

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 12598

Ref. Expediente N° SD2025/0073649

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 24 de julio de 2025, ONCEM SAS, solicitó el registro de la Marca NODUS CONSTRUCTORA (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1075, 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 irregistrabilidad 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 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

¹ 37: Servicios de construcción; servicios de reparación; servicios de instalación.

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. (...).

Ref. Expediente N° SD2025/0073649

diferenciación entre los dos, o que existan semejanzas entre los signos a estudiar. El segundo supuesto de hecho es la identidad o relación existente entre los productos o servicios identificados por la marca solicitada a registro y la previamente solicitada o registrada³.

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

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

Estudio de registrabilidad del signo solicitado

Confundibilidad con las marcas 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	NOTUS	Heiner Röger	SD2024/0114985	12	37, 40, 42	Marca	Registrada	30 oct. 2033
Mixta	NOVUS CIVITAS	NOVUS CIVITAS SUCURSAL COLOMBIA	SD2017/0095572	11	35, 36, 37, 41, 43, 44	Marca	Registrada	17 jul. 2028

Los signos a comparar son los siguientes:

El signo solicitado	Las marcas registradas	
	NOTUS	

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° SD2025/0073649

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”.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso: 0170-IP-2013, ha señalado que:

“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. Si al realizar la comparación se determina que en la marca mixta predomina el elemento denominativo, 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 lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial”.

Análisis comparativo

En el caso que nos ocupa, le compete a esta Dirección verificar si el signo solicitado a registro **“NODUS CONSTRUCTORA”** se encuentra incurso en las causales de irregistrabilidad establecidas por la Decisión 486 del año 2000.

La Dirección encuentra que los signos bajo estudio, apreciados en conjunto de manera sucesiva y no simultánea, presentan equivalencias susceptibles de generar confusión en el público consumidor.

Ref. Expediente N° SD2025/0073649

En efecto, se observa que el signo solicitado **NODUS CONSTRUCTORA** presenta similitudes ortográficas en el elemento nominativo preponderante respecto del elemento nominativo distintivo y característico de la marca previamente registrada **NOTUS** toda vez que, reproduce la longitud gramatical en (4) letras de las (5) que la conforman en la misma ubicación y pese a que se reemplaza las letra “T” por la consonante “D”, se adicionan los elementos gráficos y la expresión inapropiable CONSTRUCTORA, dichas variaciones son secundarias y no logran desvirtuar las semejanzas existentes entre los signos enfrentados.

Ahora bien, desde el punto de vista fonético, al ser pronunciada la expresión solicitada **NODUS CONSTRUCTORA** y la registrada **NOTUS**, se genera un impacto sonoro muy similar en razón a la disposición de los grafemas utilizados, sin que la variación de la consonante “T”, por la consonante “D” sea un diferenciador fonético, dado que la pronunciación dentro del conjunto sigue siendo muy similar.

Así mismo, está Dirección evidencia que el signo solicitado **NODUS CONSTRUCTORA** es ortográfica y fonética similar con la marca registrada **NOVUS CIVITAS**, toda vez que transcribe parcialmente la extensión consonántica y vocálica de uno de los elementos nominativos que conforman la marca que sirve de antecedente en (4) de las (5) letras que la conforman en la misma ubicación y pese a que se reemplaza la letra “V” por la consonante “D”, se modifican los elementos figurativos y se reemplaza el término “CIVITAS” por la expresión común “CONSTRUCTORA”, dichos cambios son accesorios y no se constituyen en derrotero de diferenciación, más aún y si se tiene en cuenta que al ser pronunciados se articulan de forma similar en razón a la disposición de los grafemas utilizados.

Por lo anterior, los consumidores pueden llegar a considerar por error que el signo solicitado es una innovación y/o variación de las marcas registradas, cuando en realidad se trata de empresarios distintos.

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.

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

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.

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° SD2025/0073649

Clase 37: Servicios de construcción; servicios de reparación; servicios de instalación.

Los signos registrados identifican:

Expediente SD2024/0114985, Clase 37: Construcción; construcción de instalaciones de generación y utilización de energía renovable; construcción de componentes para instalaciones de generación y utilización de energía renovable; construcción, instalación, revisión, mantenimiento y reparación de instalaciones de generación de energía renovable, en particular turbinas eólicas e instalaciones de energía eólica; asesoramiento, consultoría e información sobre los servicios mencionados.

Expediente SD2017/0095572, Clase 36: Servicios inmobiliarios; servicios relativos a la cotización, arrendamiento (leasing), administración, operación, alquiler y corretaje de apartamentos, bienes de propiedad horizontal, bienes de tiempo compartido, bienes inmobiliarios de toda clase; financiación de bienes inmobiliarios.

Clase 37: Servicios relacionados con la construcción de edificios permanentes; servicios de construcción naval; servicios de inspección de proyectos de construcción; servicios de reparación e instalación de inmobiliario y ornamentos.

Relación servicios Clase 37 Identidad

De la anterior relación de servicios, se establece que el signo solicitado pretende amparar servicios que no solo pertenecen a la misma clase de los servicios distinguidos por las marcas registradas **NOTUS (Nominativa)** y **NOVUS CIVITAS (Mixta)** para la **Clase 37**, razón por la cual presentan la misma identidad y comparten el mismo género, especie, naturaleza y finalidades.

En consecuencia, de permitir el registro del signo solicitado y dado el tipo de servicios que pretende amparar toda vez que se trata de los mismos servicios de las marcas fundamento de la negación “servicios de construcción, reparación e instalación”, se concluye, que, al estar en una misma oferta de mercado, se puede generar riesgo de asociación entre los consumidores quienes, dada la similitud de los signos, no podrán diferenciar el origen empresarial de las marcas en estudio.

Relación servicios Clase 37 y servicios Clase 36 Razonabilidad

Vista la cobertura de los signos enfrentados, y de acuerdo con los factores de conexidad competitiva, es posible concluir que existe una relación de conexidad entre los servicios que distingue la marca previamente registrada **NOVUS CIVITAS (Mixta)** en **Clase 36** y los servicios que pretende distinguir el signo solicitado para la **Clase 37**, pese a que se encuentran en secciones diferentes del nomenclátor internacional, en razón a que pertenecen al mismo sector inmobiliario de la construcción lo cual genera la existencia de una relación estrecha y directa entre los servicios de construcción que pretende identificar por el signo solicitado y los servicios inmobiliarios que identifica la marca registrada.

En este sentido, esta Dirección encuentra que las condiciones usuales del mercado imponen nuevos retos a los prestadores de servicios, por lo tanto, con el propósito de ser competitivos y satisfacer un mayor número de necesidades, no resulta extraño que un empresario que se dedica a ofrecer servicios inmobiliarios incursione en el mercado con la prestación de servicios de la construcción por lo que el consumidor fácilmente entenderá que quien se encarga de una serie de prestaciones ahora incursione en otro afín, y de esta manera, dichos servicios se pongan al alcance del consumidor de manera conjunta por parte del mismo empresario para su adquisición o comercialización.

Ref. Expediente N° SD2025/0073649

Sumado a lo anterior, y dadas las similitudes estructurales entre los signos objeto de estudio, se permite inferir que de coexistir ambos signos se generaría un riesgo de confusión hacia los consumidores que, al encontrarlos en el mercado, difícilmente podrán identificar el distinto origen empresarial de los mismos (confusión indirecta).

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 NODUS CONSTRUCTORA (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza⁵, solicitada por ONCEM SAS, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar de esta resolución a ONCEM SAS, 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 TERCERO: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 24 de febrero de 2026



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

⁵ 37: Servicios de construcción; servicios de reparación; servicios de instalación.

