUIPO ha sostenido:

“La capacidad de una marca renombrada de trasladar la imagen determinada de un producto o servicio a otro producto o servicio confiere a terceras personas un interés por aprovecharse del valor comercial de tal renombre, en la medida en que esta utilización de la marca renombrada para productos o servicios diferentes para facilitar la promoción comercial de éstos”.

Acervo probatorio

La sociedad **SODIMAC COLOMBIA S.A.** allegó las siguientes pruebas:

- Certificación emitida por el revisor fiscal Juan Sebastián Rojas Villar designado por PWC y su anexo.
- Certificación suscrita por Natalia Milena Velasco Jefe de marca CONSTRUCTOR.
- Certificación suscrita por Felipe Venegas Subgerente Comercial de CONSTRUCTOR.
- Certificación de Libardo Rojas Cetina Coordinador de Mercadeo.
- Estudio Tracking de Marca Imagen y posicionamiento elaborado por GFK del 2024.
- Certificación expedida por Felipe Armijo Country manager de GFK Chile.
- Certificación expedida por Interpublic Colombia S.A.S. sobre las campañas publicitarias.
- Certificación de la agencia Traffic Studio.
- Certificación de la agencia publicitaria DI PAOLA NO LINES COLOMBIA SAS.
- Certificación de la agencia PROXIMITY COLOMBIA S.A.S.
- Certificación de la agencia INTERPUBLIC COLOMBIA S.A.S. sobre inversión en

¹²TY Inc. v. Ruth Perryman; 2002

¹³Asunto C-323/09 Interflora Inc Interflora British Unit contra Marks & Spencer plc Flowers Directs Online Limited.

Ref. Expediente N° SD2025/0015577

publicidad.

- Certificación de la agencia SOMOS TRES S.A.S.
- Certificación de Radiopolis.
- Certificación de CARACOL PRIMERA CADENA RADIAL COLOMBIANA.
- Informe de la Feria de la Capacitación que se llevó a cabo en agosto de 2024.
- Presentación con los eventos digitales y campañas realizadas en los años 2023 a 2025.
- Presentación con publicaciones de medios de comunicación recopiladas por la agencia MODUM
- Campaña Cambiatón de botas mayo a julio de 2023.
- Campaña Temporada de herramientas de noviembre a diciembre de 2023.
- Campaña Cambiatón de botas mayo a julio de 2024.
- Campaña Herramientas de mayo a julio de 2024.
- Certificación ISO 14001:2015
- Certificado de conformidad PR2-100601.
- Certificado de conformidad PR1-100706.
- Reconocimiento del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
- Catálogo electricistas de mayo de 2023.
- Presentación uso marca CONSTRUCTOR en Tiendas.
- Capturas de pantalla y enlaces.
 - o <https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/tiendas/constructor/?store=constructor>
 - o <http://www.granferiadecapacitacion.com/>
 - o <https://viewer.ipaper.io/homecenter/colombia/constructor/2023/electricista/>
 - o <https://viewer.ipaper.io/homecenter/colombia/constructor/2023/botas-2023/>
 - o <https://viewer.ipaper.io/homecenter/colombia/constructor/2023/herramientas2023/>
 - o <https://viewer.ipaper.io/homecenter/colombia/constructor/2023/seguridadindustrial-2023/>
 - o <https://viewer.ipaper.io/homecenter/colombia/constructor/2023/terminaciones/>
 - o <https://viewer.ipaper.io/homecenter/colombia/constructor/2023/catalogoherramientas-constructor-colombia/?page=1>
 - o <https://viewer.ipaper.io/homecenter/colombia/constructor/2024/mantenimientoreparacion-enero/>
 - o <https://viewer.ipaper.io/homecenter/colombia/constructor/2024/construccion-yremodelacion/>
 - o <https://viewer.ipaper.io/homecenter/colombia/constructor/2024/botas2024/?page=1>
 - o <https://viewer.ipaper.io/homecenter/colombia/constructor/2024/seguridadindustrial-2024/>
 - o <https://viewer.ipaper.io/homecenter/colombia/constructor/2024/herramientasconstructor-2024/?page=1>
 - o <http://www.pwc.com/co>
 - o <http://www.homecenter.com.co/>
 - o <http://www.trf-s.com>
 - o <https://www.elpais.com.co/colombia/entregan-casas-nuevas-a-88-personas-en-yumbo-valle-del-cauca.html>
 - o <https://maestros.com.co/buenas-practicas/construir-suenos-y-proyectos-de-hogar/>
 - o <https://elnorte.com.co/index.php/2023/12/01/mas-de-200-jovenes-en-barranquilla-recibieron-formacion-gratuita-en-el-sector-de-la-construccion/>
 - o https://a.eprensa.com/view_pdf.php?sid=11957&cid=1268338823
 - o <https://www.semana.com/hablan-las-marcas/articulo/por-fin-casa-propia-asi-funciona-el-programa-que-garantiza-un-techo-digno-a-familias-vulnerables-en-colombia/202452/>
 - o https://p.hallon.es/view_pdf.php?sid=11956&cid=1271968572
 - o <http://www.tuv.com/co/>

Ref. Expediente N° SD2025/0015577

- o <http://www.modum.com.co>
- o <http://www.cmrpuntos.com.co>

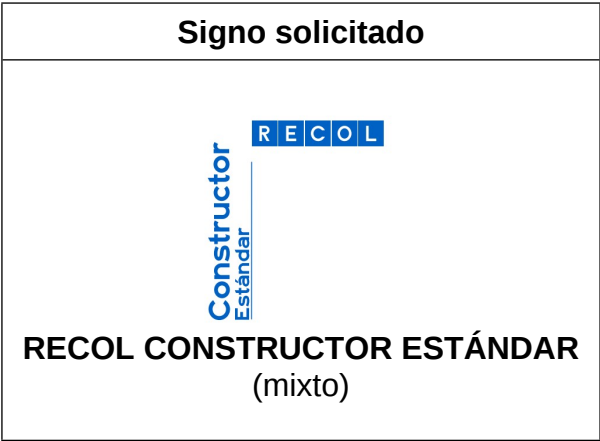
Estudio de registrabilidad del signo solicitado

Análisis de la causal de irregistrabilidad establecida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 - Confundibilidad con marcas previamente registradas

La marca opositora es la siguiente:

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado	Vigencia
Mixta	CONSTRUCTOR	SODIMAC COLOMBIA S.A.	SD2017/0071996	11	19, 35, 37	Marca	Registrada	25 jun. 2029

Los signos comparados son los siguientes:



El signo solicitado a registro es de naturaleza mixta está conformado en la parte superior derecha por la expresión “**RECOL**” en letras mayúsculas blancas, cada letra dentro de un recuadro azul dispuesto en línea horizontal. A la izquierda, en posición vertical, aparece la expresión “Constructor Estándar” en color azul, con “Constructor” en tipografía más destacada y “Estándar” debajo en menor tamaño. Ambos elementos están separados por una línea vertical azul que parte desde la base del texto hasta la altura del conjunto gráfico superior, sobre un fondo de color blanco.



Por su parte, la marca opositora es de naturaleza mixta y está compuesta por la expresión “**CONSTRUCTOR**” en letras mayúsculas de color negro, con una tipografía de trazo grueso y uniforme, sobre un fondo rectangular de color amarillo.

Reglas jurisprudencia y doctrinal aplicable a la comparación de marcas

Comparación entre marcas mixtas



Ref. Expediente N° SD2025/0015577

Como ocurre en el presente caso, al realizar el cotejo entre signos de carácter mixto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado¹⁴:

“a) Si en los signos mixtos predomina el elemento nominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos¹⁵:

(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 como 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 por ejemplo tenemos el lexema **deport** en: **deport-e**, **deport-ivo**, **deport-istas**, **deport-ológico**.*

Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición.

(...)

(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 mercado.

b) Si resultare que el elemento característico de los signos mixtos es el gráfico, se deben utilizar las reglas de comparación para los signos puramente gráficos o figurativos, según sea el caso¹⁶:

(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 que 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

¹⁴ TJCA, Proceso 218-IP-2019.

¹⁵ Ver Interpretación Prejudicial 472-IP-2015 de 10 de junio de 2016.

¹⁶ En la Interpretación Prejudicial 524-IP-2016 de 12 de junio de 2017, el TJCA recogió las siguientes definiciones:

El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo.

El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa.

Los colores: 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 registro.

Ref. Expediente N° SD2025/0015577

la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro¹⁷".

c) Si al realizar la comparación se determina que en los signos mixtos predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a confusión entre los signos, pudiendo estos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión¹⁸".

Comparación entre signos mixtos y nominativos

De otra parte, al efectuarse la comparación entre un signo denominativo y uno mixto, para lo cual debemos tener en cuenta los siguientes criterios, expuestos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina¹⁹:

- 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 (...).

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.

¹⁷ Ver Interpretación Prejudicial 161-IP-2015 del 27 de octubre de 2015.

¹⁸ Ver Interpretación Prejudicial 106-IP-2015 de 20 de julio de 2015.

¹⁹ TJCA, Proceso N° 224-IP-2015.

Ref. Expediente N° SD2025/0015577

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 (...) ²⁰.

Análisis comparativo

De conformidad con las reglas de cotejo marcario relativas a la impresión de conjunto, al examen sucesivo y a la perspectiva del consumidor promedio, esta Dirección considera que el signo solicitado **RECOL CONSTRUCTOR ESTÁNDAR** y el signo opositor **CONSTRUCTOR**, no son similarmente confundibles. Lo anterior, en razón a que en la apreciación global de los signos se advierte que el elemento que concentra la fuerza distintiva del signo solicitado es la expresión **RECOL**, el cual se presenta en bloque con disposición gráfica propia, mientras que en la marca opositora el foco recae íntegramente en el vocablo **CONSTRUCTOR** que aparece destacado sobre un rectángulo amarillo.

Asimismo, es pertinente señalar que la expresión **CONSTRUCTOR** posee escasa fuerza distintiva en el sector, pues alude de manera directa o por lo menos evocativa a actividades, productos o servicios de construcción. En consecuencia, dicho término no es apropiable de forma exclusiva por un solo agente del mercado y su potencial para generar confusión resulta limitado.

Esta lectura se refuerza con lo indicado en el acto de concesión del signo opositor, en el que se precisó que no se confieren derechos exclusivos sobre la palabra considerada aisladamente, sino sobre el conjunto marcario, de modo que la protección de la opositora se concentra en su configuración gráfica compuesta por tipografía, encuadre y fondo amarillo, y no en el vocablo común constructor:

ARTÍCULO SEGUNDO: Conceder el registro de:

Marca Mixta

CONSTRUCTOR

No se conceden derechos exclusivos sobre la expresión individualmente considerada, sino sobre el conjunto marcario.

Precisado lo anterior, y considerando la naturaleza de los signos en cotejo y dejando de presente que por regla general es el elemento denominativo el preponderante en estos, por cuanto son las palabras las que usaría el consumidor para demandar los productos identificados con los signos, en los planos ortográfico y fonético los signos producen impresiones distintas debido a que **“RECOL CONSTRUCTOR ESTÁNDAR”** se compone de tres palabras e inicia con la expresión **RECOL**, lo que crea una configuración y una longitud que se apartan del único vocablo **CONSTRUCTOR**. Además, la distribución acentual **RE-COL** y **es-TÁN-dar** contrasta con **cons-truc-TOR**, de suerte que cambian ritmo y cadencia. Por consiguiente, la divergencia simultánea en grafía y en sonoridad impide considerar a los signos como similares.

En cuanto al plano conceptual, el signo solicitado comunica la idea de una línea o categoría ligada a la casa **RECOL**, mientras que la opositora proyecta la noción genérica de “constructor”. Así, el público percibe al primero como marca con origen empresarial definido y al segundo como conjunto gráfico de otro origen empresarial centrado en una expresión de significado común.

Por otra parte, aun si se determina que el componente gráfico es el predominante, el resultado sería el mismo y no habría riesgo de confusión entre los signos debido a que

²⁰ FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos, Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons, Primera Edición, 2001, pág. 256

Ref. Expediente N° SD2025/0015577

las composiciones difieren en arquitectura (vertical vs. horizontal), en jerarquías tipográficas (bloques y columnas frente a una palabra en recuadro), en cromática (azules y blanco frente a negro sobre amarillo) y, sobre todo, no suscitan la misma idea o concepto. Estas divergencias visuales y conceptuales impiden que el consumidor atribuya un origen común.

Por consiguiente, considerando la debilidad del término “**CONSTRUCTOR**”, la concesión en conjunto, es decir, que su protección recae en el conjunto y no en la palabra aislada, y las diferencias denominativas y gráficas descritas, esta Dirección concluye que no se configura riesgo de confusión ni de asociación respecto de la procedencia empresarial.

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 y/o servicios identificados por los mismos.

Análisis de la causal de irregistrabilidad contenida en el literal h) del artículo 136 de la Decisión 486 - Notoriedad del signo distintivo opositor

La sociedad opositora **SODIMAC COLOMBIA S.A.**, alega la notoriedad del siguiente signo:

Signo	Cobertura
The image shows the word "CONSTRUCTOR" in a bold, black, sans-serif font. Above the word is a yellow rectangular box with the word "CONSTRUCTOR" in black, bold, sans-serif font. Below the word is the text "(mixto)" in a smaller, black, sans-serif font.	<i>“Servicios de comercialización y venta de materiales de construcción propios de la clase 35 Int, servicios de construcción, servicios de reparación, servicios de instalación, alquiler de máquinas de construcción y de herramientas, asesoría en el área de la construcción, remodelación y reparación correspondientes a la clase 37 Int, y Servicios de capacitación en el área de construcción, remodelación y reparación” de la clase 41 Int”.</i>

Pronunciamientos previos

Es de anotar que esta Dirección, ya había reconocido la notoriedad de la marca **CONSTRUCTOR** (mixta), a través de los siguientes pronunciamientos:

- Mediante la Resolución N°45339 del 28 de junio de 2018, expediente SD2017/0043925, se reconoció la notoriedad de la marca **CONSTRUCTOR** (Mixto) para identificar “servicios de comercialización y venta de materiales de construcción, servicios de construcción, servicios de reparación, servicios de instalación, alquiler de máquinas de construcción y de herramientas, capacitación y asesoría en el área de la construcción, remodelación y reparación”, por el periodo comprendido entre 2013 y septiembre de 2017.
- Mediante la Resolución N°28183 del 10 de mayo de 2021, expediente No. SD2020/0033839, se extendió la notoriedad de la marca **CONSTRUCTOR** (mixta), para identificar “servicios de comercialización y venta de materiales de construcción propios de la clase 35 Int; servicios de construcción, servicios de reparación, servicios de instalación, alquiler de máquinas de construcción y de herramientas, asesoría en el área de la construcción, remodelación y reparación correspondientes a la clase 37 Int. y; Servicios de capacitación en el área de



Ref. Expediente N° SD2025/0015577

construcción, remodelación y reparación de la clase 41Int". por el periodo comprendido entre octubre de 2017 y junio de 2020.

- Mediante la Resolución N°58817 del 28 de septiembre de 2023, expediente No. SD2022/0053158, se extendió la notoriedad de la marca **CONSTRUCTOR** (mixta), para identificar "servicios de comercialización y venta de materiales de construcción propios de la clase 35 Int; servicios de construcción, servicios de reparación, servicios de instalación, alquiler de máquinas de construcción y de herramientas, asesoría en el área de la construcción, remodelación y reparación correspondientes a la clase 37 Int. y; Servicios de capacitación en el área de construcción, remodelación y reparación de la clase 41Int" por el periodo comprendido entre julio de 2020 y el 31 de diciembre de 2022.
- Mediante la Resolución N°86253 del 23 de octubre de 2025, expediente No. SD2025/0042032, se extendió la notoriedad de la marca **CONSTRUCTOR** (mixta), para identificar "servicios de comercialización y venta de materiales de construcción propios de la clase 35 Int; servicios de construcción, servicios de reparación, servicios de instalación, alquiler de máquinas de construcción y de herramientas, asesoría en el área de la construcción, remodelación y reparación correspondientes a la clase 37 Int. y; Servicios de capacitación en el área de construcción, remodelación y reparación de la clase 41Int" por el periodo comprendido entre enero de 2023 y marzo de 2025.

Pago de la tasa

Esta Dirección al revisar cada uno de los documentos que obran en el expediente, se pudo constatar que, conforme a la Resolución 3676 del 7 de febrero y Resolución 7981 del 25 de febrero de 2025, emitida por esta Superintendencia, cuya vigencia inició el 7 y 25 de febrero de 2025, respectivamente; la sociedad opositora **SODIMAC COLOMBIA S.A.**, realizó el pago correspondiente a la invocación de notoriedad de una marca dentro de un trámite de oposición, la tasa correspondiente a la presentación de una oposición y solicitud de prórroga.

Valoración del acervo probatorio

En relación con los requisitos que deben reunir las pruebas, el Consejo de Estado, mediante auto de 26 de septiembre de 2019, indicó: "[...] i) *la pertinencia de una prueba debe revisar que la prueba guarde relación con los hechos que se pretenden demostrar; ii) la conducencia de una prueba debe revisar que el medio probatorio propuesto sea adecuado para demostrar el hecho; para lo cual: a) debe estar autorizado y no prohibido expresa o tácitamente por la ley; y b) el medio probatorio no debe estar prohibido en particular para el hecho que con este se pretende probar; iii) la utilidad de una prueba debe revisar que no sea manifiestamente superflua, es decir, que no tenga razón de ser, porque ya están probados los hechos o porque el hecho está exento de prueba [...]*"²¹.

Así las cosas, procederá la Dirección a valorar el acervo probatorio aportado por la sociedad opositora, el cual busca demostrar que el signo **CONSTRUCTOR** (mixto) continua siendo notoriamente conocido para identificar "***servicios de comercialización y venta de materiales de construcción propios de la clase 35 Int; servicios de construcción, servicios de reparación, servicios de instalación, alquiler de máquinas de construcción y de herramientas, asesoría en el área de la construcción, remodelación y reparación correspondientes a la clase 37 Int. y;***

²¹ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, providencia de 3 de marzo de 2016, C.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, núm. único de radicación 11001-03-25-000-2015-00018-00.

Ref. Expediente N° SD2025/0015577

Servicios de capacitación en el área de construcción, remodelación y reparación de la clase 41 Int”, teniendo en cuenta los criterios para declarar la notoriedad de un signo, que establece el artículo 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina²².

En este sentido, se aclara que únicamente serán objeto de valoración aquellas pruebas que correspondan al periodo comprendido entre el año 2023 y la fecha de presentación de la oposición, toda vez que ya se ha determinado que la marca figurativa en cuestión ostenta carácter notorio para el periodo anterior. Por lo tanto, cualquier prueba que no se refiera al periodo relevante posterior a dicha fecha será considerada manifiestamente superflua, en los términos señalados por el Consejo de Estado.

Pruebas tendientes a demostrar el grado de conocimiento de la marca entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro (literal a) del artículo 228 de la Decisión 486

El grado de conocimiento de la marca entre los miembros del sector pertinente constituye un elemento esencial para acreditar su carácter notorio, en la medida en que demuestra que el signo ha cumplido eficazmente su función distintiva, permitiendo identificar los productos de su titular en el mercado.

En este contexto, el sector pertinente de la marca **CONSTRUCTOR (mixta)** está conformado por personas naturales y jurídicas vinculadas al sector de la construcción, incluyendo contratistas, maestros de obra, arquitectos, ingenieros, ferreteros, proveedores, distribuidores, capacitadores, comercializadores y consumidores finales que participan en la adquisición, uso o prestación de servicios relacionados con materiales de construcción, herramientas, maquinaria, asesoría técnica, remodelación, reparación e instalación, así como en procesos de formación especializada en el área.

