

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 35606

Ref. Expediente N° SD2025/0098108

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 septiembre de 2025, la sociedad KAES S.A.S., solicitó el registro de la Marca FORTINOVA (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1092, no se presentaron oposiciones por parte de terceros.

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

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

¹ **35:** Gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina, servicios de comercialización de productos para terceros por medio de plataforma electrónica, servicios de comercialización de productos de construcción y remodelación para el hogar (Resina Epoxica, pisos adhesivos de PVC, pinturas), comercio electrónico.

Ref. Expediente N° SD2025/0098108

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.

Estudio de registrabilidad del signo solicitado

Confundibilidad con marcas previamente registradas

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

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado	Vigencia
Nominativa	NOVAFORT	MEXICHEM AMANCO HOLDING, S.A. DE C.V.	98052649	7	17	Marca	Registrada	31/03/2029
Nominativa	NOVAFORT	AMANCO HOLDING INC.	95029082	7	19	Marca	Registrada	20/10/2035

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° SD2025/0098108

Los signos a comparar son los siguientes:

El signo solicitado	Las marcas registradas
	NOVAFORT

Jurisprudencia

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

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

Análisis comparativo

Esta Dirección encuentra que los signos analizados resultan confundibles, en la medida en que el elemento nominativo constituye el componente de mayor relevancia dentro de los signos bajo estudio. En efecto, al apreciarlos en conjunto y de manera sucesiva, se observa que el signo solicitado **FORTINOVA** y las marcas registradas **NOVAFORT** presentan semejanzas ortográficas, fonéticas y conceptuales relevantes, dado que el signo solicitado reproduce las partículas distintivas dominantes de los signos antecedentes, aunque en disposición inversa, sin que los elementos adicionales resulten suficientes para neutralizar el riesgo de confusión.

Desde el punto de vista ortográfico, se advierte que ambos signos están conformados por los mismos elementos léxicos: “FORT” y “NOVA”. La diferencia radica únicamente en el orden en que dichas partículas aparecen incorporadas dentro de cada conjunto marcario, circunstancia que no resulta suficiente para generar una diferenciación clara en la percepción global del consumidor. En efecto, el consumidor medio retiene aquellos



Ref. Expediente N° SD2025/0098108

componentes distintivos que le resultan familiares, siendo precisamente “FORT” y “NOVA” los elementos que predominan visualmente en ambos casos.

En el plano fonético, la semejanza es igualmente relevante, toda vez que los signos comparten idénticos componentes sonoros, variando únicamente su disposición. Así, tanto “FORTINOVA” como “NOVAFORT” reproducen los sonidos correspondientes a las partículas “FORT” y “NOVA”, generando una cadencia y recordación auditiva estrechamente relacionadas. La inversión de los elementos no elimina la similitud fonética, especialmente si se considera que el consumidor conserva una impresión imperfecta de los signos y tiende a asociar aquellas expresiones que comparten componentes distintivos relevantes.

Desde una perspectiva conceptual, ambos signos evocan ideas similares vinculadas a fortaleza, innovación o novedad, derivadas de las partículas “FORT” y “NOVA”, lo que refuerza la cercanía ideológica entre ellos y potencia el riesgo de asociación empresarial. En consecuencia, las diferencias derivadas de la disposición inversa de las partículas que integran los signos no poseen la entidad suficiente para neutralizar la similitud global existente entre ellos.

Así, apreciados en conjunto y de manera sucesiva, los signos generan una impresión marcaría emparentada que puede inducir al consumidor medio a creer razonablemente que los productos o servicios identificados provienen de un mismo origen empresarial o de empresas económicamente vinculadas, configurándose un riesgo de confusión directa y de asociación 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.

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

Clase 35: Gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina, servicios de comercialización de productos para terceros por medio de plataforma electrónica, servicios de comercialización de productos de construcción y remodelación para el hogar (Resina Epoxica, pisos adhesivos de PVC, pinturas), comercio electrónico.

Los signos previamente registrados identifican:

Expediente 98052649 Clase 17: sistema de tuberías y accesorios para uso en alcantarillados tipo estructural.

Expediente 95029082 Clase 19: tubería estructural para alcantarillado.

Conexión competitiva entre los servicios de la clase 35 y los productos de las clases 17 y 19 internacional (Razonabilidad)

⁴ Ibidem, p. 2.

Ref. Expediente N° SD2025/0098108

Verificada la cobertura de los signos confrontados, se advierte que entre los servicios del signo solicitado en la clase 35, consistentes en servicios de comercialización de productos de construcción y remodelación para el hogar, y los productos amparados por las marcas registradas en las clases 17 y 19, correspondientes a sistemas de tuberías y accesorios para uso en alcantarillados tipo estructural y tubería estructural para alcantarillado, se configura una conexión competitiva por razonabilidad.

Lo anterior, por cuanto, aunque se trata de servicios y productos pertenecientes a clases distintas, el consumidor medio podría considerar razonable que provengan de un mismo origen empresarial o de empresas vinculadas, atendiendo a la realidad del mercado. En efecto, ambos se integran dentro del sector de la construcción, infraestructura y remodelación, compartiendo una finalidad económica relacionada con la provisión y comercialización de insumos y soluciones para obras civiles, instalaciones hidráulicas y adecuaciones constructivas.

En este sentido, los servicios de comercialización de productos de construcción comprenden naturalmente la oferta y distribución de materiales e insumos utilizados en proyectos de construcción o remodelación, dentro de los cuales se encuentran los sistemas de tuberías y accesorios estructurales para alcantarillado. Así, resulta habitual que fabricantes de tuberías y materiales de construcción participen también en actividades de distribución, comercialización o venta especializada de dichos productos, directamente o a través de canales identificados con la misma marca.

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 FORTINOVA (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza⁵, solicitada por la sociedad KAES S.A.S., por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar de esta resolución a la sociedad KAES S.A.S., 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.

⁵ 35: Gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina, servicios de comercialización de productos para terceros por medio de plataforma electrónica, servicios de comercialización de productos de construcción y remodelación para el hogar (Resina Epoxica, pisos adhesivos de PVC, pinturas), comercio electrónico.

Resolución N° **35606**

Ref. Expediente N° SD2025/0098108

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 14 de mayo de 2026



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS