

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 22430

Ref. Expediente N° SD2025/0073373

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 23 de julio de 2025, ALMATEC LOGISTICA INTELIGENTE S.A.S, solicitó el registro de la Marca METALISTO (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. 1081, 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,

¹ 37: construcción; supervisión de obras de construcción; consultoría en construcción.

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.

Ref. Expediente N° SD2025/0073373

esto es, que sea una reproducción exacta de éste y no permita ninguna clase de diferenciación entre los dos, o que existan semejanzas entre los signos a estudiar. El segundo supuesto de hecho es la identidad o relación existente entre los productos o servicios identificados por la marca solicitada a registro y la previamente solicitada o registrada³.

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

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

Estudio de registrabilidad del signo solicitado

Confundibilidad con marca previamente registrada

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	LISTO MUNDO CERÁMICO	TODACO S A S	SD2022/0087292	11	1, 6, 11, 19, 35, 37	Marca	Registrada	25-08-2022
Mixta	Listo Mundo Cerámico	TODACO S A S	13229259	10	1, 2, 6, 19, 37	Marca	Registrada	28-04-2034
Mixta	LISTO	TODACO S A S	9232456519	7	19	Marca	Registrada	31-01-2034
Nominativa	ARMELISTO	REJIPLAS S.A.S.	12209277	9	6, 19, 20	Marca	Registrada	31-05-2033

Los signos a comparar son los siguientes:

El signo solicitado	La marca registrada
---------------------	---------------------

•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:

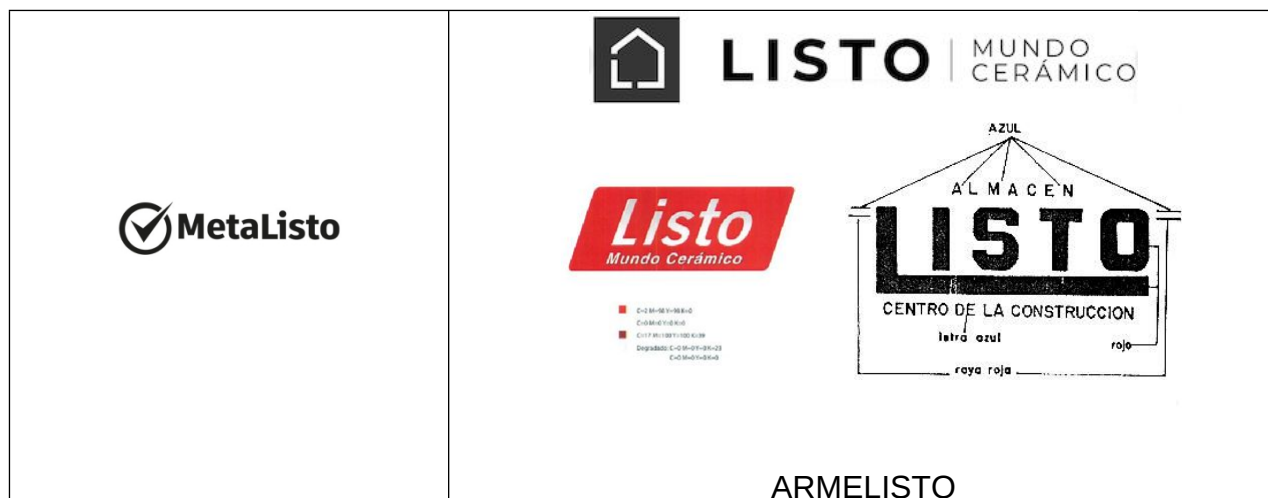
a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos y servicios. Existe conexión cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. 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° SD2025/0073373



Jurisprudencia

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”.

En el Proceso 0100-IP-2012, el Tribunal Andino de Justicia de la Comunidad Andina ha preceptuado que:

“Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. En el análisis de una marca mixta hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores”.

Análisis comparativo

Esta Dirección encuentra que la marca solicitada METALISTO y las marcas LISTO, LISTO MUNDO CERÁMICO, apreciadas en conjunto de manera sucesiva y no simultánea, presentan similitudes susceptibles de generar confusión en el público consumidor. En primer lugar, se observa que el signo solicitado METALISTO presenta similitudes ortográficas con las marcas fundamento de la negación, toda vez que transcribe una parte predominante de la extensión consonántica y vocálica de las mismas, así: METALISTO / LISTO METALISTO / LISTO MUNDO CERÁMICO METALISTO /

Ref. Expediente N° SD2025/0073373

Como se observa, los signos registrados hacen parte de una familia de marcas, toda vez que comparten la expresión “LISTO” y pertenecen al mismo titular, por lo que gozan de una protección especial, a la luz de la jurisprudencia desarrollada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, y son asociados por el público consumidor a un mismo origen empresarial.

Así, es claro que la marca solicitada METALISTO reproduce la expresión que genera mayor recordación de la familia de marcas “LISTO”, sin que la adición de la palabra “META” en el signo solicitado sea una modificación que logre diluir el riesgo de confusión entre los signos cotejados, toda vez que no se constituye en derrotero de diferenciación entre los mismos. Lo anterior, máxime si se tiene en cuenta que las expresiones “LISTO”, que se observan en las marcas cotejadas, se pronuncian de manera idéntica en nuestro lenguaje y evocan la misma idea en la mente del consumidor, esto es, la de algo “Diligente, pronto, expedito”.

En segundo lugar, esta Dirección también encuentra similitudes ortográficas, fonéticas y conceptuales entre el signo solicitado y la marca “ARMELISTO”, toda vez que las expresiones “LISTO” y “LISTO”, presentes en ambos signos, se pronuncian de manera similar en nuestro lenguaje y evocan la misma idea en la mente del consumidor, esto es, la de algo “Diligente, pronto, expedito”. En efecto, la marca solicitada transcribe la terminación de la marca “ARMELISTO”, por lo que son más las similitudes que las diferencias las que existen entre los signos cotejados.

Teniendo en cuenta lo anterior, las similitudes ortográficas, fonéticas y conceptuales existentes entre los signos cotejados son susceptibles de generar confusión en el público, pues el consumidor promedio al encontrar los signos cotejados en un mismo mercado objetivo, y al evidenciar que comparten elementos nominales principales, es posible que no pueda individualizarlos, sino que por el contrario los asocien a un mismo origen cuando en realidad se trata de empresarios distintos. Razón por la cual, existe el riesgo de que los consumidores lleguen a considerar que el signo solicitado es una variación y/o innovación de las marcas registradas y que, por lo tanto, provienen del mismo origen empresarial.

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.

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° SD2025/0073373

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

37: construcción; supervisión de obras de construcción; consultoría en construcción.

Los signos previamente registrados identifica :

Expediente 13229259, clase (37): Servicios de construcción, reparación, servicios de instalación.

Expediente 9232456519 clase 19: materiales de construcción no metálicos, tubos rígidos no metálicos para la construcción, asfalto, pez y betún, construcciones transportables no metálicas, monumentos no metálicos, esencialmente los materiales de construcción no metálicos.

Expediente SD2022/0087292 clase 37: Servicios de construcción, servicios de instalación y reparación de revestimientos, pisos, paredes, fachadas, instalaciones sanitarias, grifería, cocinas, baños; servicios de corte y biselado de tabletas y baldosas.

Expediente 12209277, Clase 6: Construcciones transportables metálicas, materiales metálicos y productos metálicos.

Conexidad competitiva servicios de la Clase 37 Internacional – Expedientes 13229259 y SD2022/0087292 (Identidad)

Con fundamento en la anterior relación de productos, y en los factores de conexión competitiva, esta Dirección observa que hay identidad de servicios en los signos cotejados, como quiera que el signo solicitado pretende identificar los mismos servicios que protege la marca fundamento de la negación dentro de su cobertura para la clase 37 internacional, tratándose de “servicios de construcción”. Por lo anterior, es claro definir que los signos en conflicto, al identificar los mismos servicios, dentro de la misma clase, comparten género, naturaleza y finalidades, pues se trata de servicios de construcción. Teniendo en cuenta la similitud analizada entre los signos, estas circunstancias pueden llevar a pensar equivocadamente al consumidor que se encuentra ante producto ofrecidos por el mismo empresario, cuando en realidad se trata de empresarios distintos, por lo que existe un riesgo de confusión y de asociación susceptible de afectar a los consumidores.

Conexidad competitiva servicios de la Clase 37 Internacional – Expedientes 9232456519 y 12209277 (Criterio de Razonabilidad)

De otra parte, esta Dirección encuentra que existe una estrecha relación entre los servicios y productos que identifican las marcas comparadas, lo anterior, por cuanto comparten similares medios de publicidad y comercialización, así como la misma destinación y finalidad. En concreto, entre los productos y servicios antes mencionados existe una relación de razonabilidad, pues los productos que identifican las marcas registradas pueden ser ofertados por el empresario que ofrece el servicio de construcción al tratarse de materiales para la construcción metálicos y no metálicos.

Esta coincidencia en la finalidad práctica y el entorno de uso genera en el consumidor promedio una expectativa razonable de relación competitiva, reforzada por el hecho de que estos productos y servicios suelen ofrecerse a través de los mismos canales e incluso pueden estar agrupados bajo una misma marca comercial que gestiona productos y

Ref. Expediente N° SD2025/0073373

servicios relacionados con el mercado de la construcción. Siendo así que, bajo un mismo mercado objetivo y ante la similitud analizada entre los signos, esto conllevaría a que se genere un riesgo latente de confusión en el consumidor y una equivocada asociación de los signos a un mismo origen empresarial.

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 METALISTO (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza⁵, solicitada por ALMATEC LOGISTICA INTELIGENTE S.A.S, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar de esta resolución a ALMATEC LOGISTICA INTELIGENTE S.A.S, solicitante del registro marcario, entregándole copia de la misma y advirtiéndole que contra ella procede el recurso de apelación ante la Superintendente Delegada 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 27 de marzo de 2026



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

⁵ 37: Construcción; supervisión de obras de construcción; consultoría en construcción.