Este sector se encuentra principalmente representado en las clases 35, 37 y 41 de la Clasificación Internacional, en las que se identifican los servicios de comercialización y venta de materiales de construcción, servicios de construcción, reparación, instalación, alquiler de maquinaria y herramientas, asesoría técnica y capacitación profesional.

La notoriedad de la marca implica el conocimiento y difusión de esta en dicho sector, en donde pruebas como las que se estudian, son indiciarias en lo que al conocimiento de marca se refiere, pues mediante un método cualitativo como éste se puede inferir que el signo ha sido perceptible por el público consumidor.

El estudio “Tracking de Marca Imagen y Posicionamiento” elaborado por GFK en octubre de 2024 constituye una prueba útil, conducente y pertinente para acreditar el grado de conocimiento de la marca **CONSTRUCTOR** (Mixta) entre los miembros del sector pertinente, conforme al literal a) del artículo 228 de la Decisión 486.

Es conducente porque emplea indicadores estándar y comparables dentro del propio mercado profesional al ser realizado mediante encuestas online a 237 personas vinculadas profesionalmente al sector de la construcción, en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena y Bucaramanga, del 26 de agosto al 24 de septiembre de 2024, lo que garantiza una cobertura geográfica representativa y una muestra adecuada del público objetivo.

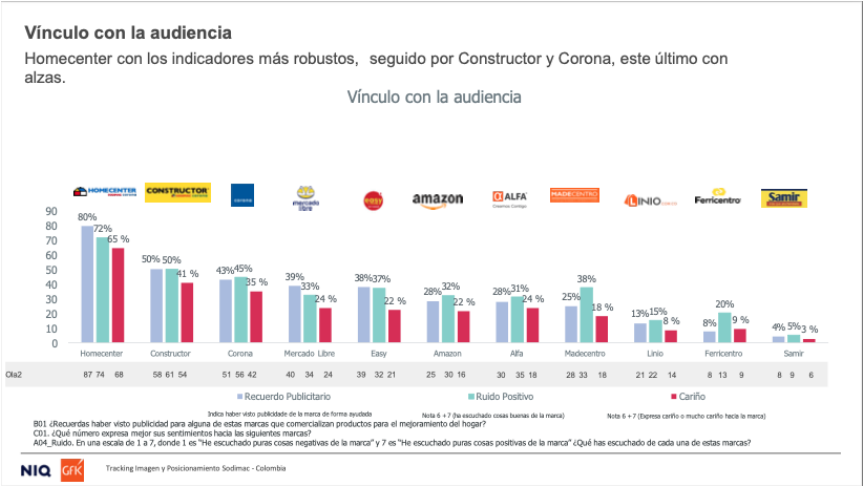
²² Superintendencia de Industria y Comercio. Dirección de Propiedad Industrial. Resolución N°40786, 28 de Julio de 2011.

Ref. Expediente N° SD2025/0015577



Los resultados del estudio son concluyentes. En el indicador Top of Mind, la marca **CONSTRUCTOR** comparte el primer lugar con **HOMECENTER**, alcanzando un 98% de conocimiento total. Además, el 44% de los encuestados reporta visitas frecuentes a las tiendas **CONSTRUCTOR**, y el 55% manifiesta alta consideración de compra, ubicando a la marca como la segunda más considerada en el sector. Estos datos evidencian que la marca no solo es conocida, sino que también es activamente utilizada y preferida por los miembros del sector pertinente.

El estudio también revela un vínculo emocional significativo entre la marca y sus consumidores, con un 41% de los participantes expresando “cariño” hacia **CONSTRUCTOR** y altos niveles de ruido positivo. Asimismo, se destacan atributos como “mejor relación precio/calidad”, “siempre encuentro lo que busco” y “programas de fidelización”, que posicionan a **CONSTRUCTOR** como la segunda marca más reconocida en su categoría. Estos elementos refuerzan el grado de conocimiento y la distintividad adquirida de la marca.



Es útil porque, además de medir conocimiento, incorpora variables de comportamiento que confirman contacto real con la marca. En la frecuencia de visitas, las Tiendas **CONSTRUCTOR** ocupan el segundo lugar, con 44% de los encuestados que declaran visitarlas de manera frecuente; y en el índice de consideración, 55% afirma que elegiría **CONSTRUCTOR**, ubicándola como la segunda tienda preferida del sector. Estas cifras recientes fortalecen la conclusión de que el alto conocimiento se traduce en elección efectiva dentro del canal profesional.

El alcance del estudio también queda acreditado por la certificación expedida por Felipe Armijo Country manager de GfK Chile que indica que GfK realiza esta medición de manera continua para la sociedad **SODIMAC COLOMBIA S.A.**, desde junio de 2022 y



Ref. Expediente N° SD2025/0015577

que, para Colombia, se evalúan expresamente las marcas Homecenter y Constructor, con foco en awareness, imagen y posicionamiento. Esta continuidad temporal incrementa el valor probatorio, pues permite comparar resultados en el mismo universo profesional y dentro de las mismas categorías relevantes del sector.

Finalmente, la investigación incluye módulos sobre gasto y distribución de compras por cadenas y un “funnel” competitivo en el que las marcas de Sodimac muestran los índices más altos de atracción y deseabilidad; además, mide atributos donde **CONSTRUCTOR** ocupa el segundo lugar en asociaciones positivas como relación precio–calidad, surtido y experiencia en tienda. La combinación de alcance geográfico, periodo de campo preciso, muestra profesional, indicadores de conocimiento de 98%, visitas frecuentes del 44% y consideración del 55%, junto con resultados en atributos y en el embudo de decisión, hace que este estudio sea útil, conducente y pertinente para demostrar el grado de conocimiento de la marca **CONSTRUCTOR** (mixta) entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro, conforme al literal a) del artículo 228 de la Decisión 486.

Por otra parte, la presentación con publicaciones de medios de comunicación recopiladas por la agencia MODUM relacionadas con la marca **CONSTRUCTOR** (mixta) evidencian su presencia activa y reconocida en el sector de la construcción, tanto por su participación en proyectos sociales como por su rol en la formación técnica de jóvenes.

En febrero de 2023, el diario **El País** reseñó la entrega de casas nuevas a 88 personas en Yumbo, Valle del Cauca, destacando la participación de Sodimac Corona y su marca **CONSTRUCTOR** en la ejecución de las obras. <https://www.elpais.com.co/colombia/entregan-casas-nuevas-a-88-personas-en-yumbo-valle-del-cauca.html>



Esta acción fue complementada por el proyecto “Construir Sueños y Proyectos de Hogar”, publicado en **Maestros.com.co** el 2 de marzo de 2023, donde se detalló la inversión, el impacto comunitario y el liderazgo de la marca en la transformación de hábitats vulnerables. <https://maestros.com.co/buenas-practicas/construir-suenos-y-proyectos-de-hogar/>



Ref. Expediente N° SD2025/0015577

En diciembre de 2023, el medio **El Norte** informó sobre la formación gratuita de más de 100 jóvenes en Barranquilla, en el marco del programa “Yo Creo en la Construcción de mi Futuro”, liderado por **CONSTRUCTOR**, lo que demuestra su compromiso con el desarrollo profesional del sector. <https://elnorte.com.co/2023/12/01/mas-de-200-jovenes-en-barranquilla-recipientes-educacion-gratuita-en-el-sector-de-la-construccion/>



En enero de 2024, la **revista Semana** publicó un artículo sobre el programa Mi Hábitat, en el que Sodimac Corona y **CONSTRUCTOR** entregaron viviendas a familias vulnerables en Carolina del Príncipe, Antioquia, reafirmando su rol como agente de cambio social. <https://www.semana.com/hablan-las-marcas/articulo/por-fin-casa-propia-asi-funciona-el-programa-que-garantiza-un-techo-digno-a-familias-vulnerables-en-colombia/202452/>



La **Gran Feria Internacional de la Capacitación del Sector de la Construcción** realizada en Bogotá reportada por **Teleantioquia** consolida que durante 2024 la marca Constructor mantuvo presencia continuada en eventos de capacitación y de encadenamiento laboral, con difusión en medios y boletines regionales. https://a.eprensa.com/view_pdf.php?sid=11957&cid=1268338823



Finalmente, en agosto de 2024, **El Universal** reportó la graduación de 159 jóvenes

Ref. Expediente N° SD2025/0015577

capacitados en construcción en el Atlántico, gracias a una alianza entre la Gobernación, universidades y la marca **CONSTRUCTOR**, que promovió la empleabilidad y el emprendimiento en el sector.
https://p.hallon.es/view_pdf.php?sid=11956&cid=1271968572

Listos 159 jóvenes para ingresar al sector de la construcción en el Atlántico



Estas publicaciones son útiles, conducente y pertinentes para acreditar el grado de conocimiento de la marca **CONSTRUCTOR** (mixta) entre los miembros del sector pertinente, conforme al literal a) del artículo 228 de la Decisión 486. En primer lugar, son útiles porque demuestran que la marca ha sido objeto de cobertura en medios nacionales y especializados, lo que refleja su visibilidad y relevancia en el mercado. En segundo lugar, son conducente porque las notas periodísticas se refieren directamente a actividades propias del sector de la construcción, como vivienda, formación técnica y empleabilidad, lo que permite inferir que el público lector pertenece al sector pertinente. Finalmente, son pertinentes porque las publicaciones se enmarcan en el periodo de notoriedad alegado (enero de 2023 a febrero de 2025), y refuerzan la percepción positiva y el reconocimiento de la marca en diferentes regiones del país, consolidando su posicionamiento como referente en el ámbito de la construcción.

La certificación suscrita por el Subgerente Comercial de CONSTRUCTOR, es pertinente porque versa exactamente sobre la relación de la marca con los miembros del sector pertinente: acredita que en las Tiendas **CONSTRUCTOR** se encuentran inscritos 105 proveedores con marcas activas, es decir, fabricantes y distribuidores de materiales y herramientas que interactúan regularmente con el canal profesional. Es conducente porque proviene de un órgano interno competente para la gestión comercial y porque contiene fecha cierta, 8 de abril de 2025, y listado de proveedores por razón social, lo que permite verificar la realidad y actualidad de los vínculos comerciales y, por tanto, del uso efectivo del signo ante actores especializados del mercado.

Es útil para inferir el grado de conocimiento exigido por el literal a) del artículo 228, ya que la existencia de 105 marcas proveedoras activas supone reconocimiento y preferencia del canal hacia **CONSTRUCTOR** como vitrina y contraparte, generando exposición reiterada del signo en procesos de negociación, abastecimiento, exhibición y venta que los propios proveedores impulsan; en suma, la amplitud y vigencia de esa red son un indicio objetivo y contemporáneo de que la marca **CONSTRUCTOR** (mixta) es ampliamente conocida dentro del sector.

La certificación ISO 14001:2015 que cubre la “comercialización de bienes y servicios para hogar y la construcción en las Tiendas Homecenter y Constructor” es pertinente porque acredita un sistema de gestión ambiental implantado y certificado sobre el mismo ámbito de servicios que aquí interesa, esto es, la operación comercial y de soporte técnico del canal ferretero–constructor. Es conducente ya que su vigencia expresa y el organismo certificador proporcionan fechas ciertas dentro del período relevante, lo que permite anclar temporalmente un uso organizado y continuado del signo **CONSTRUCTOR (Mixta)** en la



Ref. Expediente N° SD2025/0015577

prestación de servicios de clase 35 y, por conexidad operativa, en servicios de clase 37 y 41 prestados en ese entorno. Es útil porque, aun sin medir por sí sola recordación, constituye un indicio cualificado de presencia sostenida y visible en el mercado, lo que coadyuva a inferir conocimiento entre los miembros del sector, al tiempo que prueba duración del uso bajo procesos certificados.

El **Certificado de conformidad PR2-100601** de TÜV Rheinland para productos de marca propia vendidos en almacenes CONSTRUCTOR demuestra amplitud y continuidad de la explotación: es un esquema tipo 5 bajo ISO/IEC 17065, vigente del 09 de agosto de 2022 al 08 de agosto de 2025, que cubre luminarias decorativas evaluadas contra el RETILAP y listadas en anexo con referencias técnicas y potencias. Ello es pertinente porque se refiere a portafolio comercializado en el propio canal **CONSTRUCTOR**, conducente porque aporta fechas de emisión y de vigencia que evidencian uso ininterrumpido del signo durante 2022, 2023, 2024 y 2025, y útil porque prueba profundidad de catálogo en categorías técnicas asociadas a venta, instalación y reparación del ecosistema de clases 35 y 37, lo que a su turno refuerza la exposición del signo ante profesionales y consumidores del sector.

El **Certificado de conformidad PR1-100706** para cintas aislantes eléctricas de marca propia vendidas, es conducente porque acredita cumplimiento del RETIE con esquema tipo 5, vigente del 30 de noviembre de 2021 al 29 noviembre de 2024, sobre referencias concretas con tensión nominal hasta 600 V. Estas fechas prueban duración continua del uso y de la promoción técnica de productos eléctricos bajo el signo en 2021, 2022, 2023 y 2024. Es pertinente por su vinculación directa al canal **CONSTRUCTOR** y útil porque evidencia amplitud del surtido en categorías críticas para instalaciones y mantenimiento, lo que implica interacción recurrente con el público profesional del sector y contribuye, como indicio objetivo, a la inferencia del grado de conocimiento exigido por el literal a) del artículo 228.

El **reconocimiento del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible dentro del Programa Nacional de Carbono Neutralidad** es pertinente porque se otorga precisamente a la operación de SODIMAC COLOMBIA, bajo cuyo paraguas operan Homecenter y Constructor, y conducente porque aporta una fecha cierta de comunicación corporativa (20 de enero de 2023) que confirma actividad institucional y visibilidad pública durante el período relevante. Es útil como indicio reputacional y sectorial de una marca que participa en iniciativas oficiales y es mencionada en informes corporativos de amplia circulación, lo que refuerza la exposición del signo ante audiencias del sector construcción y autoridades, y coadyuva a la inferencia del conocimiento de **CONSTRUCTOR** entre los miembros del sector pertinente.

2. Pruebas tendientes a demostrar la duración, amplitud y extensión geográfica de utilización de la marca y su promoción (literales b y c del artículo 228 de la Decisión 486)

El uso amplio de la marca es un factor primordial para establecer su connotación de notoria, toda vez que demuestra que el objetivo para el que fue creada se ha cumplido a cabalidad, es decir que ha servido para identificar los productos o servicios de su titular.

A su vez, la publicidad permite medir el esfuerzo del empresario para difundir su marca, entendiendo que una promoción prolongada y extensa, junto con la utilización de diferentes medios, lo que tendrá como resultado que un mayor número de personas llegue a conocer la marca. En este sentido las pruebas tendientes a demostrar estos elementos indican el nivel de exposición que ha tenido el público en general ante la marca y, por lo tanto, el conocimiento que tiene de la misma. Para demostrarlo, la sociedad opositora presentó como material probatorio:

Ref. Expediente N° SD2025/0015577

La **presentación con los eventos digitales y campañas realizadas en los años 2023 a 2025**, es pertinente porque consolida, por año, la planificación y ejecución de hitos promocionales propios del retail especializado en construcción y mejoramiento del hogar, lo que conecta de forma directa con los servicios de comercialización y venta de la clase 35, con los servicios de construcción, reparación, instalación y alquiler de herramientas y máquinas de la clase 37, y con los servicios de capacitación de la clase 41.

Es conducente porque aporta fechas ciertas y nombres de campaña que permiten anclar temporalmente el uso y la promoción del signo, así como vincularlos a las categorías de servicio reclamadas. Para 2023 se enumeran, entre otras, “Temporada de herramientas” del 12 de mayo al 7 de julio, “Cumpleaños Constructor” del 1 de agosto al 4 de septiembre, “Terminaciones imparables” del 9 de octubre al 3 de noviembre y una nueva “Temporada de herramientas” del 14 de noviembre al 17 de diciembre. Estos hitos muestran un calendario continuo de acciones comerciales y de activación de categorías técnicas del canal ferretero-constructor, útiles para acreditar duración e intensidad del uso del signo durante todo el año.



Asimismo, el documento es útil para demostrar amplitud porque evidencia la diversidad de frentes promocionales y formatos empleados. Para 2024 se registran campañas como “Remodelación y construcción” del 22 de abril al 15 de mayo, “Temporada de herramientas” del 20 de mayo al 1 de julio, “GoPro/Ahorre tiempo” del 12 de septiembre al 15 de octubre, otra “Temporada de herramientas” del 12 de noviembre al 15 de diciembre y “Día del Constructor” del 13 al 31 de diciembre; además, se documentan pautas y banners para CYBER, Black Days y Black Friday. Este repertorio prueba que la marca se promueve en múltiples momentos comerciales y con distintos mensajes que abarcan ventas, servicios técnicos y beneficios para profesionales, lo cual robustece la amplitud de la explotación marcaria en clases 35 y 37, y da soporte a acciones formativas asociables a clase 41.

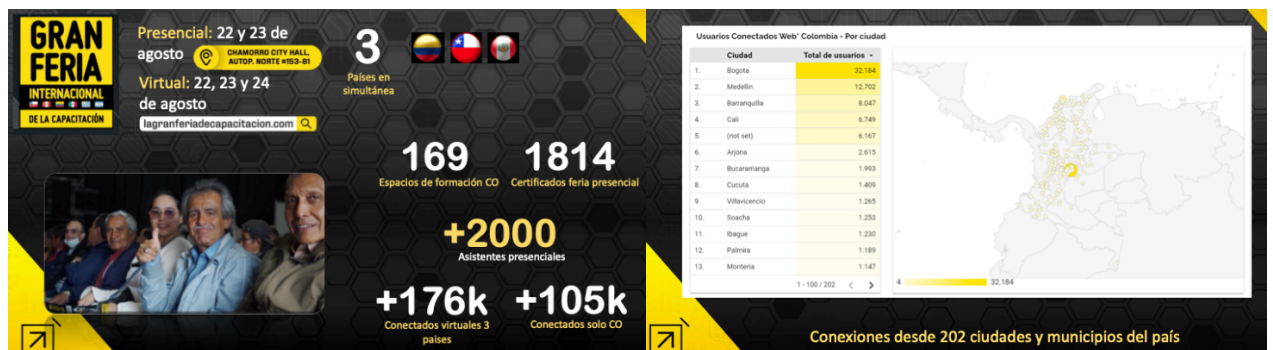


Ref. Expediente N° SD2025/0015577

Finalmente, la extensión geográfica se infiere razonablemente del carácter digital de las activaciones listadas, pautas, banners y eventos online de cobertura nacional y de la naturaleza de hitos masivos como CYBER, Black Days y Black Friday, que alcanzan audiencias en todo el territorio donde opera la marca y su red comercial. Para 2025 se documenta continuidad con “Alquiler de herramientas” desde el 24 de enero, “Temporada de casa” del 27 de febrero al 2 de abril y “Yo Creo” del 1 al 30 de abril, lo que extiende la serie temporal y confirma que el signo se usa y promueve de manera ininterrumpida en los años 2023, 2024 y 2025. En conjunto, la presentación es útil porque aporta cronogramas y títulos concretos, conducente por su alineación con los servicios de clases 35, 37 y 41, y pertinente porque demuestra, con sustento documental, la duración, amplitud y alcance de la utilización y promoción de **CONSTRUCTOR** (mixta) exigidos por los literales b) y c) del artículo 228 de la Decisión 486.

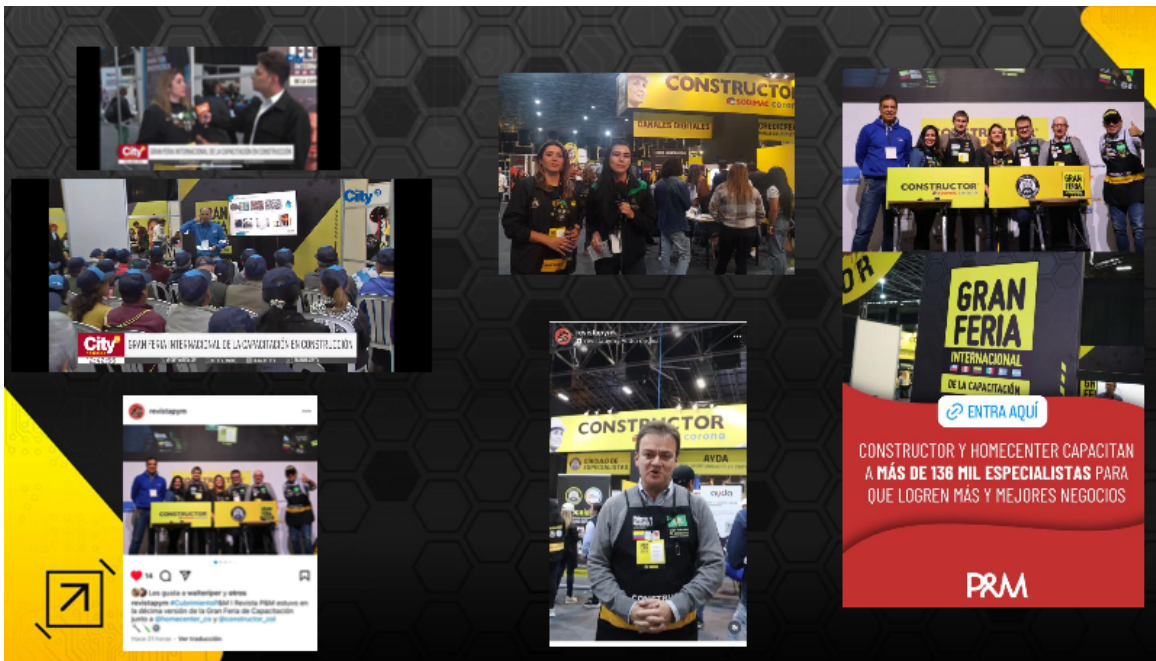
A su vez, la presentación de la Gran Feria Internacional de Capacitación es pertinente porque documenta, con fechas ciertas, un hito de uso y promoción del signo **CONSTRUCTOR** (mixto) durante agosto de 2024, en modalidad presencial los días 22 y 23, y modalidad virtual del 22 al 24, lo que prueba duración continua en el periodo relevante y vincula directamente la marca con actividades del sector construcción, eje del mercado al que se dirige. Además, la temática central “Construcción sostenible” sitúa el evento dentro del ámbito técnico propio del canal ferretero–constructor, alineado con los servicios de comercialización y venta de clase 35, y con los servicios de construcción, reparación, instalación, alquiler de máquinas y herramientas, y asesoría de clase 37 que se discuten y activan en este tipo de ferias.

Es conducente porque acredita con cifras verificables la amplitud de la explotación y la promoción del signo ante el público profesional. Se registran 169 espacios de formación, más de 2.000 asistentes presenciales, 1.814 certificados entregados en feria presencial, y más de 176.000 conectados virtuales con cobertura en 3 países y más de 105.000 conexiones solo en Colombia; adicionalmente, hubo conexiones desde 202 ciudades y municipios del país. Estas magnitudes prueban alcance masivo, contacto efectivo con la audiencia Pro y difusión nacional e internacional, lo que robustece los literales b y c del artículo 228.



Es útil para demostrar la extensión geográfica de la utilización y la promoción porque la doble modalidad presencial–virtual y la participación de 48 marcas junto con entidades del ecosistema, SENA, Universidad EAN, Ministerio del Trabajo, Celsia, Consejo Colombiano de Construcción Sostenible, Academia Colombiana de Arquitectura, AXA Colpatria, Banco Falabella, Colpensiones, evidencian articulación sectorial y exposición del signo en entornos técnicos y de política pública, con alcance que trasciende una sola ciudad. El programa incluyó paneles nacionales y regionales, speakers internacionales y activaciones en redes sociales, lo que muestra multiplicidad de puntos de contacto propios de la promoción marcaria y de los servicios de capacitación de clase 41.

Ref. Expediente N° SD2025/0015577



En conjunto, la prueba es pertinente porque versa exactamente sobre el uso y la promoción del signo en el mercado de la construcción; es conducente porque aporta fechas, lugares y métricas que permiten inferir la intensidad económica y comunicacional de la marca en clases 35 y 37; y es útil porque cuantifica la duración del evento, la amplitud de formatos y audiencias, y la extensión geográfica nacional e internacional, al mismo tiempo que demuestra la prestación de servicios de capacitación de clase 41 mediante espacios formativos certificados.

Así, la presentación satisface, con soporte numérico reciente de agosto de 2024, los criterios de duración, amplitud y extensión geográfica exigidos por los literales b) y c) del artículo 228 de la Decisión 486.

Por otra parte, la presentación que contiene fotografías sobre las fachadas de las tiendas Constructor es pertinente porque documenta el uso y la promoción del signo **CONSTRUCTOR** (mixta) en el canal real donde se prestan y comercializan los servicios. Cada diapositiva identifica fachadas, implementación de campañas y marcación de precios dentro de tiendas **CONSTRUCTOR**, lo que demuestra la explotación visible del signo en el punto de venta y en material POP²³, elementos típicos de promoción continua en retail especializado de construcción y mejoramiento del hogar.

Es conducente porque las fotografías acreditan hechos verificables vinculados con los servicios de la clase 35 comercialización y venta en tienda, mientras que la implementación en tienda y la presencia de embajadores evidencian asesoría técnica y activaciones asociadas a los servicios de la clase 37 y a dinámicas de inducción o microcapacitaciones propias de la clase 41.

En términos probatorios, mostrar el signo en fachadas, zonas de atención, estantería y señalética de precios prueba el uso efectivo y público del distintivo en el entorno donde se contratan y ejecutan los servicios, lo que habilita inferencias sólidas sobre duración de las campañas y amplitud de formatos promocionales.

²³ El material POP es todo aquello que se utiliza en el punto de venta de un comercio.

Ref. Expediente N° SD2025/0015577



Es especialmente útil para la extensión geográfica porque la presentación reúne evidencias de tiendas en numerosas ciudades y áreas metropolitanas, lo que robustece el alcance territorial de la utilización y la promoción del signo dentro de un País Miembro. Se registran sedes en Bogotá: Cedritos, Calle 80, Suba, Tintal, El Dorado, Mallplaza NQS, Av. 68 Sur; Barranquilla: Calle 30, Norte, Centro, Cali: Norte, Sur, Mallplaza, Medellín: Molinos, San Juan, Industriales, Cartagena: La Popa, San Fernando, así como Armenia, Bello, Bucaramanga: La Rosita, Cajicá, Cúcuta, Envigado, Girardot, Ibagué, Manizales: San Rafael, Montería: El Recreo, Mosquera, Neiva, Palmira: Unicentro, Pereira, Risaralda, Rionegro, Santa Marta: Buenavista, Soacha, Tuluá, Tunja, Valledupar, Guatapurí y Yopal. Esta capilaridad territorial evidencia presencia sostenida del signo en múltiples plazas y soporta la conclusión sobre la cobertura nacional de sus servicios y campañas.

Además, la repetición de la “implementación de campaña” y de la “marcación de precios +PRO” en tiendas de distintas ciudades indica continuidad temporal y estandarización de lineamientos comerciales y promocionales, lo que satisface el criterio de duración del uso. A su vez, la coexistencia de fachada, señalización interior, zonas de precio y embajadores demuestra amplitud de puntos de contacto con públicos profesionales y consumidores, alineándose con la comercialización de materiales y herramientas de clase 35, con asesorías y servicios técnicos de clase 37, y con actividades formativas puntuales de clase 41.



En conjunto, la presentación fotográfica es útil porque aporta evidencia directa del uso visible del signo en tienda; es conducente porque permite vincular ese uso con la prestación real de los servicios reclamados en clases 35, 37 y 41; y es pertinente porque prueba, con soporte gráfico y geográfico amplio, la duración, la amplitud y la extensión territorial de la utilización y promoción de **CONSTRUCTOR** (mixta), cumpliendo los literales b) y c) del artículo 228 de la Decisión 486.

Los catálogos documentan el uso y la promoción del signo **CONSTRUCTOR** en los canales en que se prestan y comercializan los servicios. En las piezas obrantes consta, por ejemplo, la campaña “Cambiátón de botas” con fechas de ejecución del 12 de mayo al 7 de julio de 2023, así como la “Vigencia del catálogo del 17 de mayo hasta el 7 de julio

Ref. Expediente N° SD2025/0015577

de 2023” y otra “Vigencia del catálogo del 10 de mayo hasta el 31 de mayo de 2023”, lo que permite anclar temporalmente la explotación del signo durante 2023 y acreditar duración mediante cronogramas y vigencias expresas.



Son conducentes para demostrar amplitud porque exhiben la oferta y comunicación de un portafolio amplio, alineado con los servicios identificados en las clases 35, 37 y 41. Los catálogos incluyen categorías técnicas y profesionales como botas de seguridad, cables, alambres, tomacorrientes e interruptores, tuberías y tableros, herramientas eléctricas y a batería de múltiples marcas, así como soluciones de energía solar con paneles, plantas y convertidores. Además, se publicitan mecánicas comerciales propias del retail, como “Precio +PRO”, “PROPAC” por volumen, líneas de compra por WhatsApp y un “Asistente de Compras”, junto con “Tips Maestro” y módulos de “Aprenda” o guías rápidas para selección e instalación, que evidencian actividades de capacitación puntuales en apoyo a la venta, vinculables a la clase 41. Todo ello demuestra la extensión temática de la promoción y la amplitud real de la explotación marcaría en el canal profesional.



Asimismo, los catálogos aportan indicios claros de extensión geográfica dentro del País Miembro. En las condiciones comerciales se lee “Publicidad válida solo para Colombia” y se detalla que los precios de ciertas piezas aplican “exclusivamente para nuestras tiendas físicas Constructor en la ciudad de Bogotá D.C.”, al tiempo que se instruye consultar precios y disponibilidad “en otras ciudades a través de la APP Homecenter o Homecenter.co”. Igualmente, se consigna servicio de pago contra entrega con datáfono “en las ciudades de Bogotá, Cali y Medellín” y logística de domicilios desde “la tienda más cercana”, lo que acredita cobertura multiciudad, operación nacional y, por tanto, extensión territorial de la utilización y promoción del signo.

Su utilidad probatoria radica en que cada catálogo combina publicidad vigente, listados de productos con referencias, precios, mecánicas y canales de compra, así como

Ref. Expediente N° SD2025/0015577

llamados a capacitación y contenidos tutoriales, de modo que permite demostrar de manera conjunta la duración de las campañas, la amplitud del portafolio y la extensión geográfica de los servicios efectivamente ofrecidos y promocionados bajo la marca **CONSTRUCTOR** (mixta). En términos del artículo 228, estos documentos muestran la prestación y promoción de “servicios de comercialización y venta de materiales de construcción” propios de la clase 35, la activación y soporte de “servicios de construcción, reparación, instalación, alquiler de máquinas y herramientas y asesoría” de la clase 37, y acciones de “capacitación en el área de construcción, remodelación y reparación” de la clase 41, todo ello en periodos y plazas concretas durante 2023.

La certificación expedida por la Jefe de Marca Constructor de Sodimac Colombia S.A., fechada el 31 de marzo de 2025, es pertinente y conducente porque acredita con fecha cierta la existencia, ubicación y tamaño de la red comercial **CONSTRUCTOR: 41 tiendas en 23 ciudades**, cada una identificada con dirección y área comercial. Estos datos prueban, de manera directa y verificable, la duración del uso del signo en la actualidad, la amplitud del despliegue físico de la marca y la extensión geográfica de su presencia en el territorio nacional, cumpliendo el objeto de los literales b) y c) del artículo 228 de la Decisión 486.

Además, al provenir de la titular operativa de la marca dentro de la compañía, la certificación enlaza la red de tiendas con la prestación real de los servicios reclamados: en clase 35, la comercialización y venta de materiales de construcción; en clase 37, la asesoría técnica en piso, la instalación, reparación y el alquiler de herramientas y maquinaria que se gestionan desde las tiendas; y en clase 41, las capacitaciones y demostraciones que se realizan en estos puntos. Así, el documento no solo mapea dónde se usa y se promociona el signo **CONSTRUCTOR** (mixta), sino que también evidencia su función práctica en la cadena de valor del sector, resultando útil para acreditar la duración, amplitud y cobertura del uso y la promoción exigidos por la norma andina.

Finalmente, la app y página web, las categorías técnicas publicadas, el alquiler de herramientas con despliegue nacional, el directorio de tiendas y los espacios de capacitación son pertinentes porque se refieren exactamente a los servicios y puntos de contacto donde la marca **CONSTRUCTOR** desarrolla su actividad frente al público del sector, y porque permiten inferir el grado de conocimiento del signo al evidenciar presencia continuada y multicanal. En la web de Homecenter, que integra el portal “**Constructor**” y direcciona a esa oferta, se invita a comprar desde la app y se publican teléfonos de venta remota, lo que prueba canales de relación permanentes con especialistas y contratistas; además, el propio sitio despliega el árbol de categorías técnicas típicas del giro ferretero–constructor, entre ellas medidores láser, bisagras y herrajes para muebles y botas de seguridad, es decir, rubros directamente vinculados con los trabajos, compras y decisiones del público profesional. Este conjunto digital es útil para acreditar duración del uso y amplitud de la promoción del signo en los servicios de clase 35 y en la asesoría técnica asociada a clase 37, porque exhibe oferta activa, navegación especializada y llamados a compra recurrentes.

Asimismo, los contenidos sobre alquiler de herramientas muestran con precisión que el servicio existe, cómo se reserva y en qué tiendas a nivel nacional opera, con detalles de canales de reserva telefónicos y en línea, de garantías, y de la cantidad de referencias disponibles para arriendo. Esto es conducente para los literales b) y c) del artículo 228 porque aporta trazabilidad sobre la prestación efectiva de un servicio de la clase 37 y demuestra extensión geográfica al listar múltiples sedes y ciudades, lo que robustece la inferencia de que el signo se usa y se promueve de forma constante y visible ante los miembros del sector.

La utilidad probatoria se complementa con las páginas de “**Tiendas Homecenter**” y la

Ref. Expediente N° SD2025/0015577

sección específica de “Tiendas Constructor”, que permiten referenciar la presencia física de la red comercial y, por ende, la exposición del signo en fachadas, señalética y material en punto de venta a lo largo del país. Este mapeo respalda la extensión geográfica de la utilización y promoción de la marca **CONSTRUCTOR** y se alinea con los servicios de clase 35, comercialización y venta de materiales y con la asesoría en piso de venta vinculada a clase 37.

Por su parte, los espacios de formación y comunidad acreditados en línea, como el Círculo de Especialistas, los módulos de cotización fácil y el sitio oficial de la Gran Feria de la Capacitación, son pertinentes para la clase 41 porque muestran una oferta estable de capacitaciones, tutoriales y agendas académicas dirigidas a maestros de obra, contratistas y técnicos, con modalidad virtual y presencial y con cobertura nacional. La continuidad anual de la Gran Feria y su logística híbrida refuerzan la duración y amplitud de la promoción del signo ante el público profesional, lo cual es conducente para inferir alto conocimiento de la marca en el sector pertinente.

En conjunto, la app y página web, las categorías técnicas publicadas, el alquiler de herramientas con despliegue nacional, el directorio de tiendas y los espacios de capacitación acreditan, de forma convergente y con fuentes oficiales, que la marca **CONSTRUCTOR** mantiene desde hace años una presencia continua, amplia y territorialmente extensa en canales digitales y físicos, frente a los consumidores y profesionales de la construcción. Por ello estos contenidos son útiles para medir intensidad y continuidad del uso, conducentes porque conectan cada evidencia con servicios de clases 35, 37 y 41, y pertinentes porque versan exactamente sobre los lugares y servicios donde el público del sector pertinente entra en contacto con el signo, lo que apoya la inferencia del grado de conocimiento exigida por el literal a del artículo 228 de la Decisión 486.

3. Pruebas tendientes a demostrar el valor de toda inversión efectuada para promover los productos o servicios identificados con la marca que se pretende notoria (literales d del artículo 228 de la Decisión 486)

En la determinación de notoriedad de una marca, la publicidad permite medir el esfuerzo del empresario para difundirla, entendiendo que una mayor inversión en publicidad, así como una promoción prolongada y extensa, junto con la utilización de diferentes medios, tendrá como resultado que un mayor número de personas llegue a conocer la marca. En este sentido las pruebas tendientes a demostrar estos elementos indican el nivel de exposición que ha tenido el público en general ante la marca y, por lo tanto, el conocimiento que tiene de la misma.

La certificación expedida por **INTERPUBLIC COLOMBIA S.A.S.** sobre campañas publicitarias es útil, pertinente y conducente para acreditar el valor de la inversión realizada por **SODIMAC COLOMBIA S.A.** en la promoción de su marca **CONSTRUCTOR** (mixta). Esta certificación detalla una inversión total de \$4.945.055.404 en el año 2023, \$5.914.510.375 en el año 2024 y \$281.561.996 en los primeros meses de 2025, destinada a campañas específicas como “Más socios que nunca”, “Herramientas”, “Gran Feria de Capacitación”, “Remodelación y construcción”, “Día del Constructor”, entre otras. Estas cifras evidencian una estrategia publicitaria robusta y sostenida, directamente relacionada con los servicios de comercialización, construcción, reparación, instalación, alquiler y capacitación que identifica la marca, lo que permite acreditar el literal d) del artículo 228 de la Decisión 486.

La certificación de la **AGENCIA TRAFFIC STUDIO** también resulta conducente, útil y pertinente, al demostrar una relación comercial activa con **SODIMAC COLOMBIA S.A.** para la marca **CONSTRUCTOR**, reportando una inversión en servicios publicitarios de

Ref. Expediente N° SD2025/0015577

\$33.578.400 en 2023, \$36.038.019 en 2024 y \$9.343.191 en el primer trimestre de 2025. Estos valores respaldan la ejecución de campañas y ferias como “Temporada de herramientas”, “Remodelación y construcción” y “Gran Feria”, que se desarrollaron en distintas ciudades del país, lo que evidencia la extensión geográfica y la continuidad de la promoción de la marca en el mercado colombiano.

La certificación de **DI PAOLA NO LINES COLOMBIA S.A.S.** acredita una inversión total de \$911.777.012 entre los años 2023 y 2025, por concepto de fee mensual de agencia para la marca **CONSTRUCTOR**. Esta inversión se destinó a la gestión de campañas publicitarias, diseño de piezas, estrategia de comunicación y otros servicios creativos. La continuidad de la relación contractual y el volumen de inversión demuestran el compromiso sostenido de la empresa en posicionar la marca en medios digitales y físicos, lo que permite acreditar el esfuerzo económico realizado para promover los servicios identificados con la marca.

La certificación de **PROXIMITY COLOMBIA S.A.S.** indica que entre 2023 y abril de 2025 se invirtieron \$1.847.993.454 en servicios de marketing y publicidad para la marca **CONSTRUCTOR**. Esta agencia prestó servicios de creación de estrategias, producción de campañas integrales en todos los medios disponibles en Colombia y automatización de mensajes creativos. La magnitud de la inversión y la diversidad de formatos utilizados evidencian una promoción amplia y profesional, directamente vinculada con los servicios de las clases 35, 37 y 41, lo que la convierte en prueba conducente y pertinente para acreditar el literal d) del artículo 228.

La segunda certificación de **INTERPUBLIC COLOMBIA S.A.S.** sobre inversión en publicidad complementa la anterior al detallar los valores pagados por concepto de fee entre 2020 y marzo de 2025, sumando \$1.179.586.419. Esta inversión se destinó a servicios de estrategia, asesoría, planeación, compra de espacios publicitarios, análisis de audiencias y seguimiento de campañas. La continuidad de la inversión y su aplicación directa a la promoción de la marca **CONSTRUCTOR** refuerzan la utilidad de esta prueba para demostrar el esfuerzo económico sostenido en posicionar la marca en el mercado.

La certificación de **SOMOS TRES S.A.S.** acredita la ejecución de eventos, activaciones de marca y aperturas de tiendas **CONSTRUCTOR** en ciudades como Sincelejo, Cali, Bogotá y Barranquilla entre 2023 y 2024. Aunque no se especifica un valor monetario total, se detallan actividades como diseño de stands, producción gráfica, alquiler de equipos, montaje y logística, todas orientadas a fortalecer la visibilidad de la marca en espacios físicos y ferias del sector. Esta certificación es útil y pertinente porque demuestra inversión indirecta en promoción, vinculada a la experiencia de marca y al contacto directo con el público del sector pertinente.

La certificación expedida por **RADIOPOLIS (Producciones Willvin)** acredita que la marca **CONSTRUCTOR** realizó pauta publicitaria durante todo el año 2023 y 2024 en emisoras del sistema radial de esta empresa. La pauta incluyó cuñas radiales, menciones, secciones y salidas al aire, lo que demuestra una estrategia de comunicación continua y dirigida a audiencias masivas. Esta certificación es útil, pertinente y conducente para demostrar el valor de la inversión en promoción de la marca, conforme al literal d) del artículo 228 de la Decisión 486, ya que evidencia el uso de medios tradicionales para posicionar los servicios de comercialización, construcción, reparación, instalación y capacitación identificados con la marca **CONSTRUCTOR** (mixta), en todo el territorio nacional.

Finalmente, la certificación expedida por **CARACOL PRIMERA CADENA RADIAL COLOMBIANA** indica que **SODIMAC COLOMBIA S.A.** contrató campañas publicitarias para su marca **CONSTRUCTOR** en los años 2023 y 2024, con una inversión total de

Ref. Expediente N° SD2025/0015577

\$527.585.029. Esta pauta se emitió en diferentes emisoras del sistema radial de Caracol, uno de los medios de comunicación con mayor cobertura en Colombia. La certificación es útil porque demuestra una inversión significativa en medios de alto alcance; es pertinente porque se refiere a los años comprendidos en el periodo de notoriedad alegado; y es conducente porque acredita el esfuerzo económico realizado para promover los servicios de las clases 35, 37 y 41, consolidando la presencia de la marca en el mercado y su reconocimiento entre los miembros del sector pertinente.

4. Pruebas tendientes a demostrar los volúmenes de ventas o ingresos (literal e) del artículo 228 de la Decisión 486

Los ingresos asociados a una marca son aquellos recursos o utilidades que su titular percibe gracias a la explotación comercial de la misma. Ha de anticiparse que, en principio, si las cifras de ingresos reportadas por el uso de la marca son considerables, es de suponer que en esa misma medida será considerable el uso o explotación comercial de la marca, y por tanto el conocimiento que de ella tienen los consumidores o usuarios.

La certificación emitida por el revisor fiscal designado por PWC, es útil, pertinente y conducente para acreditar el volumen de ingresos asociados a la marca **CONSTRUCTOR** (Mixta), conforme al literal e) del artículo 228 de la Decisión 486. Este documento, respaldado en registros contables auditados, reporta cifras consolidadas de ventas netas por categoría de producto así: en 2023 por COP 1.771.901.898.367 (un billón setecientos setenta y un mil novecientos un millones ochocientos noventa y ocho mil trescientos sesenta y siete pesos); en 2024 por COP 1.934.396.798.234 (un billón novecientos treinta y cuatro mil trescientos noventa y seis millones setecientos noventa y ocho mil doscientos treinta y cuatro pesos); y hasta marzo de 2025 por COP 578.319.917.432 (quinientos setenta y ocho mil trescientos diecinueve millones novecientos diecisiete mil cuatrocientos treinta y dos pesos).

De acuerdo con lo establecido por dicha certificación, la información fue extraída del sistema contable SAP y validada por el revisor fiscal, lo que garantiza su confiabilidad y relevancia. Estas cifras reflejan una intensa actividad comercial en el sector de la construcción, directamente vinculada a los servicios de comercialización, venta, alquiler y asesoría técnica identificados con la marca, y demuestran su explotación económica sostenida en el mercado colombiano.

La certificación suscrita por el Coordinador de Mercadeo de SODIMAC COLOMBIA S.A., complementa la anterior al detallar los ingresos generados por las marcas propias comercializadas en las tiendas **CONSTRUCTOR**. Según el documento, entre 2023 y 2025 se vendieron 61,4 millones de unidades de productos de marcas propias, adquiridas por 5.773.172 clientes, generando ingresos por COP 2.074.681 millones. Esta información es útil porque permite vincular directamente el volumen de ventas con la marca **CONSTRUCTOR**; es pertinente porque se refiere al periodo de notoriedad alegado; y es conducente porque demuestra la preferencia del consumidor y la penetración de la marca en el mercado, elementos esenciales para acreditar su notoriedad conforme al literal e) del artículo 228.

Conclusiones respecto de la notoriedad

De conformidad con el análisis conjunto de las pruebas aportadas por la sociedad opositora, esta Dirección concluye que la marca **CONSTRUCTOR** (mixta) ostenta un estatus especial para distinguir servicios de comercialización y venta de materiales de construcción propios de la clase 35 Internacional, servicios de construcción, reparación, instalación, alquiler de máquinas de construcción y herramientas, asesoría técnica en el área de la construcción, remodelación y reparación correspondientes a la clase 37

Ref. Expediente N° SD2025/0015577

Internacional, y servicios de capacitación en el área de construcción, remodelación y reparación de la clase 41 Internacional.

A juicio de esta Dirección, las pruebas documentales y contables demuestran el conocimiento especial de la marca **CONSTRUCTOR** (mixta), cuya actividad comercial se ha caracterizado por un amplio despliegue publicitario, una estrategia de expansión nacional con presencia en 23 ciudades del país, y una explotación económica que ha generado ingresos significativos para su titular. La marca ha logrado posicionarse como líder en el sector de la construcción, siendo reconocida por profesionales, proveedores y consumidores dentro del territorio colombiano.

Después de un análisis y valoración integral de las pruebas, se encuentra que estas resultan suficientes para acreditar la notoriedad de la marca opositora al momento en que se solicitó el registro del signo objeto de estudio. Las evidencias permiten a esta Dirección tener claridad sobre aspectos como el grado de conocimiento del signo entre el público relevante del sector de la construcción, el nivel de inversión en promoción, la presencia en medios de alto impacto, la participación en ferias y eventos especializados, y la protección jurídica de la marca en el mercado nacional.

Teniendo en cuenta lo anterior, es evidente que el signo **CONSTRUCTOR** (mixta), titularidad de **SODIMAC COLOMBIA S.A.**, goza de gran notoriedad, al ser conocido por una parte significativa del público relevante, por un periodo prolongado y comprendido entre **enero de 2023 y marzo de 2025**, con evidencia de uso, promoción, inversión publicitaria y explotación económica en el territorio colombiano, en relación directa con los servicios comprendidos en las clases 35, 37 y 41 de la Clasificación Internacional.

Así las cosas, es procedente realizar el estudio comparativo entre el signo notorio y el signo solicitado, en aras de determinar si este último se encuentra incurso en la causal de irreregistrabilidad prevista en el literal h) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Análisis comparativo frente a marca notoria

Los signos bajo estudio son los siguientes:

Signo solicitado	Signo opositor
	

Al hacer un estudio de registrabilidad donde la marca presuntamente afectada es notoria, se debe prestar mayor atención a la especial protección que requiere su naturaleza, ya que la posibilidad de perjuicio y el eventual riesgo de confusión que se podría causar son de tal magnitud que podría afectar severamente las condiciones del mercado del titular de la marca y a los consumidores en general.



Ref. Expediente N° SD2025/0015577

Debe anotarse que las marcas notorias cuentan con protección contra la llamada dilución de su fuerza distintiva. La protección frente a la dilución se encamina principalmente a defender la integridad de la marca debido a su especial aptitud distintiva, la que podría verse lesionada de diseminarse su utilización para productos o servicios distintos, ya que esto podría afectar el prestigio de la marca y, eventualmente, la llevaría a perder su posición y significación exclusiva en el mercado.

Dada la importancia y presencia en el mercado nacional y el grado de recordación del signo fundamento del presente trámite, el mismo es considerado como notorio, ya que se logró acreditar la inversión y el reconocimiento que tal marca representa para su titular, así como el reconocimiento que implica para el consumidor lato.

Riesgo de confusión

Tras el análisis pertinente y en concordancia con los criterios previamente establecidos, esta Dirección concluye que el registro del signo solicitado no menoscabaría la fuerza distintiva ni el valor publicitario de la marca notoria **CONSTRUCTORA** (mixta), toda vez que ambos signos conservan la capacidad de diferenciarse en el mercado.

Reconocida la notoriedad del signo **CONSTRUCTOR**, esta Dirección aplica un umbral de protección más estricto y verifica, además del riesgo de confusión, la eventual asociación, aprovechamiento indebido o dilución. Aun así, la comparación de conjunto muestra centros de atención distintos; en el solicitado prevalece el elemento **RECOL** con una arquitectura vertical, cromática azul y la locución secundaria “**CONSTRUCTOR ESTÁNDAR**”; en la opositora, el foco recae en la palabra **CONSTRUCTOR** destacada en negro sobre fondo amarillo rectangular. El término “constructor” posee, además, débil fuerza distintiva por su contenido evocativo del sector; la notoriedad, por tanto, se ancla en el conjunto marcario y no en la palabra aislada. Estas diferencias denominativas, gráficas y conceptuales permiten que el consumidor identifique sin dificultad el origen **RECOL** frente al conjunto notorio **CONSTRUCTOR**.

En ese contexto, no se configura confusión directa ni indirecta, pues la denominación recordatoria del solicitado es **RECOL**, mientras que la opositora concentra su notoriedad en la configuración gráfica propia. En suma, aun reconociendo la notoriedad invocada, la distancia global entre los signos impide que el consumidor atribuya un origen común o crea que existe vinculación empresarial entre el signo **RECOL CONSTRUCTOR ESTÁNDAR** y el notorio **CONSTRUCTOR**.

Explotación de la reputación

El prestigio del signo se debe, en primer lugar, a la calidad del producto y/o servicio que identifica, y como razón secundaria, a su difusión. En otras palabras, el empresario primero busca que el signo represente la calidad de su producto o servicio y después su difusión, pues la buena calidad es por sí misma un factor de difusión del conocimiento del signo por parte de los consumidores, aun sin la intervención del titular.

Se ha advertido dentro de la presente resolución que las marcas notorias tienen un estatus especial y gozan de una protección especial. Así las cosas, puede inferirse que la norma andina busca evitar que el uso indebido de una marca permita el aprovechamiento del prestigio o explotación de su reputación y, de esta forma, obtener porciones de mercado apalancándose en el esfuerzo ajeno.

Entonces, cuando existe un aprovechamiento injustificado de la reputación de una marca notoria por parte de un tercero, ello puede calificarse como una acción parasitaria, conforme a las disposiciones vigentes en materia de marcas, aunque el signo se aplique

Ref. Expediente N° SD2025/0015577

sobre productos y/o servicios que no tengan grado de conexidad con los identificados por el signo notorio en cuestión.

En consecuencia, si bien la norma andina no contempla un rompimiento absoluto del principio de especialidad en el caso de determinación de confusión o asociación, sí lo hace cuando el signo solicitado a registro pueda aprovecharse del prestigio adquirido por la marca notoria, lo cual debe evitarse para que no se obtengan beneficios por un tercero de la imagen de la marca notoria.

Una vez realizado el estudio, esta Dirección encuentra que no se aportaron pruebas por parte de la sociedad opositora tendientes a demostrar que a través del signo pretendido a registro se busca el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria.

En efecto, esta Dirección no puede proteger el signo notorio a través de la aplicación de este riesgo sustentada única y exclusivamente en las semejanzas (elemento nominativo similar) que presentan los signos al momento de su debida confrontación, en la medida que esta situación fáctica se encuentra protegida a través de la aplicación del riesgo de confusión.

Por lo tanto, en aras de salvaguardar la notoriedad del riesgo de aprovechamiento de la reputación ajena, es deber de la sociedad opositora mediante pruebas contundentes demostrar a esta Dirección que el signo pretendido a registro busca aprovecharse y beneficiarse del prestigio que tiene la marca notoria y, consecuentemente, atraer clientes hacia sus servicios haciéndoles creer que los productos son ofrecidos por la marca notoriamente conocida.

Pérdida de la fuerza distintiva

Las marcas notorias, a la luz de la norma andina, se encuentran protegidas contra la llamada dilución de su fuerza distintiva. Una marca notoria está revestida de una fuerza distintiva sobresaliente. Así las cosas, la protección frente a la dilución se encamina principalmente a defender la integridad de la marca debido a su especial aptitud distintiva, la que podría verse lesionada de diseminarse su utilización para productos y servicios distintos, ya que esto podría afectar el prestigio de la marca y, eventualmente, la llevaría a perder su posición y significación exclusiva en el mercado.

En este punto es preciso determinar la fuerza distintiva intrínseca del signo notorio, en cuanto a que su significado conceptual pueda estar asociado a los servicios identificados como expresión evocativa o bien se presente como una marca arbitraria o caprichosa frente a los mismos.

Así, se observa que, en atención a que la notoriedad de una marca es fruto del esfuerzo económico del titular, lo cual se revierte en el aumento del valor comercial y publicitario que le representa dicha marca, la norma andina extiende su protección a las conductas que pudieren generar la dilución de su valor comercial o publicitario.

En este sentido, el Tribunal de la Comunidad Andina ha sostenido que: *“En todo caso deberá probarse alguno o algunos de los riesgos a los que pueden estar expuestas las marcas notorias, es decir, no basta con probar la notoriedad de la marca para otorgar su protección más allá de los principios de territorialidad y de especialidad, sino que se deberá probar también el riesgo o los riesgos de dilución, uso parasitario o asociación, ya analizados²⁴”*.

²⁴ TJCA, Proceso N°09-IP-2009.

Ref. Expediente N° SD2025/0015577

Esta Dirección quiere ser enfática en establecer que el cumplimiento de la situación fáctica que rodea la aplicación del citado riesgo debe ser debidamente acreditada por parte del titular de la marca opositora, en tanto que en el acápite probatorio no se evidencia prueba alguna que demuestre fehacientemente que el signo pretendido a registro puede causar la pérdida del valor comercial de la marca notoria.

Consideración final

Finalmente, y respecto al argumento de los recurrentes, por medio de los cuales traen a colación precedentes o casos que, a su juicio, se encuadran en circunstancias similares relacionadas con la concesión de registros anteriores, es pertinente aclarar que la Administración, en ejercicio de su facultad legal, toma sus decisiones de forma **particular, independiente y casuística**.

Esto significa que cada solicitud de registro de marca es analizada de acuerdo con las circunstancias específicas que rodean ese asunto en concreto y en estricto cumplimiento de la normatividad vigente al momento del estudio. En consecuencia, no resulta preciso ni jurídicamente vinculante remitirnos a trámites diferentes decididos con anterioridad, dado que las circunstancias fácticas y jurídicas subyacentes, aunque aparentemente análogas, posiblemente no lo sean en su totalidad.

En efecto, el criterio esgrimido en un caso no compromete u obliga a la oficina para pronunciarse siempre en el mismo sentido, sin que esto signifique inseguridad jurídica, existiendo la posibilidad de tomar una posición diferente en aras de interpretaciones más acordes con las normas aplicables.

Al respecto el Tribunal de Justicia ha sostenido lo siguiente:

“No es regla de aceptación marcaria que en base a signos ya registrados se pretenda objetar en algún momento, el poder discrecional pero no arbitrario de la administración, para aceptar o negar un nuevo signo como marca. Circunstancias distintas y diversas, originadas en los propios hechos, pueden influir o no para que la Oficina Nacional Competente, en un caso determinado, acepte la registrabilidad y en otro la rechace²⁵”.

En este sentido, la prevalencia del análisis individual de cada expediente asegura una aplicación justa y actualizada de la ley, sin que decisiones previas actúen como un corsé que impida la correcta valoración de los nuevos elementos probatorios o las cambiantes condiciones del mercado y la legislación.

Conclusión

En consecuencia, el signo objeto de la solicitud no está comprendido en las causales de irregistrabilidad establecidas en los literales a) y h) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Adicionalmente, visto el Registro Nacional de Propiedad Industrial, no se encontraron impedimentos para acceder a la protección solicitada.

En mérito de lo expuesto esta Dirección,

²⁵ TJCA, proceso No 5-IP-97, 25 de Julio de 1997.

Ref. Expediente N° SD2025/0015577

RESUELVE

ARTÍCULO 1. Extender la notoriedad de la marca **CONSTRUCTOR** (mixta)²⁶, para identificar “*Servicios de comercialización y venta de materiales de construcción propios de la clase 35 Int, servicios de construcción, servicios de reparación, servicios de instalación, alquiler de máquinas de construcción y de herramientas, asesoría en el área de la construcción, remodelación y reparación correspondientes a la clase 37 Int, y Servicios de capacitación en el área de construcción, remodelación y reparación*” de la clase 41 Int”, por el periodo comprendido entre **enero de 2023 y marzo de 2025**.

ARTÍCULO 2. Declarar **infundada** la oposición interpuesta por la sociedad **SODIMAC COLOMBIA S.A.**

ARTÍCULO 3. Conceder el registro de la marca **RECOL CONSTRUCTOR ESTÁNDAR** (mixta).



Reivindicación de colores

RGB: 0 94 167

RGB: 255 255 255

Para distinguir productos comprendidos en la clase:

2: Barnices; lacas; pinturas en colores; pinturas acrílicas; pintura hidrofugada; pintura impermeable; productos antiherrumbre; materias tintóreas; mordientes; resinas naturales en estado bruto; metales en hojas y en polvo para pintores, decoradores, impresores y artistas.

De la Clasificación Internacional de Niza, Edición N°12.

Titular: **PREFLEX S.A.S.**
KR 2 No 56 - 45
SOACHA CUNDINAMARCA
COLOMBIA

Vigencia: Diez años contados a partir de la fecha en que quede en firme la presente resolución.

ARTÍCULO 4. Asignar número de certificado al registro concedido, previa anotación en el Registro de la Propiedad Industrial.

ARTÍCULO 5. Notificar a la sociedad **PREFLEX S.A.S.**, solicitante del registro y a la sociedad opositora **SODIMAC COLOMBIA S.A.**, el contenido de la presente resolución,

²⁶ **CONSTRUCTOR**

Ref. Expediente N° SD2025/0015577

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 6. En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 27 de noviembre de 2025



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS