

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 5449

Ref. Expediente N° SD2025/0015047

Por la cual se decide una solicitud de registro

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

CONSIDERANDO

Que por escrito presentado el día 21 de febrero de 2025, **COMERCIALIZADORA PRODECON SAS**, solicitó el registro de la marca **PEGANCOL** (mixta) para distinguir productos comprendidos en la Clase 1 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

Que mediante Oficio N°5080 del 10 de abril de 2025, esta Dirección, con fundamento en el artículo 144 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, advirtió que la denominación señalada en la solicitud no coincide con la etiqueta aportada. Por consiguiente, requirió a la parte para que indicara la denominación de la marca que pretende registrar.

Que mediante escrito radicado el día 11 de abril de 2025, **COMERCIALIZADORA PRODECON SAS**, solicitante del registro, respondió al requerimiento de forma realizado mediante Oficio N°5080 del 10 de abril de 2025, argumentando lo siguiente:



Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial N°1075 de 28 de julio de 2025, **SUMINISTROS DE COLOMBIA S.A.S. SUMICOL S.A.S.**, presentó oposición con fundamento en el artículo 136, literales a) y h), de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

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

“i) En primer lugar, se invoca el carácter notorio de la marca PEGACOR para “adhesivo para la instalación de revestimientos, pisos y paredes en zonas interiores y exteriores”. Esta notoriedad, respaldada por el uso intensivo, la trayectoria empresarial y la asociación directa con empresas reconocidas como SUMICOL y el Grupo CORONA, activa una protección reforzada que permite evitar su registro por parte de terceros, incluso frente a productos no relacionados, en virtud de los artículos 136 literales a) y h) de la Decisión 486.

ii) En segundo lugar, se plantea el riesgo de confusión derivado de la similitud fonética y ortográfica evidente entre los signos PEGACOR y PEGANCOL, los cuales comparten estructura, longitud, acento y la misma raíz “PEGA”, generando una impresión general similar que puede inducir al consumidor a error respecto del origen empresarial de los productos.

iii) Finalmente, se destaca que ambos signos pretenden identificar productos idénticos

¹ 1: Adhesivos para la aplicación de revestimientos de paredes; adhesivos para la colocación de baldosas; adhesivos para la colocación de baldosas de cerámica; adhesivos [pegamentos] para la industria de construcción; sustancias adhesivas para colocar baldosas cerámicas.

Ref. Expediente N° SD2025/0015047

en la Clase 1, especialmente adhesivos para la colocación de baldosas y sustancias utilizadas en la industria de la construcción.”

IV. FUNDAMENTOS DE LA OPOSICIÓN

A. Irregistrabilidad del signo PEGANCOL por protección a la marca notoria PEGACOR
(...)

“El signo solicitado PEGANCOL (Mixto) es irregistrable por cuanto se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal h) del artículo 136 de la Decisión 486, cual dispone que:

(...)

“En línea con lo expuesto, el sector pertinente en el cual la marca PEGACOR se ofrece es el sector de la construcción, conformado por: i) los consumidores reales y potenciales que necesitan construir o remodelar todo tipo de construcciones (...) ii) los distribuidores de materiales de construcción (...) iii) quienes transportan y entregan los materiales de construcción; y iv) los círculos empresariales del sector de la construcción (...).”

“(...) en la que se declaró la notoriedad de la marca PEGACOR que en este caso se solicita tener en cuenta y resguardar.”

“La marca PEGACOR tiene una trayectoria de más 40 años en el mercado colombiano. En la actualidad la marca PEGACOR identifica el adhesivo cementicio más vendido siendo la marca con el mayor Top Of Mind en su categoría (...).”

(...) [se omiten imágenes, estudios de mercado, piezas publicitarias y cuadros gráficos]

b) La marca solicitada PEGANCOL (mixta) es semejante a la marca registrada PEGACOR (mixta)

“Hay que tener presente que el cotejo es mucho más riguroso cuando uno de los signos es notorio, tal y como sucede en el presente caso.”

“En el presente estudio, en la marca solicitada PEGANCOL (Mixta) y la marca PEGACOR (Mixta), predomina el elemento nominativo, por lo que el consumidor solicitará la marca a través de la denominación contenida en el conjunto marcario.”

“De los signos observados, se puede apreciar que comparten diversas similitudes que no pueden pasar inadvertidas (...) ambos signos:

- Coinciden en la partícula inicial ‘PEGA’.*
- Presentan una extensión y estructura silábica semejante (3 sílabas).*
- Comparten una sonoridad muy cercana (...).”*

ii. Análisis de conexidad competitiva

“Ahora bien, en cuanto al análisis de conexidad competitiva, debe señalarse que en el presente caso no es necesario desarrollar un estudio exhaustivo sobre dicha categoría, toda vez que los signos PEGANCOL y PEGACOR pretenden identificar exactamente los mismos productos dentro de la Clase 1, lo cual configura un escenario de identidad objetiva de los bienes a comparar.”

“De conformidad con el criterio del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, cuando existe identidad entre los productos o servicios que los signos buscan distinguir, el análisis de conexidad competitiva se torna innecesario, puesto que la

Ref. Expediente N° SD2025/0015047

conurrencia en el mercado se presume y el riesgo de confusión se configura automáticamente.”

Conclusión de la causal literal h)

“En conclusión, la identidad entre los productos hace innecesario cualquier análisis de conexidad competitiva, y la protección extendida que otorga la notoriedad de PEGACOR refuerza aún más la improcedencia del registro solicitado para PEGANCOL.”

B. Irregistrabilidad del signo PEGANCOL en virtud del artículo 136 literal a) de la Decisión 486

(...)

i. La marca solicitada PEGANCOL (mixta) es semejante a la marca PEGACOR (mixta) previamente registrada en los aspectos fonético, visual y ortográfico

“El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, explicando las similitudes, en el proceso 585-IP-2019 señala, que la similitud entre dos signos puede ser:

a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio.

b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante.”

“En el presente caso nos encontramos frente a dos marcas mixtas, por lo tanto, para hacer la comparación nos debemos remitir a los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.”

“En el presente estudio, en la marca solicitada PEGANCOL (Mixta) y la marca PEGACOR (Mixta), predomina el elemento nominativo, por lo que el consumidor solicitará la marca a través de la denominación contenida en el conjunto marcario.”

“Pues bien, aplicando los criterios comentados anteriormente podemos afirmar, de una simple apreciación, que entre las marcas cotejadas existen suficientes semejanzas susceptibles de generar riesgos de confusión y de asociación en el consumidor.”

a) Similitudes ortográficas y visuales

“En el caso bajo estudio, la similitud ortográfica y visual se presenta porque la marca solicitada transcribe parcialmente la estructura ortográfica de la marca PEGACOR, sin que existan otros elementos que le aporten al signo solicitado la distintividad requerida para evitar el inminente riesgo de confusión que se genera para el consumidor.”

“En el presente caso, la similitud ortográfica y visual entre los signos PEGACOR y PEGANCOL es evidente, toda vez que ambos comparten la misma raíz ‘PEGA-’, ubicada en la posición inicial, zona de especial relevancia para la captación del consumidor.”

“Así las cosas, ambos signos generan un impacto visual semejante que produce riesgo de asociación y confusión, ya que el consumidor no analiza los signos de forma fraccionada, sino que los percibe en conjunto, de manera rápida y superficial, lo cual incrementa la probabilidad de error respecto del origen empresarial de los productos

Ref. Expediente N° SD2025/0015047

o servicios que identifican.”

b) Similitudes fonéticas entre el signo PEGANCOL y la marca PEGACOR

“Desde el punto de vista fonético, los signos PEGANCOL y PEGACOR presentan una similitud evidente que puede inducir a confusión o asociación indebida en el consumidor.”

“En este caso, ambos signos se estructuran a partir del prefijo ‘PEGA’, que resulta ser idéntico en ambos, y cuya posición al inicio del signo incrementa su peso fonológico y su capacidad de recordación.”

“En conclusión, la similitud fonética entre PEGANCOL y PEGACOR (...) configura un riesgo efectivo de confusión en el mercado.”

ii. Análisis de conexidad competitiva entre la marca solicitada PEGANCOL y la marca PEGACOR (mixta) previamente registrada

“Ahora bien, en cuanto al análisis de conexidad competitiva, debe señalarse que en el presente caso no es necesario desarrollar un estudio exhaustivo sobre dicha categoría, toda vez que los signos PEGANCOL y PEGACOR pretenden identificar exactamente los mismos productos dentro de la Clase 1, lo cual configura un escenario de identidad objetiva de los bienes a comparar.”

“De conformidad con el criterio del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, cuando existe identidad entre los productos o servicios que los signos buscan distinguir, el análisis de conexidad competitiva se torna innecesario, puesto que la concurrencia en el mercado se presume y el riesgo de confusión se configura automáticamente”.

Que, dentro del término concedido para tal efecto, **COMERCIALIZADORA PRODECON SAS**, no dio respuesta a la oposición.

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

Ref. Expediente N° SD2025/0015047

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.

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

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° SD2025/0015047

De acuerdo con la disposición andina citada, para que el registro de una marca sea negado se necesita que ella cumpla con varios supuestos de hecho. En primer lugar, que el signo solicitado se presente como una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial de un signo notoriamente conocido, cualesquiera sean los productos o servicios identificados por los signos.

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

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

Reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción

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

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

Signo notorio

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

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

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, fotolíticos 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. traducēre, 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. littēra, 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. transcribere). 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.

Ref. Expediente N° SD2025/0015047

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:

“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;

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

Ref. Expediente N° SD2025/0015047

- 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,*
- 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.

Ref. Expediente N° SD2025/0015047

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 esta transmite, aunque la acción se realice sobre productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.

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

Dilución de la fuerza distintiva del signo notorio

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

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

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

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

Ref. Expediente N° SD2025/0015047

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 por asociación, cada vez que piensen en la palabra “Tiffany” su imagen de la tienda lujosa se verá degradada por la asociación de la palabra con el local de striptease¹²”.

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

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

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

Aprovechamiento del valor comercial o publicitario del signo notorio

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

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

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

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.

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° SD2025/0015047

la promoción comercial de éstos”.

Acervo probatorio

Al expediente fueron allegadas las siguientes pruebas por parte del opositor:

1. Documentales

- Evolución de la imagen comercial de la marca PEGACOR en el mercado;
- Publicación en El tiempo del año 2011 del adhesivo PEGACO;
- Extracto del sitio web en: <https://corona.co/productos/pegantes/c/pegantes>;
- Publicidad del signo PEGACOR entre los años 2020 al 2025;

Estudio de registrabilidad del signo solicitado

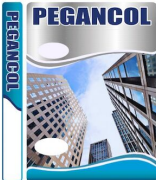
Análisis de la causal de irreregistrabilidad establecida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486

Confundibilidad con marcas previamente registradas

Las marcas opositoras son las siguientes:

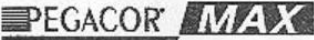
Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado	Vigencia
Nominativa	PEGACOR	SUMINISTROS DE COLOMBIA S.A.S. SUMICOL S.A.S.	11002570	9	1	Marca	Registrada	13 jun. 2031
Nominativa	PEGACOR	SUMINISTROS DE COLOMBIA S.A.S. SUMICOL S.A.S.	SD2021/0083910	11	19, 27	Marca	Registrada	07 dic. 2031
Mixta	PEGACOR	SUMINISTROS DE COLOMBIA S.A.S. SUMICOL S.A.S.	SD2021/0083889	11	1, 19	Marca	Registrada	11 ene. 2032
Mixta	PEGACOR	SUMINISTROS DE COLOMBIA S.A.S. SUMICOL S.A.S.	SD2022/0033940	11	1, 19, 27	Marca	Registrada	18 oct. 2032
Mixta	PEGACOR	SUMINISTROS DE COLOMBIA S.A.S. SUMICOL S.A.S.	02052520	8	19	Marca	Registrada	15 jul. 2033
Mixta	PEGACOR MAX	SUMINISTROS DE COLOMBIA S.A.S. SUMICOL S.A.S.	03031089	8	1	Marca	Registrada	27 nov. 2033

Los signos comparados son los siguientes:

Signo solicitado	Signos opositores
 PEGANCOL (Mixto)	 PEGACOR (Mixta)



Ref. Expediente N° SD2025/0015047

	PEGACOR (Nominativa)  PEGACOR (Mixta)  PEGACOR MAX (Mixta)  PEGACOR MAX (Mixta)
--	---

Facultad oficiosa de la administración

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

En efecto, el Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales¹⁴ ha abordado el tema del examen de registrabilidad, pero en uno de sus últimos pronunciamientos, determinó con toda claridad cuáles son las características de este examen:

- “1. El examen de registrabilidad se realiza de oficio. La Oficina Nacional Competente debe realizar el examen de registrabilidad así no se hubieren presentado oposiciones, o no hubiere solicitud expresa de un tercero.*
- 2. El examen de registrabilidad es integral La Oficina Nacional Competente al analizar si un signo puede ser registrado como marca debe revisar si cumple con todos los requisitos de artículo 134 de la Decisión 486, y luego determinar si el signo solicitado encaja o no dentro de alguna de las causales de irreregistrabilidad consagradas en los artículos 135 y 136 de la misma norma.*
- 3. En consecuencia con lo anterior y en relación con marcas de terceros, la Oficina Nacional Competente, así hubiera o no oposiciones, deberá revisar si el signo solicitado no encuadra dentro del supuesto de irreregistrabilidad contemplado en el artículo 136, literal a): es decir, debe determinar si es o no idéntico o se asemeja o no a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación’ (Proceso 180-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 4 de diciembre de 2006, publicada en la*

¹⁴ Se destacan las siguientes Interpretaciones Prejudiciales sobre la materia: Interpretación Prejudicial de 7 de julio de 2004, proferida dentro del proceso 40-IP-2004; Interpretación Prejudicial de 9 de marzo de 2005, proferida dentro del proceso 03-IP-2005; e Interpretación Prejudicial de 16 de noviembre de 2005, proferida dentro del proceso 167-IP-2005.



Ref. Expediente N° SD2025/0015047

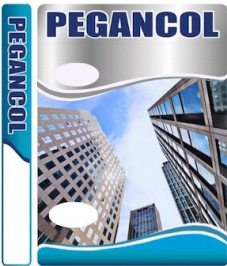
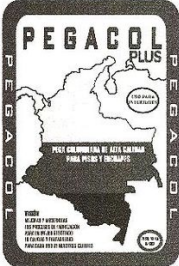
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena NC 1476, de 16 de marzo de 2007. Marca: ‘BROCHA MONA”).”

Así, conforme lo anterior esta Dirección en cumplimiento de su deber legal y visto el Registro Nacional de Propiedad Industrial, se destaca que esta Dirección realizará un examen integral de la solicitud de registro con independencia del resultado de la oposición presentada.

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

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado	Vigencia
Mixta	PEGACOL PLUS	DIOVAN NAVARRO ORTIZ	08096489	9	1	Marca	Registrada	18 dic. 2029

Los signos comparados son los siguientes:

Signo solicitado	Signos citados de oficio
 PEGANCOL (Mixto)	 PEGACOL PLUS (Mixto)

Reglas jurisprudenciales y doctrinales aplicables a la comparación de marcas

Comparación entre signos mixtos

En cuanto a la comparación de signos mixtos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha reiterado que debe ser tenido en cuenta el elemento predominante en cada signo, bien sea el gráfico o el denominativo.

Si en ambas marcas predomina el elemento denominativo, el cotejo se debe analizar de acuerdo con las reglas de comparación para signos nominativos, a saber:

“(i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

(ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deporten: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deportólogo.



Ref. Expediente N° SD2025/0015047

Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:

- *Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.*
- *Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.*
- *Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto.*

(iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

(iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación.

(v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado¹⁵.

Por su parte, si el elemento predominante es el gráfico, el cotejo obedecerá las siguientes reglas para el cotejo de signos puramente figurativos o gráficos:

“(i) Se debe realizar una comparación gráfica y conceptual, ya que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que la marca figurativa suscite en la mente de quien la observe,

(ii) Entre los dos elementos de la marca gráfica figurativa, el trazado y el concepto, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer, por lo que a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión,

(iii) Si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro¹⁶”.

Finalmente, si al realizar la comparación se determina que en uno de los signos mixtos predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre los signos, a no ser que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión.

Comparación entre signos nominativos y mixtos

En el presente asunto debemos comparar signos denominativos y mixtos, para lo cual debemos tener en cuenta los siguientes criterios, expuestos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina¹⁷:

- Se deberá establecer cuál es el elemento predominante en el signo mixto.

¹⁵ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial. Proceso 78-IP-2019.

¹⁶ Ibidem

¹⁷ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina., Proceso N° 224-IP-2015

Ref. Expediente N° SD2025/0015047

- Si el elemento gráfico es el preponderante, en principio no habría riesgo de confusión, salvo que los signos en conflicto puedan suscitar una misma idea o concepto.
- Si el elemento denominativo en el signo mixto es preponderante, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las reglas para el cotejo de signos denominativos.

La regla general nos indica que el elemento dominante de una marca mixta es el denominativo, lo anterior, en tanto la práctica comercial demuestra que un consumidor demanda un producto o servicio empleando su denominación y no guiándose por la presencia de elementos decorativos; sin embargo, esta pauta deja de aplicarse cuando existen razones para dar una mayor relevancia al componente gráfico.

El tratadista Carlos Fernández-Nóvoa en su obra Tratado de Derecho de Marcas, ha expuesto algunas hipótesis que permiten desplazar el componente gráfico a un primer plano:

“La pauta del predominio del elemento denominativo de una marca mixta deja de aplicarse cuando concurren ciertos factores que imprimen carácter dominante al componente figurativo de la correspondiente marca mixta. Entre los factores que desplazan a un primer plano el componente figurativo de una marca mixta deben diferenciarse dos grupos. A saber: un primer grupo que comprende factores que inciden negativamente en el componente denominativo de una marca mixta; y un segundo grupo que engloba factores que repercuten positivamente sobre el componente figurativo, realzando su presencia en el conjunto de la correspondiente marca mixta.

i) Los factores que afectan negativamente el componente denominativo de la marca gráfica son aquellos que merman el carácter distintivo de este componente. Entre los mismos cabe citar, en primer término, la naturaleza descriptiva del componente denominativo y la circunstancia de que el mismo forma parte de un elevado número de marcas pertenecientes a terceros (...).

Sobre el elemento denominativo integrado en una marca mixta puede influir negativamente, en segundo término, la circunstancia de que en el conjunto de la marca el componente denominativo ocupa un puesto secundario.

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 (...)¹⁸”.

En consecuencia, al caso en estudio deberán aplicarse las siguientes reglas¹⁹ para el cotejo entre los mismos:

Prevalencia del elemento nominativo

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

“a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

¹⁸ FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos, Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons, Primera Edición, 2001, pág. 256

¹⁹ “Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan: Interpretación Prejudicial del 15 de Agosto de 2007 en el proceso 84-IP-2007 y la Interpretación Prejudicial del 29 de mayo de 2014 en el proceso 26-IP-2014”.

Ref. Expediente N° SD2025/0015047

b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten el mismo lexema (...)

c) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

d) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación.

e) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.

f) Se debe determinar si existe un elemento común preponderante o relevante en ambos signos²⁰.

Análisis comparativo frente a las marcas opositoras

El signo solicitado **PEGANCOL** (mixto) se encuentra conformado por un elemento nominativo principal “PEGANCOL”, dispuesto de manera destacada, acompañado de elementos gráficos consistentes en una composición visual de edificios y superficies constructivas, así como una paleta cromática predominantemente azul, que refuerza su destinación al sector de la construcción.

Por su parte, los signos opositores **PEGACOR** (nominativo y mixto) y **PEGACOR MAX** (mixto) se estructuran alrededor del elemento nominativo “PEGACOR”, en algunos casos acompañado de elementos gráficos simples y tipográficos, y en el caso de “PEGACOR MAX”, del término adicional “MAX”, el cual cumple una función accesorio de carácter evocativo o intensificador.

Tratándose de signos mixtos, y de conformidad con la reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y la práctica administrativa de esta Superintendencia, el análisis de confundibilidad debe centrarse en el elemento nominativo, por ser aquel que el consumidor emplea para solicitar, identificar y recordar los productos en el mercado.

En consecuencia, el cotejo se realizará entre las denominaciones PEGANCOL y PEGACOR, sin perjuicio de considerar que los elementos gráficos presentes refuerzan, y no neutralizan, las diferencias existentes entre los signos.

Ambas denominaciones comparten la partícula inicial “PEGA”, la cual resulta de uso común y evocativa en la clase 1, particularmente para identificar adhesivos, pegantes y productos químicos destinados a la industria de la construcción.

En este contexto, dicha partícula no puede ser apropiada en exclusiva por un solo operador económico, ni puede considerarse determinante en el análisis de similitud, razón por la cual el examen debe centrarse en los elementos diferenciadores restantes de cada signo.

Desde el punto de vista ortográfico, las denominaciones PEGANCOL y PEGACOR presentan diferencias relevantes y suficientes que permiten su clara individualización. En efecto, mientras el signo solicitado finaliza en la partícula “NCOL”, el signo opositor concluye en “COR”, tratándose de secuencias consonánticas y vocálicas distintas. Adicionalmente, el signo solicitado incorpora una consonante adicional “N” en la parte media del vocablo, así como la consonante final “L”, ausentes en la denominación

²⁰ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina., Proceso N° 127-IP-2016

Ref. Expediente N° SD2025/0015047

opositora. Estas diferencias estructurales generan una configuración gráfica distinta, que impide que el consumidor confunda una denominación con la otra al momento de su percepción visual.

Desde el plano fonético, las diferencias señaladas se acentúan. Las terminaciones “-NCOL” y “-COR” producen sonoridades claramente diferenciables, tanto en su pronunciación como en su cadencia. El signo solicitado presenta una articulación más larga y marcada, mientras que el signo opositor concluye en una vibración fuerte de la consonante “R”, lo que genera una impresión sonora distinta. En este sentido, la presencia de la consonante “L” final en PEGANCOL, frente a la “R” final en PEGACOR, contribuye de manera decisiva a evitar cualquier riesgo de confusión auditiva.

Desde el punto de vista conceptual, ninguno de los signos confrontados posee un significado concreto o inequívoco en el idioma castellano. En consecuencia, al tratarse de denominaciones carentes de significado propio, las diferencias ortográficas y fonéticas adquieren mayor relevancia, pues no existe una idea común que pueda aproximarlas en la mente del consumidor.

En atención a lo expuesto, este Despacho considera que no existe similitud ortográfica, fonética ni conceptual relevante entre los signos PEGANCOL y PEGACOR, una vez descontado el elemento de uso común “PEGA”.

Las diferencias existentes resultan suficientes, claras y perceptibles, de manera que el consumidor medio puede identificar sin dificultad el origen empresarial de los productos distinguidos por cada uno, descartándose la configuración de riesgo de confusión o de asociación.

Análisis comparativo frente a las marcas halladas de oficio

En cuanto al signo hallado de oficio **PEGACOL PLUS**, de naturaleza mixta, este se encuentra conformado por un elemento nominativo principal dispuesto en letras mayúsculas, acompañado de elementos gráficos consistentes en una composición visual que incluye una silueta cartográfica y otros elementos ornamentales, así como una paleta cromática que refuerza su presentación visual. No obstante, pese a la presencia de dichos componentes gráficos, este Despacho observa que el elemento que mayor impacto genera en el consumidor es el nominativo PEGACOL PLUS, en la medida en que es el componente que permite la identificación y recordación del signo en el mercado, razón por la cual se erige como el elemento preponderante del conjunto marcario.

Ahora bien, al realizar el cotejo entre el signo solicitado PEGANCOL y el signo citado de oficio PEGACOL PLUS, se advierte que existen similitudes relevantes en los planos ortográfico, fonético y conceptual. En el plano ortográfico, ambos signos comparten una estructura visual altamente similar, al coincidir en la secuencia inicial “PEGA” y en la terminación “COL”, lo que genera una impresión gráfica cercana, siendo la única variación apreciable la presencia de la letra “N” en el signo solicitado y del término adicional “PLUS” en el signo citado, diferencias que no resultan suficientes para desvirtuar la semejanza global.

En el plano fonético, las denominaciones presentan una sonoridad semejante, toda vez que comparten el mismo número de sílabas en su núcleo principal y una cadencia similar derivada de la coincidencia en los sonidos iniciales “PEGA” y finales “COL”, produciendo una pronunciación cercana que puede inducir al consumidor a error o asociación indebida, aun considerando la adición del vocablo “PLUS” en el signo hallado de oficio.

Finalmente, en el plano conceptual, ambos signos evocan la idea de un producto adhesivo

Ref. Expediente N° SD2025/0015047

o pegante, en tanto el término “PEGA” remite de manera directa a la función de adherencia del producto, mientras que la terminación “COL” puede ser entendida tanto como una referencia al uso común del término “cola” para identificar pegantes, como a una posible alusión al origen colombiano del producto, reforzando así una misma idea conceptual en la mente del consumidor.

En consecuencia, al evidenciarse similitud entre los signos confrontados en los planos ortográfico, fonético y conceptual, este Despacho considera procedente continuar con el análisis de la conexidad competitiva entre los productos o servicios amparados por los signos en conflicto.

Conexidad competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

1: Adhesivos para la aplicación de revestimientos de paredes; adhesivos para la colocación de baldosas; adhesivos para la colocación de baldosas de cerámica; adhesivos [pegamentos] para la industria de construcción; sustancias adhesivas para colocar baldosas cerámicas.

El registro hallado de oficio distingue:

Expediente	Productos
08096489	1: FABRICACIÓN DE MATERIAL PARA FIJAR ENCHAPES, CERÁMICA Y PORCELANATO.

Análisis de conexidad competitiva entre la Clase 1 solicitada y la Clase 1 de la marca antecedente

En cuanto al análisis de la conexidad competitiva, este Despacho observa que los productos que el signo solicitado PEGANCOL pretende distinguir, consistentes en adhesivos y pegamentos para la aplicación de revestimientos de paredes, la colocación de baldosas y baldosas de cerámica, así como sustancias adhesivas destinadas a la industria de la construcción, coinciden plenamente con los productos amparados por el registro hallado de oficio PEGACOL PLUS, el cual distingue material destinado a la fijación de enchapes, cerámica y porcelanato.

En efecto, se trata del mismo tipo de producto, destinado a cumplir una función idéntica en el mercado, cual es la adherencia y fijación de piezas cerámicas y revestimientos en procesos constructivos, diferenciándose únicamente en la forma en que estos son descritos en el respectivo listado de productos. En tal sentido, se configura una relación de identidad entre las prestaciones confrontadas, circunstancia que permite afirmar de manera directa la existencia de conexidad competitiva, sin que resulte necesario profundizar en el estudio.

Análisis de la causal de irregistrabilidad establecida en el literal h) del artículo 136 de la Decisión 486

Notoriedad del signo distintivo opositor

La sociedad opositora, alega la notoriedad del siguiente signo:

Ref. Expediente N° SD2025/0015047

Signo	Cobertura
 PEGACOR	“Adhesivo para la instalación de revestimientos, pisos y paredes en zonas interiores y exteriores”, comprendido en la clase 1° de la Clasificación Internacional de Niza.

Pronunciamientos previos acerca de la notoriedad de la marca “PEGACOR” (mixta)

Sobre la notoriedad de la marca “**PEGACOR**” (mixta) alegada por la parte opositora esta Dirección encuentra lo siguiente:

- Mediante Resolución N° 13155 del 26 de marzo de 2024, proferida dentro del expediente N° SD2022/0033350, la Dirección de Signos Distintivos declaró la notoriedad de la marca “**PEGACOR**” (mixta) para identificar “adhesivo para la instalación de revestimientos, pisos y paredes en zonas interiores y exteriores”, comprendidos en la clase 1° de la Clasificación de Niza, por el periodo comprendido entre el año 2017 al mes de marzo de 2022.

Esta Dirección al revisar cada uno de los documentos que obran en el expediente, pudo constatar que conforme al numeral 1.1.2.2.7 del Capítulo Primero del Título X de la Circular Única, modificado por la Resolución N°3676 del del 7 de febrero de 2025, emitida por esta Superintendencia, cuya vigencia inició el 7 de febrero de 2025, la opositora, **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.

De conformidad con lo anterior, se considera palmario resaltar sobre el estatus de notoriedad del signo opositor que, aunque el grado de notoriedad de una marca varíe con el tiempo, es decir que 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 cercano al último periodo de declaratoria de notoriedad.

En otras palabras, la solicitud de registro efectuada el 21 de febrero de 2025, se realizó a los dos años y cinco meses del periodo hasta el cual fue declarado la notoriedad de la marca “**PEGACOR**” (mixta), es decir, en septiembre de 2022. Partiendo de ello, esta Dirección puede estimar que dicho estatus no persiste desde esa fecha y hasta la fecha de presentación de la solicitud, por ende, está Dirección no procederá con el análisis convocado por la opositora, siendo por demás improcedente extender los efectos de dicha notoriedad sin el pago de la tasa correspondiente.

Conclusión

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

No obstante, no está incurso en la causal del artículo 136, literal h), ibidem.

En mérito de lo expuesto esta Dirección,



Ref. Expediente N° SD2025/0015047

RESUELVE

ARTÍCULO 1. Declarar **infundada** la oposición interpuesta por **SUMINISTROS DE COLOMBIA S.A.S. SUMICOL S.A.S.**

ARTÍCULO 2. Negar el registro de la marca **PEGANCOL** (mixta) para distinguir productos comprendidos en la Clase 1 de la Clasificación Internacional de Niza²¹, solicitada por **COMERCIALIZADORA PRODECON SAS**, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO 3. Notificar a **COMERCIALIZADORA PRODECON SAS**, solicitante del registro, y a **SUMINISTROS DE COLOMBIA S.A.S. SUMICOL S.A.S.**, opositora, el contenido de la presente resolución, entregándoles copia de la misma, advirtiéndoles que contra dicha resolución procede el recurso de apelación ante la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial, interpuesto dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de notificación.

ARTÍCULO 4. En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 28 de enero de 2026



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

²¹ 1: Adhesivos para la aplicación de revestimientos de paredes; adhesivos para la colocación de baldosas; adhesivos para la colocación de baldosas de cerámica; adhesivos [pegamentos] para la industria de construcción; sustancias adhesivas para colocar baldosas cerámicas.