

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 39229

Ref. Expediente N° SD2025/0110052

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 22 de octubre de 2025, JOSE ALEJANDRO VALENCIA QUINTERO, solicitó el registro de la Marca FORMETAL (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 6 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1087, 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.

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 6: Construcciones y estructuras metálicas transportables.

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° SD2025/0110052

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
Mixta	FERMETAL	DISTRIBUIDORA FERMETAL DE COLOMBIA S.A.S.	11043318	9	6	Marca	Registrada	30/11/2031
Mixta	FERMETAL	DISTRIBUIDORA FERMETAL DE COLOMBIA S.A.S.	15105533	10	6, 11, 17	Marca	Registrada	28/03/2036
Mixta	METAL FORMES PROFESSIONAL	SU PUNTO FERRETERO SAS	SD2017/0007557	11	8	Marca	Registrada	20/09/2027

Los signos a comparar son los siguientes:

•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° SD2025/0110052

El signo solicitado	Las marcas registradas
	 

Jurisprudencia

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 los signos analizados resultan similarmente confundibles. En efecto, al analizar en conjunto las denominaciones **“FORMETAL”** (signo solicitado) y **“FERMETAL”** (marcas registradas), se advierte la existencia de similitudes relevantes desde los puntos de vista ortográfico, fonético y conceptual.

Desde la perspectiva ortográfica, ambos signos comparten una estructura altamente similar, **“FORMETAL”** y **“FERMETAL”**, las cuales presentan coincidencias sustanciales en su configuración visual, longitud y composición gramatical, diferenciándose únicamente en las vocales contenidas en la primera sílaba de las expresiones **“FOR”** y **“FER”**. Variación que resulta insuficiente para desvirtuar la semejanza visual existente entre los signos, máxime si se tiene en cuenta que el consumidor medio no suele efectuar un examen detallado o minucioso de las marcas, sino que conserva de ellas una percepción general, global e imperfecta basada en la impresión de conjunto que estas le generan.

En el plano fonético, las denominaciones **“FORMETAL”** y **“FERMETAL”** presentan una sonoridad semejante derivada de su coincidencia en el ritmo, número de sílabas y pronunciación de la terminación **“METAL”**, elemento que posee una relevante fuerza de recordación dentro del conjunto marcario. La diferencia entre los sonidos de **“FOR”** y **“FER”** no resulta suficientemente significativa para neutralizar la similitud auditiva global entre los signos confrontados.



Ref. Expediente N° SD2025/0110052

Desde la perspectiva conceptual, ambos signos evocan ideas relacionadas con el sector metalúrgico o de productos metálicos, particularmente por la inclusión del elemento “METAL”, circunstancia que refuerza la proximidad conceptual entre ellos.

Asimismo, al comparar las denominaciones “**FORMETAL**” (signo solicitado) y “**METAL FORMES PROFESSIONAL**” (marca registrada), esta Dirección advierte la existencia de similitudes relevantes desde los puntos de vista ortográfico y fonético.

Desde el punto de vista ortográfico, los signos confrontados presentan semejanzas relevantes derivadas de la coincidencia en los elementos denominativos “FORM” y “METAL”, los cuales conforman la estructura principal de los signos comparados. Aunque dichos elementos se encuentran dispuestos en distinto orden en las expresiones “FORMETAL” y “METAL FORMES”, tal variación no resulta suficiente para eliminar la semejanza visual existente entre los conjuntos marcarios, toda vez que el consumidor medio tiende a centrar su atención en los elementos de mayor recordación, especialmente cuando estos coinciden de manera sustancial.

Desde el punto de vista fonético, los signos presentan una sonoridad similar, toda vez que comparten los vocablos “FORM” y “METAL”, los cuales predominan en la pronunciación de ambos signos y generan una impresión auditiva semejante en el consumidor medio.

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 6: Construcciones y estructuras metálicas transportables.

Los signos previamente registrados identifican:

Expediente 11043318 clase 6: Ferretería metálica.

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° SD2025/0110052

Expediente 15105533 clase 6: Válvulas de materias metálicas; productos de ferretería y cerrajería metálica; materiales de construcción metálicos; cables e hilos metálicos no eléctricos; tubos metálicos.

Clase 11: aparatos de alumbrado, bombillos de luz, bombillos de luz led, lámparas, aparatos de distribución de agua, duchas, fregaderos, productos de grifería, aparatos sanitarios, aparatos generadores de vapor.

Clase 17: Gutapercha.

Expediente SD2017/0007557 clase 8: Herramientas e instrumentos de mano accionados manualmente; artículos de cuchillería, tenedores y cucharas; armas blancas; maquinillas de afeitar.

Conexidad competitiva entre los productos de la misma clase 6 Internacional

Esta Dirección encuentra que los productos que pretende amparar el signo solicitado en la clase 6, consistentes, en *“construcciones y estructuras metálicas transportables”*, guardan una relación de conexidad competitiva con los productos amparados por las marcas registradas en la misma clase, que identifica, *“ferretería metálica; válvulas de materias metálicas; productos de ferretería y cerrajería metálica; materiales de construcción metálicos; cables e hilos metálicos no eléctricos; tubos metálicos.”*

Lo anterior, en la medida en que ambos conjuntos de productos pertenecen al sector metalúrgico y de la construcción, comparten naturaleza y finalidad complementaria, y pueden ser utilizados de manera conjunta dentro de proyectos de infraestructura, edificación y ensamblaje de estructuras metálicas. Asimismo, dichos productos suelen comercializarse a través de canales de distribución similares, tales como ferreterías industriales, proveedores de materiales para la construcción, distribuidores especializados y establecimientos del sector metalúrgico, y dirigirse al mismo público consumidor, integrado por empresas constructoras, industriales y consumidores especializados.

Adicionalmente, en la dinámica del mercado, resulta habitual que empresas del sector metalúrgico y de la construcción ofrezcan bajo una misma marca una amplia gama de productos relacionados entre sí, tales como estructuras metálicas, materiales de construcción, elementos de ferretería, tuberías, válvulas y demás componentes utilizados en proyectos de infraestructura y edificación. Esta circunstancia refuerza la percepción de vinculación empresarial entre los productos confrontados y aumenta la posibilidad de que el consumidor asuma que provienen de un mismo origen empresarial, configurándose así un riesgo de confusión en el mercado, especialmente cuando se presentan bajo signos similares.

Conexidad competitiva entre los productos de la clase 6 y 8 Internacional

Asimismo, esta Dirección encuentra que los productos que pretende amparar el signo solicitado en la clase 6, consistentes, en *“construcciones y estructuras metálicas transportables”*, guardan una relación de conexidad competitiva con los productos amparados por la marca registrada en la clase 8, que identifica especialmente, *“Herramientas e instrumentos de mano accionados manualmente; artículos de cuchillería, armas blancas.”*

Lo anterior obedece a que, si bien los productos pertenecen a clases distintas del nomenclador internacional, comparten naturaleza metálica y pueden derivarse de

Ref. Expediente N° SD2025/0110052

procesos industriales relacionados, además de ser comercializados en canales de distribución afines dentro del sector de artículos metálicos, herramientas y productos de ferretería.

En este sentido, es posible que el consumidor asocie razonablemente que dichos productos provienen de un mismo origen empresarial, máxime cuando se comercializan bajo signos similares, lo que incrementa el riesgo de confusión en el mercado.

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 FORMETAL (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 6 de la Clasificación Internacional de Niza⁵, solicitada por JOSE ALEJANDRO VALENCIA QUINTERO, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar de esta resolución a JOSE ALEJANDRO VALENCIA QUINTERO, 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 26 de mayo de 2026



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

⁵ 6: Construcciones y estructuras metálicas transportables.