

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 102300

Ref. Expediente N° SD2025/0015587

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 Superior** (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 2 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1061, 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:

“(…) En este punto, y teniendo en cuenta que han pasado más de 3 años desde el último reconocimiento de notoriedad y que se trata de un fenómeno que puede variar en el tiempo o incluso desaparecer, nos permitimos remitir a una nueva invocación de notoriedad que cursa en el expediente SD2025/0015577 con el siguiente alcance:26

*(…) 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.*

*(…) 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 superior” no son suficientes para evitar el inminente riesgo de confusión y/o asociación para el consumidor.*

*(…) En línea con lo anterior, el signo **RECOL CONSTRUCTOR SUPERIOR** 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 participar 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 SUPERIOR** 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*

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° SD2025/0015587

*signo solicitado es una nueva presentación de los servicios de **SODIMAC COLOMBIA S.A.***

*Así las cosas, la marca solicitada **RECOL CONSTRUCTOR SUPERIOR** 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.*

*(...) Como se ha explicado, la marca **CONSTRUCTOR** tienen un desempeño comercial amplio en el sector de retail y de comercialización de productos de construcción, incluyendo las pinturas, sector en el que es notoriamente conocida.*

(...) 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 SUPERIOR** 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 SUPERIOR** 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 SUPERIOR** 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.*

Como lo indica la Jurisprudencia de Acto Aclarado Proceso 261-IP-2022, al comprobar que alguno de los criterios de conexidad sustanciales aplica, podrá afirmarse que existe conexidad competitiva, lo cual se cumple a satisfacción en el presente caso con los criterios de razonabilidad y de complementariedad.

*El hecho que las marcas sean semejantes e identifiquen productos y servicios conexos genera en la mente del consumidor la idea de que la marca solicitada es una nueva presentación de la marca **CONSTRUCTOR**, de forma que el consumidor no tendría los elementos suficientes para poder diferenciar las marcas.*

*En ese orden de ideas, al realizar un examen minucioso de cada uno de los criterios establecidos para el efecto por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se evidencia que los servicios que identifica la marca **CONSTRUCTOR** tienen una relación de competitividad con los productos de la Clase 2 que busca identificar el signo **RECOL CONSTRUCTOR SUPERIOR**, por lo que la coexistencia de los signos cotejados implica*

*(...) La posibilidad de asociar los servicios ofrecidos con las marcas en conflicto es alta, por cuanto el consumidor no se encuentra en capacidad de distinguir la marca **RECOL CONSTRUCTOR SUPERIOR** de la marca notoria **CONSTRUCTOR**, y/o su diverso origen empresarial y, por lo tanto, es altamente probable que éste adquiera o solicite los servicios identificados con la marca concedida, creyendo que está adquiriendo los productos distribuidos con la marca notoria de mi representada. En cuanto al riesgo de asociación, el consumidor elegiría los productos identificados con la marca solicitada creyendo que los mismos son prestados por **SODIMAC**, de manera que se induce a error al consumidor respecto del origen empresarial de los productos*

Ref. Expediente N° SD2025/0015587

*objeto de su elección o el consumidor asume que es una nueva línea o imagen renovada de los productos comercializados por **SODIMAC**.*

*Por consiguiente, no sólo hay semejanzas de los signos, sino que existe conexidad competitiva entre los 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 creará erróneamente que los productos de la clase 2 Internacional que se pretenden distinguir con el signo **RECOL CONSTRUCTOR SUPERIOR** (Mixta) son una nueva línea de productos de SODIMAC.”*

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

“(...) Así, se procede a presentar ante la SIC los argumentos tendientes a demostrar que:

- 1. (i) La alegación de que el signo solicitado constituye una “reproducción” de la Marca Constructor debe ser desestimada, pues ignora los elementos adicionales del signo solicitado como las palabras “Recol” y “Superior” y los demás elementos figurativos los cuales dotan a la Marca Recol de una identidad única y distinta. El hecho de compartir una palabra de uso común (como “CONSTRUCTOR”) no es suficiente para considerar que se reproduce la Marca Constructor y negar el registro.*
- 2. (ii) El registro de la Marca Recol no conlleva ningún riesgo de mercado para la Marca Constructor ya que la Marca Recol cuenta con un reconocimiento y trayectoria propia en el sector de pinturas.*
- 3. (iii) La Marca Constructor no goza de una distintividad reconocida formalmente por la Superintendencia de Industria y Comercio para el momento en que se presentó la solicitud de registro de la Marca Recol.*
- 4. (iv) Independientemente de la notoriedad o no de la Marca Constructor, no puede hablarse de una ruptura del principio de especialidad si no se ha probado una relación de conexidad, sustitución o complementariedad entre los productos y servicios de las clases 35 y 37 por la Marca Constructor y los productos de la clase 2 de la Marca Preflex.*

En resumen, de lo anterior en el presente escrito demostraremos que la Marca Recol no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en la Decisión 486, y que, por consiguiente, al ceñirse con rigurosidad a todas las previsiones normativas, sí resulta apta para ser registrada como una marca válida en el ordenamiento jurídico colombiano.

(...) Si bien ambos signos comparten la palabra “Constructor”, la Marca Recol contiene dos elementos adicionales (“Recol” y “Superior”) 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

Ref. Expediente N° SD2025/0015587

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, 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.

Por el contrario, el consumidor recordará y reconocerá a la Marca Recol como parte del portafolio independiente de Preflex y sus pinturas Recol, diferenciándolo con claridad del signo opositor.

(...) 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:

- 1. 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.*
- 2. Un concepto comercial y técnico propio, que el consumidor asocia con productos del segmento de pinturas, recubrimientos y acabados. La inclusión del término “Superior”, además, refuerza una idea de calidad o categoría técnica, ajena al universo conceptual de la marca opositora.*

Desde la óptica del consumidor medio, esta diferenciación conceptual es suficiente para descartar cualquier posibilidad de asociación ideológica o simbólica.

(...) .4.1. Grado de sustitución

Si bien la Marca Constructor ha sido empleada por Sodimac para identificar productos y servicios relacionados con el sector de la construcción en general (Clases 35 y 37), no se ha demostrado que dicha marca sea utilizada para comercializar productos de la Clase 2, como pinturas, lacas o recubrimientos. Por el contrario, estos productos son comercializados por Sodimac bajo otras marcas propias como HomeColor, Glam Kolor Paints & Coatings, Topex, Pintesos entre otras y no bajo el signo “CONSTRUCTOR”.

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

Ref. Expediente N° SD2025/0015587

instalación; su finalidad es decorativa o protectora, mientras que los productos amparados por la Marca Constructor tienen propósitos estructurales, logísticos o comerciales.

Tampoco se ha demostrado que compartan canales de distribución exclusivos, ni que el consumidor los considere opciones equivalentes o intercambiables, como exige el TJCA. En consecuencia, no existe un grado de sustitución razonable que permita afirmar que los productos enfrentados compiten en el mismo mercado o que puedan inducir confusión desde el punto de vista económico o funcional.

3.4.2. La complementariedad entre sí de los productos o servicios

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 proceso constructivo o del producto final.

Por lo tanto, no hay una dependencia funcional entre los productos enfrentados. A diferencia de los ejemplos citados por el TJCA (como la crema dental y el cepillo), en este caso no existe una relación de consumo condicionado que permita afirmar que los productos se complementan desde un punto de vista técnico, funcional o comercial.

3.4.3. La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad)

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.

Si bien el TJCA explica que los criterios de pertenencia a una misma clase de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza, así como que los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización; los medios de publicidad empleados, la tecnología empleada o la finalidad o función sean semejantes por si solos no son suficientes para demostrar la conexidad, pues considerados aisladamente no permiten establecer una relación marcaria jurídicamente relevante, no obstante, de todas maneras se abordarán a continuación para demostrar que no existen argumentos que den lugar a plantear razonablemente la conexidad:

La pertenencia a una misma clase de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza: Este criterio no aplica ya que la Marca Recol se pretende registrar en una clase totalmente distinta de la de la Marca Constructor.

Los canales de comercialización, la coincidencia en medios publicitarios o incluso la finalidad o naturaleza general de los productos: En el presente caso, aunque los productos de la Marca Recol (pinturas y recubrimientos) y los productos o servicios identificados por la Marca Constructor puedan coincidir en su canal de comercialización como ocurre en las grandes superficies o ferreterías, esta

Ref. Expediente N° SD2025/0015587

circunstancia no acredita por sí misma una relación de competencia ni una asociación de origen empresarial, especialmente cuando el consumidor está habituado a identificar a la Marca Recol con un productor especializado y a la Marca Constructor con otra gama de servicios y productos ajenos al rubro de pinturas. En consecuencia, tampoco bajo este enfoque se configura una conexión competitiva suficiente que justifique impedir el registro del signo solicitado.”

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:

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.

Ref. Expediente N° SD2025/0015587

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 proceder a 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

La causal de irregistrabilidad en estudio protege al signo notorio frente a actos de

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° SD2025/0015587

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.

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:

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° SD2025/0015587

“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,

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,

Ref. Expediente N° SD2025/0015587

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.

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

Ref. Expediente N° SD2025/0015587

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 a 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)”

“(...) 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

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° SD2025/0015587

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 striptease.^{12”}

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 marca”¹³.

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”.

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 a comparar son los siguientes:

Signo solicitado

RECOL

Constructor Superior

RECOL Constructor Superior (Mixto)

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° SD2025/0015587

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 Superior” en color azul, con “Constructor” en tipografía más destacada y “Superior” 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

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 denominativos.”¹⁵

(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.

¹⁴ TJCA, Proceso 218-IP-2019.

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

Ref. Expediente N° SD2025/0015587

(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 la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro.¹⁷

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 confusión.¹⁸

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 Andina:¹⁹

- 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:

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.

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° SD2025/0015587

“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.

- 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 Superior** y el signo opositor **CONSTRUCTOR**, no son similarmente confundibles. Lo anterior, en razón a que en la apreciación en conjunto 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,

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

Ref. Expediente N° SD2025/0015587

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 Superior**” 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 **RECOL** y **su-pe-RIOR** 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 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
CONSTRUCTOR CONSTRUCTOR (Mixto)	<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>

Pago de la tasa:

Esta Dirección al revisar cada uno de los documentos que obran en el expediente, 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



Ref. Expediente N° SD2025/0015587

febrero de 2025, respectivamente; la sociedad opositora **SODIMAC COLOMBIA S.A.**, no realizó el pago correspondiente a la invocación de notoriedad dentro de un trámite de oposición, según lo establecido en el numeral 1.1.2.2.7 de la mencionada resolución, restringiendo el pago de la tasa únicamente a la presentación de oposición, según lo establecido en el numeral 1.1.2.2.3 del mismo acto administrativo, análisis desarrollado previamente en la presente resolución.

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 No. 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 No. 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 construcción, remodelación y reparación de la clase 41Int”. por el periodo comprendido entre octubre de 2017 y junio de 2020.
- Mediante la Resolución No. 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 No. 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.
- Mediante la Resolución No. 99281 del 27 de noviembre de 2025, expediente No. SD2025/0015577, 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

Ref. Expediente N° SD2025/0015587

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.

Estatus notorio del signo

Sobre el estatus de notoriedad del signo opositor, esta Oficina recalca que el grado de notoriedad de una marca puede variar con el tiempo, es decir, una marca notoria en el pasado puede no serlo en la actualidad. En el presente caso, la fecha de solicitud del signo objeto de análisis no se encuentra en un periodo lejano al último periodo de declaratoria de notoriedad. En otras palabras, la solicitud de registro efectuada el 24 de febrero de 2025 se realizó dentro del periodo hasta el cual fue declarada la notoriedad de la marca **CONSTRUCTOR** (Mixta), es decir, marzo de 2025.

Partiendo de ello, esta Dirección puede estimar que dicho estatus persiste desde esa fecha y hasta la fecha de presentación de la solicitud, por ende, está Dirección procederá con el análisis convocado por la opositora.

Los signos bajo estudio son los siguientes:

Signo solicitado	Signo opositor
 RECOL Constructor Superior (Mixto)	 CONSTRUCTOR (Mixto)

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.

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:



Ref. Expediente N° SD2025/0015587

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 Superior”; 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 Superior** 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 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.

Ref. Expediente N° SD2025/0015587

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 analizados²¹”*.

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

²¹ TJCA, Proceso N°09-IP-2009.

Ref. Expediente N° SD2025/0015587

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 marcaría 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 rechace”²².

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,

RESUELVE

ARTÍCULO 1: Declarar infundada la oposición interpuesta por la sociedad **SODIMAC COLOMBIA S.A.**, contra el registro en la clase 2 Internacional.

ARTÍCULO 2: Conceder el registro de la Marca **RECOL Constructor Superior** (Mixta).



Reivindicación de colores:

RGB: 0 94 167
RGB: 255 255 255

²² TJCA, proceso No 5-IP-97, 25 de Julio de 1997.



Resolución N° 102300

Ref. Expediente N° SD2025/0015587

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 No. 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 3: Asignar número de certificado al registro concedido, previa anotación en el Registro de la Propiedad Industrial.

ARTÍCULO 4: 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, 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 4 de diciembre de 2025



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS