

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 101669

Ref. Expediente N° SD2025/0004456

Por la cual se decide una solicitud de registro

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

CONSIDERANDO

Que por escrito presentado el día 22 de enero de 2025, la sociedad **Cimex S.A.**, solicitó el registro de la Marca **C CIMEX (Mixta)** para distinguir servicios comprendidos en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1057 del 4 de febrero de 2025, la sociedad **Cemex, S.A.B de C.V.**, presentó oposición con fundamento en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

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

“Los signos C CIMEX y CEMEX presentan una similitud casi idéntica, diferenciándose únicamente por la inclusión de dos letras adicionales en uno de ellos. Esta mínima variación no es suficiente para evitar la confusión entre los consumidores. Por lo tanto, procederemos a elaborar un cotejo marcario detallado con el fin de demostrar que la oposición debe declararse FUNDADA, conforme a lo dispuesto en el literal a) del artículo 136 de la Decisión Andina 486.

Es fundamental destacar que las marcas en conflicto son similarmente confundibles, y sus similitudes son tan significativas que existe un alto riesgo de confusión y asociación en la mente del consumidor promedio. Además, los servicios que estas marcas distinguen son conexamente competitivos, lo que incrementa aún más la probabilidad de confusión y la necesidad de proteger los derechos de la marca opositora.

En vista de lo anterior, es imprescindible tener en cuenta las reglas de cotejo referentes a los signos nominativos, ya que el elemento predominante en este caso es el nominativo. Aunque el signo solicitado y algunas de las marcas opositoras son de naturaleza mixta, sus elementos gráficos no predominan en la mente del consumidor. La percepción del público se centra principalmente en los elementos nominativos, que son los que realmente influyen en la decisión de compra.

Por lo tanto, procederemos con el cotejo, enfatizando en las semejanzas entre los signos, para demostrar de manera contundente que el signo solicitado debe ser NEGADO. La protección de los derechos marcarios y la prevención de la confusión en el mercado son esenciales para mantener la integridad y la confianza en el sistema de marcas.

¹ 35: Compra, venta, importación y exportación de productos tales como (i) elementos para la industria textil y de calzado, especialmente agujas de tejeduría, confección punzonado (fieltrear), agujas para cuero y calzado, tapetes (tufing), cilindros para maquinaria textil, platinas, partes planas para la elaboración de materiales tejidos, máquinas de costura, máquinas para la elaboración de tejido (máquinas de tejer), repuestos para maquinaria textil y de costura, nylon y poliéster texturizado y sin texturizar en filamentos (hilado), tijeras y otros accesorios para la industria textil, (ii) bandas, bandas para transporte liviano, correas para transmisión de potencia, bandas transportadoras para trabajo pesado, accesorios relacionados con el transporte y la transmisión de potencia, maquinaria para fabricación de empalme de bandas, pegantes para bandas, (iii) herramientas para la industria metalmecánica, (iv) aceites y grasas para todo tipo de maquinaria, lubricantes, sintéticos, semi-sintéticos, y minerales, refrigerantes, (v) láminas y rollos de acero composiciones, láminas de aluminio, maquinaria y accesorios para la industria metalmecánica, servicios de comercialización de máquinas de medición 3D, equipos con sensores táctiles, ópticos y de rayos X, para la inspección dimensional, el control de calidad, el análisis no destructivo en la ingeniería inversa tridimensional.



Ref. Expediente N° SD2025/0004456

(...)

Las terminaciones de las palabras son cruciales porque pueden cambiar completamente su significado y función gramatical. Las terminaciones indican el tiempo verbal, el número, el género y la persona, lo que ayuda a clarificar el contexto y la relación entre las palabras en una oración. Además, las terminaciones pueden afectar la pronunciación y el ritmo del habla, contribuyendo a la fluidez y comprensión del lenguaje. Al contar con una terminación igual, genera el mismo impacto gramatical y fonético entre las marcas.

Por lo anterior, el registro de la marca C CIMEX derivaría en confusión y asociación en el mercado con la marca opositora CEMEX, por lo cual la oposición debe declararse FUNDADA y la marca solicitada esta llamada a NEGARSE.

(...)

El consumidor al pronunciar ambas marcas hace especial énfasis en “MEX” pues es el segmento que se pronuncia con mayor fuerza y el que mayor impacto sonoro tiene. Sumado a lo anterior, el uso de la primera consonante “C” que en la mayoría de los dialectos del español se pronuncia como una “s”, generando un impacto sonoro idéntico.

Visto de tal manera, resulta evidente que las marcas en conflicto son casi idénticas, en donde son más las semejanzas entre ellas que las diferencias, por tal motivo la oposición esta llamada a declararse FUNDADA y se debe NEGAR el registro de la marca C CIMEX, al resultar similarmente confundible con las marcas opositoras CEMEX.

(...)

Por otro lado, las marcas opositoras distinguen productos en clase 1 y 4 y servicios en clases 35, 37 y 39, los cuales al aplicar los criterios de conexidad competitiva resultan complementarios y razonablemente considerables como provenientes del mismo origen empresarial con los servicios que identifica el signo solicitado en registro.

Así pues, analizaremos los criterios de conexidad competitiva para demostrar que efectivamente se configuran los criterios y demostrar que la oposición presentada se encuentra FUNDADA y en ese sentido, el signo solicitado se debe NEGAR.

(...)

Ahora bien, en cuanto a la conexidad con los servicios que distinguen las marcas opositoras en la clase 35, los cuales se centran en la comercialización de materiales para la construcción para terceros, es importante destacar las semejanzas entre los signos y el reconocimiento de Cemex, S.A.B. de C.V. como una empresa global de materiales de construcción. Cemex produce, distribuye y comercializa cemento, concreto premezclado, agregados y otros productos relacionados. Esto implica que los consumidores consideren que los servicios en la clase 35 de la marca C CIMEX provienen del mismo origen empresarial que las marcas opositoras.

Dentro de los servicios de construcción, que son el enfoque principal de las marcas CEMEX, es indispensable contar con ciertos productos como bandas transportadoras para trabajo pesado, accesorios relacionados con el transporte y la transmisión de potencia, aceites y grasas para maquinaria, lubricantes (sintéticos, semi-sintéticos y minerales), refrigerantes, láminas y rollos de acero, láminas de aluminio, y maquinaria y accesorios para la industria metalmecánica. Esto significa que la marca solicitada, al comprar, vender, importar y exportar dichos productos, resulta competitiva en el ámbito de la construcción, compitiendo con los servicios que ya distinguen a las marcas opositoras. Dado que pertenecen al mismo sector e industria y están dirigidos

Ref. Expediente N° SD2025/0004456

al mismo grupo de consumidores, es razonable que el consumidor promedio considere que ambas marcas provienen del mismo origen empresarial.

Ciertamente, bajo la realidad del mercado, cualquier consumidor podría considerar que la marca solicitada proviene del mismo origen empresarial que las marcas CEMEX y que se podría tratar de una nueva línea de negocio con el fin de expandir el mismo. Con ello es evidente que la oposición debe declararse FUNDADA y en consecuencia se debe NEGAR el registro solicitado.

(...)

Ahora bien, como se mencionó anteriormente, las marcas opositoras CEMEX no solo distinguen los servicios enunciados en la clase 35, sino que también abarcan productos en las clases 1 (adhesivos, pegamentos) y 4 (combustibles a base de desechos inorgánicos), así como servicios en las clases 37 (servicios de construcción) y 39 (servicios de transporte para materiales de construcción). Estos productos y servicios son directamente complementarios con los servicios en la clase 35 que distingue la marca solicitada.

Al tratarse de productos y servicios dentro del mismo sector de la construcción, el uso de uno inevitablemente genera la necesidad de consumir otros productos y servicios relacionados. Por ejemplo, los adhesivos y pegamentos (clase 1) son esenciales en diversas etapas de la construcción, mientras que los combustibles a base de desechos inorgánicos (clase 4) pueden ser utilizados en maquinaria y procesos constructivos. Asimismo, los servicios de construcción (clase 37) y de transporte de materiales (clase 39) son fundamentales para la ejecución y logística de cualquier proyecto de construcción.

Lo anterior por cuanto, los servicios de venta, compra, importación y exportación de productos como bandas transportadoras para trabajo pesado, accesorios relacionados con el transporte y la transmisión de potencia, aceites y grasas para maquinaria, lubricantes (sintéticos, semisintéticos y minerales), refrigerantes, láminas y rollos de acero, láminas de aluminio, y maquinaria y accesorios para la industria metalmecánica son complementarios a los servicios de construcción porque estos productos son esenciales para el funcionamiento eficiente y seguro de las operaciones de construcción. Las bandas transportadoras y los accesorios de transmisión de potencia facilitan el manejo y transporte de materiales en los sitios de construcción, mientras que los aceites, grasas y lubricantes aseguran el mantenimiento adecuado de la maquinaria utilizada. Además, las láminas de acero y aluminio son fundamentales en la fabricación de estructuras y componentes metálicos. Por lo tanto, la disponibilidad y gestión de estos productos son cruciales para el éxito de los proyectos de construcción, haciendo que estos servicios sean inherentemente complementarios.

Esta interdependencia y complementariedad refuerzan la conexidad entre todos estos productos y servicios, lo que aumenta significativamente el riesgo de confusión entre los consumidores. Es innegable que la percepción del público podría llevar a asociar erróneamente los servicios de la marca solicitada C CIMEX con los de CEMEX, dada la estrecha relación y la similitud en el ámbito de aplicación de sus productos y servicios. Por lo tanto, es crucial reconocer y proteger esta conexidad para evitar confusiones y salvaguardar los derechos de las marcas opositoras.

En este sentido, los servicios y productos en cuestión resultan complementarios y conexamente competitivos entre sí, al tratarse de productos y servicios que se utilizan en una misma industria y van dirigidos al mismo grupo consumidor. Por este motivo, resulta evidente que la oposición debe declararse FUNDADA."

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

Ref. Expediente N° SD2025/0004456

“La marca solicitada a registro dentro de este expediente C CIMEX (MIXTA) cumple con todos los requisitos de registrabilidad contenidos en las normas de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, entre ellos el requisito de la distintividad (tanto intrínseca como extrínseca). Al ser analizada en su conjunto, como lo dictan la Doctrina y la Jurisprudencia, se aprecia la distintividad que genera su conjunto marcario, compuesto por la unión de las expresiones C y CIMEX, además de incorporar un novedoso y colorido elemento gráfico.

(...)

En el caso objeto del presente proceso tenemos que el signo solicitado a registro C CIMEX (MIXTA) cumple con todos los requisitos de distintividad tanto intrínseca como extrínseca para acceder al registro marcario, al tener la suficiente aptitud para diferenciar en el mercado los respectivos servicios en la clase 35 internacional para los que fue solicitado, de aquellos productos y servicios de las clases 1, 4, 35, 37 y 39 amparados bajo las marcas opositoras CEMEX, dadas las grandes diferencias que presenta frente a ésta desde todos los aspectos de la comparación marcaria, tal y como se explica en los siguientes puntos.

(...)

Es importante anotar que no es suficiente razón el hecho de que dos marcas compartan algunos elementos o expresiones en común para considerarlas como confundibles, pues no toda coincidencia implica que las marcas generen un riesgo en el consumidor sobre la manera cómo las percibe y las capta. En el caso bajo estudio, al aplicar los criterios de comparación marcaria antes expuestos vemos cómo la marca C CIMEX (MIXTA) solicitada a registro y la marca CEMEX opositora presentan suficientes diferencias desde todos los aspectos de la comparación marcaria.

(...)

Vemos cómo la marca solicitada consiste en la letra C en su parte superior y la palabra CIMEX en su parte inferior, escritas en letras de rasgos especiales de color verde de dos tonalidades.

Por su parte, las marcas opositoras consisten en la expresión CEMEX principalmente en colores azul, rojo y blanco.

Es claro entonces que las marcas comparadas producen un impacto visual completamente diferente y claramente identificable por parte de los consumidores, sin que se produzca el más mínimo riesgo de confusión o asociación entre las mismas, pues cada una de ellas cuenta con elementos originales y propios que las hacen ser fácilmente diferenciadas de las demás.

(...)

Debido a esa diferencia en la estructura gramatical existente entre las marcas C CIMEX (MIXTA) y CEMEX, es evidente que éstas generan un sonido y una pronunciación completamente distinto y claramente diferenciable, debido a la inclusión de un prefijo diferenciador en la marca solicitada. Veamos:

C CIMEX / CEMEX / C CIMEX / CEMEX / C CIMEX / CEMEX / C CIMEX / CEMEX

Diferencias conceptuales de las marcas

Resulta relevante indicar que cada una de las marcas comparadas hace una expresa y clara alusión al nombre de su respectivo titular: CEMEX S.A. / CEMEX, S.A.B. DE C.V., por lo que inequívocamente se indica el origen empresarial de los respectivos productos y servicios sin que haya el menor riesgo de confusión y/o de asociación

Ref. Expediente N° SD2025/0004456

para el público consumidor.

(...)

Resulta evidente que los productos y servicios amparados por una y otra marca se enmarcan en ámbitos diferentes y en sectores completamente diferentes dentro de la industria (TEXTIL vs. CONSTRUCCIÓN), por lo que tienen finalidades y usos distintos, satisfacen necesidades completamente diferentes y los consumidores a los cuales se dirigen tampoco coinciden, pues quien adquiere un servicio relacionado con el sector TEXTIL es muy diferente de quien adquiere un servicio relacionado con el sector de la CONSTRUCCIÓN. Tal es la razón para que hayan coexistido pacíficamente durante bastante tiempo las marcas opositoras CEMEX y la marca ya registrada del solicitante, CIMEX.

Por lo tanto, queda claro que los productos y servicios amparados por las marcas comparadas también difieren en la manera en que se ponen a disposición de los respectivos consumidores. Es claro que todos estos productos y servicios tienen funciones y finalidades diferentes, por lo que no habrá posibilidad de confusión o de asociación para el consumidor pues son distintos y no guardan una relación estrecha al ofrecerse de maneras muy distintas, ni en cuanto a su naturaleza, su ámbito de aplicación, necesidades que satisfacen, manera en que se ponen a disposición o se ofrecen el público consumidor, ni su forma de publicidad. No son por lo tanto necesariamente complementarios ni accesorios ni sustituibles unos por otros.

(...)

Este caso es relevante dado que se trata de marcas que, si bien comparten algunas letras y/o una combinación de letras, además de amparar productos pertenecientes a clases coincidentes, fueron consideradas susceptibles de coexistencia dadas sus diferencias en conjunto, lo que llevó al Despacho a no tener que ni siquiera entrar a analizar la supuesta conexidad competitiva entre las mismas. En el caso bajo estudio se presenta la misma situación, en donde las marcas C CIMEX (MIXTA) y CEMEX resultan diferentes desde todo aspecto al ser analizadas en su conjunto, además de distinguir productos y servicio diferenciados y cuyos usos, finalidades y objetivos son completamente distintos. Por lo tanto, podemos replicar estas consideraciones al presente caso, por cuanto a pesar de compartir las marcas algunas letras en común y distinguir algunos productos comprendidos en la misma clase y clases relacionadas, se observa que comparadas en conjunto presentan suficientes diferencias que permiten su individualización por parte de los consumidores. Adicionalmente se observan grandes diferencias en cuanto a los productos distinguidos por cada una de ellas, su ámbito de aplicación, su consumidor destinatario, su diferente uso y las distintas necesidades que satisfacen. Por lo que es claro que su coexistencia pacífica en el registro y en el mercado es perfectamente factible, al no existir ningún tipo de riesgo para los consumidores, ni error, ni confusión ni asociación.”

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:

Ref. Expediente N° SD2025/0004456

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.

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

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

Estudio de registrabilidad del signo solicitado

Confundibilidad con marcas previamente registradas

Las marcas opositoras son las siguientes:

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Vigencia	Estado
Mixta	CEMEX GO	CEMEX S.A.B. DE C.V.	SD2018/0014093	11	19, 35, 37	Marca	12/10/2028	Registrada
Nominativa	CEMEX	Cemex, S.A.B de C.V.	SD2019/0049504	11	35, 41	Marca	25/01/2030	Registrada

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

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

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

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

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

- a) **El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos y servicios.** Existe conexión cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro. Para apreciar la sustitubilidad 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 sustitubilidad 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° SD2025/0004456

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Vigencia	Estado
Mixta	CEMEX	CEMEX S.A.B DE C.V.	SD2023/0023539	11	1, 2, 37, 39	Marca	04/01/2034	Registrada
Mixta	CEMEX	CEMEX S.A.B. DE C.V.	00011856	7	1	Marca	18/06/2033	Registrada
Mixta	CEMEX Construyendo un mejor futuro	CEMEX, S.A.B. DE C.V.	15294428	10	1, 4, 19, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42	Marca	07/10/2035	Registrada

Los signos a comparar son los siguientes:

Signo solicitado	Signos opositores
	 Construyendo un mejor futuro CEMEX GO / CEMEX / CEMEX / CEMEX Construyendo un mejor futuro CEMEX (Nominativa)

Reglas jurisprudencia y doctrinal aplicable a la comparación de marcas

Comparación entre marcas mixtas

Se deberá tomar en consideración que dentro del Proceso 72-IP-2013 de 8 de mayo de 2013, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha reiterado sobre la comparación entre signos mixtos, lo siguiente:

“El signo mixto puede estar conformado por una parte denominativa compuesta, integrada por dos o más palabras. Al respecto, el Tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otras, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico (...)”⁴.

Sobre el tema, la jurisprudencia sentada por este Tribunal ha sostenido lo siguiente:

“La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 56-IP-2013, marca: WESCO COLOR CENTER (mixta), publicado en la Gaceta Oficial 221 de 22 de julio de 2013, citando al Proceso 55-IP-2002, diseño industrial: “BURBUJA VIDEOS 2000”, publicado en la Gaceta Oficial 821 de 01 de agosto de 2002).

De igual manera ha reiterado que: *“La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser*

⁴ Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. 677 de 13 de junio de 2001, marca: “BOLIN BOLA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.



Ref. Expediente N° SD2025/0004456

definitivos. El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto". (Proceso 56-IP-2013, ya citado, citando al Proceso 26-IP-98, marca: (mixta) "C.A.S.A", publicado en la Gaceta Oficial 410 de 24 de febrero de 1999).

En este caso, se deberá determinar el elemento característico del signo mixto y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto. Si el elemento predominante es el denominativo, el cotejo entre signos deberá realizarse de conformidad con las reglas para la comparación entre signos denominativos.

Comparación entre signos nominativos y mixtos

En el presente asunto debemos comparar signos denominativos y mixtos, para lo cual debemos tener en cuenta los siguientes criterios, expuestos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina:⁵

- 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.

- 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.*
- 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 (...)"⁶*

⁵ TJCA, Proceso N° 224-IP-2015

⁶ FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos, Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons, Primera Edición, 2001, pág. 256

Ref. Expediente N° SD2025/0004456

En consecuencia, al caso en estudio deberán aplicarse las siguientes reglas⁷ para el cotejo entre los mismos:

Prevalencia del elemento nominativo

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

- “a) **Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir sin descomponer su unidad fonética.** Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.
- b) **Se debe establecer si los signos en conflicto comparten el mismo lexema (...)**
- c) **Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar,** ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.
- d) **Se debe observar el orden de las vocales,** toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación.
- e) **Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor,** pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.
- f) **Se debe determinar si existe un elemento común preponderante o relevante en ambos signos.”⁸**

Análisis comparativo

Esta Dirección observa que los signos al ser analizados en su conjunto tal y como debe realizarse su examen, se encuentra que la expresión a partir de la cual la sociedad opositora construye sus argumentos de confundibilidad, ya fue registrada como marca por parte de esta Dirección en forma mixta para identificar servicios de la Clase 35 Internacional.

	Signo	Cobertura
Antecedente Expediente No. 08090509		Compra, venta importación y exportación de productos tales como (i) elementos para la industria textil y de calzado, especialmente agujas de tejeduría, confección punzonado (fieltrear), agujas para cuero y calzado, tapetes (tufing); cilindros para maquinaria textil; platinas, partes planas para la elaboración de materiales tejidos; máquinas de costura, maquinas para la elaboración de tejido (maquinas de tejer); repuestos para maquinaria textil y de costura; nylon y poliéster texturizado y sin texturizar en filamentos (hilado); tijeras y otros accesorios para la industria textil; (ii) bandas; bandas para transporte liviano, correas para transmisión de potencia, bandas trasportadoras para trabajo pesado, accesorios relacionados con el transporte y la transmisión de potencia; maquinaria para fabricación de empalme de bandas, pegantes para bandas; (iii) herramientas para la industria metalmecánica; (iv) aceites y grasas para todo tipo de maquinaria, lubricantes, sintéticos, semi-sintéticos, y minerales, refrigerantes; (v) láminas y rollos de acero composiciones; láminas de aluminio; maquinaria y accesorios para la industria metalmecánica.
Marca solicitada		Compra, venta, importación y exportación de productos tales como (i) elementos para la industria textil y de calzado, especialmente agujas de tejeduría, confección punzonado (fieltrear), agujas para cuero y calzado, tapetes (tufing), cilindros para maquinaria textil, platinas, partes planas para la elaboración de materiales tejidos, máquinas de costura, máquinas para la elaboración de tejido (maquinas de tejer), repuestos para maquinaria textil y de costura, nylon y poliéster texturizado y sin texturizar en filamentos (hilado), tijeras y otros accesorios para la industria textil, (ii) bandas, bandas

⁷ “Estas reglas han si destacan: Interpretación Prejudicial del 13 de Agosto de 2014 en el proceso

⁸ TJCA, Proceso N° 127-IP-2016



Ref. Expediente N° SD2025/0004456

Signo	Cobertura
	para transporte liviano, correas para transmisión de potencia, bandas transportadoras para trabajo pesado, accesorios relacionados con el transporte y la transmisión de potencia, maquinaria para fabricación de empalme de bandas, pegantes para bandas, (iii) herramientas para la industria metalmecánica, (iv) aceites y grasas para todo tipo de maquinaria, lubricantes, sintéticos, semi-sintéticos, y minerales, refrigerantes, (v) láminas y rollos de acero composiciones, láminas de aluminio, maquinaria y accesorios para la industria metalmecánica, servicios de comercialización de máquinas de medición 3D, equipos con sensores táctiles, ópticos y de rayos X, para la inspección dimensional, el control de calidad, el análisis no destructivo en la ingeniería inversa tridimensional.

Como se infiere de lo anterior, esta Dirección ya ha valorado la distintividad intrínseca y extrínseca de la expresión CIMEX en relación con servicios de la Clase 35 Internacional, específicamente para compra, venta, importación y exportación de productos específicos, por lo que mal haría a la luz de los regitros anteriores establecer confusión entre los términos CIMEX y CEMEX, máxime si se tiene en cuenta que por la naturaleza del signo pretendido a registro, la sociedad solicitante buscar proteger una nueva presentación comercial de su marca, lo que hace a los elementos nominativos y gráficos ser relevantes a la hora de establecer diferencias entre los signos objeto de confrontación.

A partir de lo anterior, la marca pretendida a registro presenta elementos nominales y gráficos adicionales que permiten opacar cualquier tipo de similitud visual entre los signos objeto de confrontación, lo que para el presente ejercicio es útil para que el público consumidor se lleve impresiones totalmente diferentes de lossignos objeto de confrontación y asocie la marca pretendida a un origen empresarial cierto, como lo viene haciendo a la fecha tal y como lo refleja el registro marcario.

Signo solicitado	Signos opositores
	 CEMEX

Por tales motivos, aunque los signos estudiados comparten ciertos grafemas y elementos, es claro que la impresión en conjunto de cada uno de ellos es diferente pues poseen una total diferencia visual entre ellos, lo que conlleva a que el consumidor pueda identificar los productos y servicios ofrecidos por cada uno de los signos comparados sin lugar a confusión.

Como quiera 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 servicios identificados por los mismos, en la medida en que el no cumplimiento de uno de los supuestos de hecho hace que el signo sea registrable.

Conclusión

En consecuencia, el signo objeto de la solicitud no está comprendido en la causal de

Resolución N° 101669

Ref. Expediente N° SD2025/0004456

irregistrabilidad establecida en el artículo 136 literal a) 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,

RESUELVE

ARTÍCULO 1: Declarar infundada la oposición interpuesta por parte de la sociedad **Cemex, S.A.B de C.V.**

ARTÍCULO 2: Conceder el registro de la Marca **C CIMEX (Mixta)**.



Reivindicación de colores:

C 100 - M 10 - Y 85 - K 0;

C 70 - M 0 - Y 93 - K 0;

C 40 - M 0 - Y 100 - K 0;

Para distinguir servicios comprendidos en la Clase:

35: Compra, venta, importación y exportación de productos tales como (i) elementos para la industria textil y de calzado, especialmente agujas de tejeduría, confección punzonado (fieltrear), agujas para cuero y calzado, tapetes (tufing), cilindros para maquinaria textil, platinas, partes planas para la elaboración de materiales tejidos, máquinas de costura, máquinas para la elaboración de tejido (máquinas de tejer), repuestos para maquinaria textil y de costura, nylon y poliéster texturizado y sin texturizar en filamentos (hilado), tijeras y otros accesorios para la industria textil, (ii) bandas, bandas para transporte liviano, correas para transmisión de potencia, bandas transportadoras para trabajo pesado, accesorios relacionados con el transporte y la transmisión de potencia, maquinaria para fabricación de empalme de bandas, pegantes para bandas, (iii) herramientas para la industria metalmecánica, (iv) aceites y grasas para todo tipo de maquinaria, lubricantes, sintéticos, semi-sintéticos, y minerales, refrigerantes, (v) láminas y rollos de acero composiciones, láminas de aluminio, maquinaria y accesorios para la industria metalmecánica, servicios de comercialización de máquinas de medición 3D, equipos con sensores táctiles, ópticos y de rayos X, para la inspección dimensional, el control de calidad, el análisis no destructivo en la ingeniería inversa tridimensional.

De la Clasificación Internacional de Niza edición No. 12.

Titular: Cimex S.A.
Cra 16 No. 80-26
Bogotá D.C.
Colombia

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



Resolución N° 101669

Ref. Expediente N° SD2025/0004456

ARTÍCULO 3: Asignar número de certificado al registro concedido, previa anotación en el Registro de la Propiedad Industrial.

ARTÍCULO 4: Notificar a la sociedad **Cimex S.A.**, solicitante del registro y a la sociedad **Cemex, S.A.B de C.V.**, opositora, el contenido de la presente resolución, entregándoles copia de la misma, advirtiéndoles que contra dicha resolución procede el recurso de apelación ante la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial, interpuesto dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de notificación.

ARTÍCULO 5: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 2 de diciembre de 2025



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS