

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 1054

Ref. Expediente N° SD2025/0064942

Por la cual se niega un registro

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

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que por escrito presentado el día 2 de julio de 2025, ATEX DO BRASIL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA, solicitó el registro de la Marca ATEX COLOMBIA (Mixta) para distinguir productos y servicios comprendidos en las clases 19, 35 y 37 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1074, no se presentaron oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que atendiendo las disposiciones establecidas en la Decisión 486 de la Comunidad Andina, encuentra la Dirección que de conformidad con el artículo 150 de aquella, es deber de la oficina realizar el estudio de registrabilidad de un signo teniendo en cuenta todas y cada una de las causales de irreregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la Decisión. Sobre este particular, ha expuesto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina lo siguiente:

“...a la Oficina Nacional Competente le corresponde realizar el examen de registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no hubiesen sido presentadas oposiciones; en consecuencia, la Autoridad Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro. En el caso de que sean presentadas

¹ **19:** Aglomerados de bagazo [materiales de construcción]; elementos y materiales de construcción y edificación de brea, alquitrán, betún o asfalto; arena de construcción; arenisca para la construcción; mortero para la construcción; materiales y elementos de construcción de arena, piedra, roca, arcilla, minerales y concreto; azulejos no metálicos para la construcción; tuberías rígidas no metálicas para la construcción; arquetas de desagüe no metálicas para construcción de sistemas de impermeabilización de sótanos; baldosas no metálicas para la construcción; chapas no metálicas para la construcción; cubiertas no metálicas para la construcción; escuadras no metálicas para la construcción; estructuras no metálicas para la construcción; losas no metálicas para la construcción; mamparas no metálicas para la construcción; molduras no metálicas para la construcción; planchas acorazadas no metálicas para la construcción; tejas no metálicas para la construcción; cristales [vidrios] para la construcción; vidrio templado para la construcción; vigas de madera para la construcción; yeso para la construcción; revestimientos interiores no metálicos para la construcción; tablonés de madera para la construcción; tapajuntas no metálicos para la construcción; productos bituminosos para la construcción; terracota en cuanto material de construcción.

35: Servicios administrativos en relación con referencias para contratistas de construcción general; servicios de gestión de proyectos comerciales en el marco de proyectos de construcción; servicios de venta al por menor y al por mayor de materiales de construcción no metálicos; servicios de venta mayorista de equipos de construcción; servicios de venta mayorista de herramientas accionadas manualmente para la construcción; servicios de venta mayorista de instrumentos accionados manualmente para la construcción; servicios de venta mayorista en relación con equipos de construcción; servicios de venta mayorista en relación con herramientas accionadas manualmente para la construcción; servicios de venta mayorista en relación con instrumentos accionados manualmente para la construcción; servicios de venta minorista de equipos de construcción; servicios de venta minorista de herramientas accionadas manualmente para la construcción; servicios de venta minorista de instrumentos accionados manualmente para la construcción; servicios de venta minorista en relación con equipos de construcción; servicios de venta minorista en relación con herramientas accionadas manualmente para la construcción; servicios de venta minorista de tubos rígidos no metálicos para la construcción.

37: Servicios de alquiler de equipos de construcción; servicios de asesoramiento en construcción y reparación de aeropuertos e instalaciones aeroportuarias; servicios de asesoramiento en materia de construcción de edificios y otras estructuras; servicios de asesoramiento en materia de construcción de obras públicas; servicios de asesoramiento en materia de construcción, reparación, restauración, mantenimiento e instalación; servicios de asesoramiento en materia de instalación de equipos de automatización de procesos de construcción; servicios de consultoría, información y asesoramiento en materia de construcción de obras públicas; construcción de infraestructuras; supervisión de obras de construcción de centros comerciales, complejos industriales, locales de oficinas, edificios residenciales y otros complejos inmobiliarios; supervisión de obras de construcción de proyectos inmobiliarios; supervisión de obras de construcción in situ; supervisión de trabajos de reconstrucción de edificios; supervisión [dirección] de construcción naval; supervisión [dirección] de obras de construcción.

Ref. Expediente N° SD2025/0064942

oposiciones, la Oficina Nacional Competente se pronunciará acerca de ellas así como acerca de la concesión o de la denegación del registro solicitado.”

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.

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.

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

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

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

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

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

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

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

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

Ref. Expediente N° SD2025/0064942

Estudio de registrabilidad del signo solicitado

Confundibilidad con marcas previamente registradas

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

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado	Vigencia
Nominativa	MATEX	FIDEL GIL CELADES	01105413	7	19	Marca	Registrada	28 ago. 2032
Nominativa	ATEK	ATEK HOLDING S.A.S.	16170398	10	37, 38	Marca	Registrada	21 jul. 2031
Nominativa	ETEX	ETEX	SD2020/0065325	11	6, 17, 19	Marca	Registrada	02 jun. 2030

Los signos a comparar son los siguientes:

El signo solicitado	La marca registrada
	MATEX ATEK ETEX

Jurisprudencia

En el Proceso 0110-IP-2013, el Tribunal Andino de Justicia, ha preceptuado que:

“Las marcas denominativas llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Los signos denominativos compuestos son los que se encuentran integrados por dos o más palabras. En una marca denominativa compuesta habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que formen parte de ella, resaltando, necesariamente, el elemento más caracterizado del conjunto marcario y que le otorga una distintividad propia al signo por registrarse. Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). Al comparar una marca denominativa y una mixta se determina que, si en ésta predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría, en principio, lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial. En la comparación entre marcas mixtas, el elemento predominante en el conjunto marcario será el denominativo, como norma general; aunque en algunos casos pueda ser más importante el elemento gráfico; en todo caso, en la comparación entre los signos mixtos deberá examinarse todo el conjunto, tanto el elemento gráfico como el elemento denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto”.

Análisis comparativo



Ref. Expediente N° SD2025/0064942

Esta Dirección encuentra que los signos analizados **ATEX COLOMBIA / MATEX / ATEK / ETEX** son similarmente confundibles en su conjunto, al realizar el análisis comparativo de acuerdo con establecido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la jurisprudencia previamente citada.

Respecto de los signos **ATEX COLOMBIA / ATEK**, en efecto, al apreciarlos en su comparativa con el signo solicitado se observa que son ortográfica y fonéticamente similares, comoquiera que el signo solicitado reproduce las siguientes letras presentes en el antecedente traído a colación, a saber: (A-T-E), bajo el mismo orden consonántico y vocálico. Sin que la variación de la X por la K en la terminación sea derrotero diferenciador, pues dadas las similitudes denotadas es posible que el consumidor interprete que se encuentra ante una variación de la marca que ya conoce.

En cuanto a los signos **ATEX COLOMBIA/ ETEX**, son confundibles al estar en su expresión relevante integrados por tener igual sucesión de consonantes “T-X” y similar vocálica “A-E” y “E-E”, misma terminación TEX, sin que el cambio de la A por la E sea suficiente para diferenciar los signos.

Por otra parte frente a los signos **ATEX COLOMBIA / MATEX**, en efecto, al apreciarlos en su comparativa con el signo solicitado se observa que son ortográfica y fonéticamente similares, comoquiera que el signo solicitado reproduce las siguientes letras presentes en el antecedente traído a colación, a saber: (A-T-E-X), bajo el mismo orden consonántico y vocálico. Sin que la adición de la M en la raíz sea derrotero diferenciador, pues dadas las similitudes denotadas es posible que el consumidor interprete que se encuentra ante una variación de la marca que ya conoce.

Finalmente, el aspecto figurativo del signo solicitado no le da el carácter diferenciador necesario para que las marcas puedan coexistir de manera pacífica en el comercio. Cabe indicar que los consumidores retienen con mayor facilidad la denominación de un signo pues es mediante su uso como adquieren los productos o servicios en el comercio y es esta parte del signo analizado la que entra en conflicto con la marca previamente registrada.

De esta forma, y ante la presencia del primer presupuesto, esto es, que los signos presenten similitudes susceptibles de generar confusión, resulta relevante que la administración se pronuncie sobre la eventual relación que pueda existir entre los productos y/o servicios que distinguen los signos en conflicto, para lo cual deberán tenerse en cuenta las pautas o criterios que permiten conducir a establecer o fijar la similitud o la conexión competitiva entre los productos y/o servicios⁴.

⁴ 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° SD2025/0064942

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

19: Aglomerados de bagazo [materiales de construcción]; elementos y materiales de construcción y edificación de brea, alquitrán, betún o asfalto; arena de construcción; arenisca para la construcción; mortero para la construcción; materiales y elementos de construcción de arena, piedra, roca, arcilla, minerales y concreto; azulejos no metálicos para la construcción; tuberías rígidas no metálicas para la construcción; arquetas de desagüe no metálicas para construcción de sistemas de impermeabilización de sótanos; baldosas no metálicas para la construcción; chapas no metálicas para la construcción; cubiertas no metálicas para la construcción; escuadras no metálicas para la construcción; estructuras no metálicas para la construcción; losas no metálicas para la construcción; mamparas no metálicas para la construcción; molduras no metálicas para la construcción; planchas acorazadas no metálicas para la construcción; tejas no metálicas para la construcción; cristales [vidrios] para la construcción; vidrio templado para la construcción; vigas de madera para la construcción; yeso para la construcción; revestimientos interiores no metálicos para la construcción; tablones de madera para la construcción; tapajuntas no metálicos para la construcción; productos bituminosos para la construcción; terracota en cuanto material de construcción.

35: Servicios administrativos en relación con referencias para contratistas de construcción general; servicios de gestión de proyectos comerciales en el marco de proyectos de construcción; servicios de venta al por menor y al por mayor de materiales de construcción no metálicos; servicios de venta mayorista de equipos de construcción; servicios de venta mayorista de herramientas accionadas manualmente para la construcción; servicios de venta mayorista de instrumentos accionados manualmente para la construcción; servicios de venta mayorista en relación con equipos de construcción; servicios de venta mayorista en relación con herramientas accionadas manualmente para la construcción; servicios de venta mayorista en relación con instrumentos accionados manualmente para la construcción; servicios de venta minorista de equipos de construcción; servicios de venta minorista de herramientas accionadas manualmente para la construcción; servicios de venta minorista de instrumentos accionados manualmente para la construcción; servicios de venta minorista en relación con equipos de construcción; servicios de venta minorista en relación con herramientas accionadas manualmente para la construcción; servicios de venta minorista y mayorista de tuberías rígidas no metálicas para la construcción; servicios de venta minorista y mayorista de tubos rígidos no metálicos para la construcción.

37: Servicios de alquiler de equipos de construcción; servicios de asesoramiento en construcción y reparación de aeropuertos e instalaciones aeroportuarias; servicios de asesoramiento en materia de construcción de edificios y otras estructuras; servicios de asesoramiento en materia de construcción de obras públicas; servicios de asesoramiento en materia de construcción, reparación, restauración, mantenimiento e instalación; servicios de asesoramiento en materia de instalación de equipos de automatización de procesos de construcción; servicios de consultoría, información y asesoramiento en materia de construcción de obras públicas; construcción de infraestructuras; supervisión de obras de construcción de centros comerciales, complejos industriales, locales de oficinas, edificios residenciales y otros complejos inmobiliarios; supervisión de obras de construcción de proyectos inmobiliarios; supervisión de obras de construcción in situ;

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° SD2025/0064942

supervisión de trabajos de reconstrucción de edificios; supervisión [dirección] de construcción naval; supervisión [dirección] de obras de construcción.

Los signos previamente registrados identifican:

Expedientes

Productos y servicios

01105413 (19): Artículos para la construcción no metálicos, pavimentos cerámicos (no metálicos), granitos y mármoles, cabinas no metálicas de baño, rodapiés (frisos) no metálicos, molduras plásticas, accesorios de baño no metálicos.

16170398 (37): Servicios de construcción; reparación; servicios de instalación; servicios de construcción en general; servicios de construcción vial; inspección de proyectos de construcción; servicios de reparación vial; consultoría en construcción vial.

SD2020/0065325 (6): Materiales y elementos metálicos de construcción y edificación, a saber, tablas, paneles, impostas y revestimientos de paredes de suelos, paredes y techos; planchas metálicas para la construcción; revestimientos metálicos para paredes (para la construcción); materiales metálicos para tejados; canalones, tubos de canalones y sus conectores, metálicos; materiales para canalones angulares metálicos para tejados; soportes metálicos de techo; tejas metálicas vendidas como componentes de tejados metálicos; abrazaderas metálicas resistentes al fuego para tuberías; elementos de fijación, a saber, tuercas y pernos metálicos; dispositivos de cierre, de metal, en particular tornillos, clavos, clavijas, tuercas, remaches, soportes y abrazaderas metálicos; perfiles metálicos; armazones de construcción metálicos.

(19): Materiales de protección contra incendios, que no sean de metal, a saber, tableros y paneles ignífugos para la construcción, recubrimientos ignífugos de cemento y baldosas ignífugas; materiales de; construcción refractarios no metálicos; vidrio pirorretardante para la construcción; paneles de construcción con aislamiento, que no sean de metal; sistemas de canales de cables resistentes al fuego; en forma de bandejas portacables para la construcción de edificios y conductos de aire acondicionado, no metálicos; abrazaderas ignífugas para tuberías, no metálicas; paneles ignífugos no metálicos para; la construcción, todos los productos mencionados, excepto todo tipo de componentes de cerámica y materiales compuestos de estos para la protección contra el desgaste, la protección contra la corrosión y las aplicaciones de protección balística; partes estructurales para construcciones prefabricadas, no metálicas; cemento de fibra, silicato de calcio, vermiculita, yeso y paneles de construcción de polímeros, no metálicos; placas de yeso; preparaciones de enlucido; revestimientos murales no metálicos para la construcción; materiales de revestimiento no metálicos para la construcción; revestimientos, no metálicos,; para fachadas, tejados, paredes y techos; materiales para tejados y sus partes estructurales y guarniciones no metálicas, a saber, tableros, paneles para suelos y viguetas; tejas no metálicas para techumbres; pizarras no metálicas para la construcción; materiales de techado y revestimiento para la construcción en forma de láminas corrugadas, que no sean de metal; paneles no metálicos

Ref. Expediente N° SD2025/0064942

para tejados; tuberías de canalones, tuberías de bajantes y conectores para los mismos, que no sean de metal; canalones angulares para tejados no metálicos; soportes no metálicos de techo; tejas vendidas como componentes de tejados, no metálicos; bases de refuerzo para tejados, no metálicas; tabiques no metálicos para la construcción; cemento, mortero para la construcción.

Conexión competitiva entre los productos de la clase 19 internacional de las marcas 01105413, SD2020/0065325 y el signo solicitado (Identidad)

Es importante indicar que los signos distintivos no identifican clases, sino productos o servicios y que, en una misma clase se pueden encontrar productos o servicios que están allí principalmente por criterios de abstracta finalidad, más que de la comunidad de otros factores que lleven a endilgar un mismo origen empresarial.

No obstante, no hay duda de la relación de los signos confrontados, toda vez que se trata del mismo tipo de productos. En efecto, se puede observar que las marcas identifican productos de construcción no metálicos, por lo cual el consumidor puede elegir entre unos u otros para satisfacer la misma necesidad. Con ello, se acredita lo dispuesto por la IP-100 de 2018 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Al presente análisis se trae a colación lo manifestado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina respecto de la teoría de la interdependencia, a saber:

“(...) Por lo demás, la doctrina advierte que “cuando los signos sean idénticos o muy semejantes, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los productos o servicios a los que se aplican. Y a la inversa, esto es, cuando los productos o servicios sean idénticos o muy similares, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los signos enfrentados”⁵.

En este orden de ideas, al aplicar la antes mencionada interdependencia, que como su nombre lo indica, implica reciprocidad, correspondencia y dependencia entre los signos que se comparan y los productos o servicios que distinguen, el análisis comparativo de éstos debe ser más riguroso. En efecto, a mayor similitud de los signos, mayor diferenciación debe haber entre los productos o servicios, lo cual no se da en el presente caso.

Conexión competitiva entre los servicios de la clase 37 internacional de la marca 16170398 y el signo solicitado (Identidad)

Es importante indicar que los signos distintivos no identifican clases, sino productos o servicios y que, en una misma clase se pueden encontrar productos o servicios que están allí principalmente por criterios de abstracta finalidad, más que de la comunidad de otros factores que lleven a endilgar un mismo origen empresarial.

No obstante, no hay duda de la relación de los signos confrontados, toda vez que se trata del mismo tipo de servicios. En efecto, se puede observar que las marcas identifican servicios de construcción y también servicios de inspección de construcciones, ya que la supervisión puede considerar un tipo de inspección, por lo cual el consumidor puede elegir entre unos u otros para satisfacer la misma necesidad. Con ello, se acredita lo dispuesto por la IP-100 de 2018 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

⁵ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 153-IP-2004.

Ref. Expediente N° SD2025/0064942

Al presente análisis se trae a colación lo manifestado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina respecto de la teoría de la interdependencia, a saber:

“(…) Por lo demás, la doctrina advierte que “cuando los signos sean idénticos o muy semejantes, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los productos o servicios a los que se aplican. Y a la inversa, esto es, cuando los productos o servicios sean idénticos o muy similares, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los signos enfrentados”⁶.

En este orden de ideas, al aplicar la antes mencionada interdependencia, que como su nombre lo indica, implica reciprocidad, correspondencia y dependencia entre los signos que se comparan y los productos o servicios que distinguen, el análisis comparativo de éstos debe ser más riguroso. En efecto, a mayor similitud de los signos, mayor diferenciación debe haber entre los productos o servicios, lo cual no se da en el presente caso.

Conexión competitiva entre los servicios de la clase 37 internacional de la marca 16170398 y los servicios de la clase 35 del signo solicitado (Razonabilidad)

El criterio de razonabilidad establece que existe conexión competitiva cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado, podría asumir como razonable que los servicios en cuestión provienen del mismo empresario.

Escenario que se presenta en este caso, dado que, aunque los signos identifican servicios comprendidos en clases diferentes del nomenclador internacional, por un lado, la clase 35 y, por otro lado, la clase 37, dada su cobertura esta Dirección encuentra que es razonable que el consumidor piense que los servicios proceden del mismo empresario. Porque para el consumidor, el empresario que presta servicios de construcción también podría prestar los servicios de compra y venta de materiales de construcción, pues esto le permitiría brindar un servicio más completo, beneficiarse de mejores precios y garantizar la calidad de los materiales utilizados en la construcción. Situación que puede llevar razonablemente al consumidor a considerar que los signos objeto de análisis tienen el mismo origen empresarial, al ser servicios estrechamente relacionados, configurándose riesgo de confusión indirecto, el cual es definido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 345-IP-2021, de la siguiente forma:

“(…) El riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto. El primero, riesgo de confusión directo, está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee.”

Conexión competitiva entre los productos de la clase 6 internacional de la marca SD2020/0065325 y los productos de la clase 19 del signo solicitado (Identidad)

De acuerdo con el criterio de sustituibilidad existe conexidad cuando los productos o servicios resultan ser sustitutos razonables para el consumidor, es decir que, el consumidor podría elegir uno u otro, porque son intercambiables. Escenario que se presenta en este caso, dado que el consumidor de productos de construcción metálicos puede eventualmente, intercambiarlos por los productos de construcción no metálicos, ya

⁶ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 153-IP-2004.

Resolución N° 1054

Ref. Expediente N° SD2025/0064942

que ambas coberturas pueden ser utilizadas para construir. De modo que, esta Dirección encuentra que existe conexidad competitiva.

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

En consecuencia, el signo objeto de la solicitud está comprendido en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

En mérito de lo expuesto esta Dirección,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Negar el registro de la Marca ATEX COLOMBIA (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 19 de la Clasificación Internacional de Niza⁷, solicitada por ATEX DO BRASIL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Negar el registro de la Marca ATEX COLOMBIA (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza⁸, solicitada por ATEX DO BRASIL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO TERCERO: Negar el registro de la Marca ATEX COLOMBIA (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza⁹, solicitada por ATEX DO BRASIL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA, por las razones

⁷ **19:** Aglomerados de bagazo [materiales de construcción]; elementos y materiales de construcción y edificación de brea, alquitrán, betún o asfalto; arena de construcción; arenisca para la construcción; mortero para la construcción; materiales y elementos de construcción de arena, piedra, roca, arcilla, minerales y concreto; azulejos no metálicos para la construcción; tuberías rígidas no metálicas para la construcción; arquetas de desagüe no metálicas para construcción de sistemas de impermeabilización de sótanos; baldosas no metálicas para la construcción; chapas no metálicas para la construcción; cubiertas no metálicas para la construcción; escuadras no metálicas para la construcción; estructuras no metálicas para la construcción; losas no metálicas para la construcción; mamparas no metálicas para la construcción; molduras no metálicas para la construcción; planchas acorazadas no metálicas para la construcción; tejas no metálicas para la construcción; cristales [vidrios] para la construcción; vidrio templado para la construcción; vigas de madera para la construcción; yeso para la construcción; revestimientos interiores no metálicos para la construcción; tablones de madera para la construcción; tapajuntas no metálicos para la construcción; productos bituminosos para la construcción; terracota en cuanto material de construcción.

⁸ **35:** Servicios administrativos en relación con referencias para contratistas de construcción general; servicios de gestión de proyectos comerciales en el marco de proyectos de construcción; servicios de venta al por menor y al por mayor de materiales de construcción no metálicos; servicios de venta mayorista de equipos de construcción; servicios de venta mayorista de herramientas accionadas manualmente para la construcción; servicios de venta mayorista de instrumentos accionados manualmente para la construcción; servicios de venta mayorista en relación con equipos de construcción; servicios de venta mayorista en relación con herramientas accionadas manualmente para la construcción; servicios de venta mayorista en relación con instrumentos accionados manualmente para la construcción; servicios de venta minorista de equipos de construcción; servicios de venta minorista de herramientas accionadas manualmente para la construcción; servicios de venta minorista de instrumentos accionados manualmente para la construcción; servicios de venta minorista en relación con equipos de construcción; servicios de venta minorista en relación con herramientas accionadas manualmente para la construcción; servicios de venta minorista de tubos rígidos no metálicos para la construcción.

⁹ **37:** Servicios de alquiler de equipos de construcción; servicios de asesoramiento en construcción y reparación de aeropuertos e instalaciones aeroportuarias; servicios de asesoramiento en materia de construcción de edificios y otras estructuras; servicios de asesoramiento en materia de construcción de obras públicas; servicios de asesoramiento en materia de construcción, reparación, restauración, mantenimiento e instalación; servicios de asesoramiento en materia de instalación de equipos de automatización de procesos de construcción; servicios de consultoría, información y asesoramiento en materia de construcción de obras públicas; construcción de infraestructuras; supervisión de obras de construcción de centros comerciales, complejos industriales, locales de oficinas, edificios residenciales y otros complejos inmobiliarios; supervisión de obras de construcción de proyectos inmobiliarios; supervisión de obras de construcción in situ; supervisión de trabajos de reconstrucción de edificios; supervisión [dirección] de construcción naval; supervisión [dirección] de obras de construcción.



Resolución N° 1054

Ref. Expediente N° SD2025/0064942

expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO CUARTO: Notificar de esta resolución a ATEX DO BRASIL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA, solicitante del registro marcario, entregándole copia de la misma y advirtiéndole que contra ella procede el recurso de apelación ante el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, el cual deberá interponerse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación.

ARTÍCULO QUINTO: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 5 de enero de 2026



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS