

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 39334

Ref. Expediente N° SD2025/0070821

Por la cual se decide un recurso de apelación

LA SUPERINTENDENTE DELEGADA PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 18 numeral 10° del Decreto
4886 del 23 de Diciembre de 2011,

CONSIDERANDO

Que mediante Resolución N° 13905 de 26 de febrero de 2026, la Dirección de Signos Distintivos negó el registro de la Marca **SOTECOL SOCIEDAD TÉCNICA COLOMBIANA** (Mixta), solicitada por SOCIEDAD TÉCNICA COLOMBIANA SAS, para distinguir los siguientes productos y servicios que hacen parte de la Clasificación Internacional de Niza:

7: Máquinas y máquinas herramientas; motores (excepto motores para vehículos terrestres); acoplamientos y elementos de transmisión (excepto para vehículos terrestres); instrumentos agrícolas que no sean accionados manualmente; incubadoras de huevos; distribuidores automáticos.

12: Vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática.

40: Tratamiento de materiales.

Lo anterior, por considerar que se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad consagrada en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

Que mediante escrito presentado dentro del término y con el lleno de los requisitos legales, SOCIEDAD TÉCNICA COLOMBIANA SAS, interpuso recurso de apelación en contra de la resolución mencionada en el considerando primero, con el objeto de que se revoque con fundamento en los siguientes argumentos:

PRIMERO: DIFERENCIAS SUSTANCIALES ENTRE LOS SIGNOS CONFRONTADOS

La resolución centra su análisis en la supuesta coincidencia estructural S_TECOL, lo cual implica una fragmentación indebida del signo solicitado: SOTECOL SOCIEDAD TÉCNICA COLOMBIANA, mientras que el signo antecedente es: SATECOL

Como se puede evidenciar con la simple lectura la impresión global del signo solicitado es significativamente más extensa y conceptualmente diferenciada, pues incorpora la denominación completa SOCIEDAD TÉCNICA COLOMBIANA, que identifica directamente la estructura empresarial del solicitante.

Además, la superintendencia, pasa por alto que en el contexto empresarial colombiano es frecuente el uso de estructuras denominativas compuestas por: prefijos o siglas empresariales, seguidos de abreviaciones de carácter descriptivo o geográfico, tal como ocurre con expresiones derivadas de “TEC” (técnico / tecnología) y “COL” (Colombia). Por lo tanto, el elemento TECOL posee capacidad distintiva limitada, lo cual reduce su capacidad de monopolización.

Ref. Expediente N° SD2025/0070821

Al respecto la jurisprudencia andina ha señalado que los elementos débiles dentro de una marca no pueden monopolizarse, por lo cual el análisis debe enfocarse en los elementos verdaderamente distintivos, puesto que el análisis no puede limitarse a una parte del signo si el consumidor percibe el conjunto marcario completo.

Por lo tanto, la resolución incurre en un error metodológico al privilegiar un fragmento del signo y omitir el análisis del conjunto marcario.

SEGUNDO: RIESGO DE CONFUSIÓN CON NOMBRE COMERCIAL SEGÚN EL CONSUMIDOR ESPECIALIZADO

(...)

Ahora bien, en cuanto al consumidor, ha de señalarse que corresponde por el tipo de productos comercializados (maquinaria industrial, autopartes, componentes mecánicos y servicios técnicos relacionados con tratamiento de materiales) a un consumidor técnico o profesional, toda vez que este tipo de bienes no se adquiere impulsivamente, sino mediante procesos técnicos y comerciales complejos.

La empresa solicitante SOTECOL produce y comercializa autopartes y productos complementarios dirigidos a ensambladoras, distribuidores y centros de mantenimiento colombianos y extranjeros, a través de un amplio portafolio de productos fundamentado en la innovación tecnológica y soluciones para la industria automotriz y mecánica. (...)

Por el contrario, la empresa titular de la marca SATECOL desarrolla actividades relacionadas con el comercio al por mayor de maquinaria y equipo agropecuarios, además de ofrecer soluciones integrales para el tratamiento del arroz como producción de rodillos descascaradores, comercialización de maquinaria, lo cual corresponde a un sector económico distinto dentro de la industria mecánica.

En estos mercados:

- Las decisiones de compra se toman por ingenieros, técnicos o compradores especializados,
- Se evalúan especificaciones técnicas, proveedores, garantías y certificaciones,
- El consumidor presta mayor atención a la marca y al origen empresarial.

Al respecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA) ha establecido que en productos técnicos o industriales, el alto nivel de atención del consumidor —debido a la especialización y alto costo— reduce la probabilidad de confusión. Este análisis considera que el comprador industrial es más minucioso, disminuyendo el riesgo de asociación o confusión marcaria.

Según los criterios establecidos por el tribunal, los consumidores de este tipo de productos o servicios tienen:

- Nivel de atención mayor: Se presume que el consumidor de bienes industriales o técnicos es más experto, detallista y diligente, lo que disminuye el riesgo de error al adquirir productos.
- Contexto de la compra: Dado que los productos técnicos suelen ser más costosos o especializados, el comprador realiza una búsqueda más rigurosa.
- Riesgo de confusión menor: Cuando se analizan infracciones marcarias, la jurisprudencia del TJCA evalúa si el público objetivo puede confundir el origen de los productos. Si el mercado es especializado y el nivel de atención es alto, la confusión es menos probable.

(...)

Ref. Expediente N° SD2025/0070821

Conforme a lo anterior, es claro que el análisis debe realizarse desde la perspectiva de un consumidor especializado, lo cual disminuye considerablemente cualquier posibilidad de confusión.

TERCERO: PRUEBA DE USO DEL NOMBRE O LA ENSEÑA COMERCIAL
(...)

Ahora bien, resulta indispensable precisar que el expediente administrativo No. SD2025/0070821, aunque acreditan la existencia formal del registro de una marca, no constituyen prueba suficiente para demostrar el uso personal, público, ostensible y continuo del nombre comercial, conforme lo exige la normativa supranacional y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
(...)

Prueba de ello es que la marca registrada no tiene logotipo que la identifique ni una página web donde ofrezcan los servicios (...)

Adicionalmente, en la Cámara de Comercio de Cali, se identifica que como un establecimiento de comercio, lo cual se diferencia de SOTECOL SOCIEDAD TÉCNICA COLOMBIANA quien lleva más de 40 años en el mercado y corresponde a una empresa reconocida en su industria (...)

Así las cosas, es evidente que el carácter de uso del nombre comercial exige una materialización efectiva en el tráfico económico y social, que se traduzca en actos de explotación real, capaces de generar en el público la identificación del origen empresarial.

En ese sentido, no basta con acreditar el registro de la marca en el año 2025, pues ello solo demuestra la legalidad de su existencia como marca, pero no el ejercicio personal, público, ostensible y continuo de un signo en el mercado.

CUARTO: AUSENCIA DE CONEXIÓN COMPETITIVA Y COEXISTENCIA DE SIGNOS SIMILARES

La resolución apelada concluye que existe conexión competitiva entre los productos de clase 7, vehículos de clase 12, y servicios de clase 40; sin embargo, el análisis parte de una interpretación excesivamente amplia del criterio de razonabilidad y el análisis parte de una hipótesis abstracta, sin demostrar que en la realidad del mercado estos productos y servicios provengan habitualmente del mismo empresario.
(...)

En particular se hace claridad que:

- La fabricación de maquinaria agrícola o de minería no implica necesariamente la fabricación de vehículos o aparatos de locomoción.
- Tampoco se desprende que quienes fabrican maquinaria necesariamente presten servicios de tratamiento de materiales.

Lo anterior significa que el criterio de razonabilidad debe aplicarse con evidencia de prácticas reales del mercado, lo cual no se demuestra en la resolución.

Para el caso bajo estudio, ha de señalarse que en la realidad del mercado SOTECOL SOCIEDAD TÉCNICA COLOMBIANA opera principalmente en el sector de autopartes y componentes para la industria automotriz, dirigidos a ensambladoras, distribuidores y centros de mantenimiento.

Ref. Expediente N° SD2025/0070821

Por su parte, SATECOL se dedica al comercio al por mayor de maquinaria y equipo agropecuarios y además de ofrecer soluciones integrales para el tratamiento del arroz como producción de rodillos descascaradores, comercialización de maquinaria, destinado al sector agrícola. Se trata de cadenas de valor diferentes, con distribuidores distintos, consumidores distintos y canales comerciales distintos.

Incluso cuando ambos productos se ubiquen dentro del ámbito general de la ingeniería mecánica, no existe sustituibilidad ni complementariedad directa.

Ahora bien, el principio de especialidad marcaría permite la coexistencia de signos similares cuando los productos o servicios no comparten mercado relevante, canales de comercialización ni público consumidor.

Es así, como la doctrina y jurisprudencia colombiana han reconocido la posibilidad de coexistencia de marcas similares o incluso idénticas cuando los mercados son diferentes.

(...)

Estos criterios favorecen claramente la coexistencia entre SOTECOL SOCIEDAD TÉCNICA COLOMBIANA y SATECOL, puesto que la conexión competitiva no puede presumirse por el simple hecho de pertenecer a la misma clase, sino que debe demostrarse una relación económica real, lo cual no se evidencia en el presente caso. En este caso dicha relación no se evidencia.

QUINTO: APLICACIÓN DEL PRINCIPIO PRO REGISTRO

(...)

Ahora bien, respecto del caso bajo estudio, la Dirección de Signos Distintivos negó el registro del signo SOTECOL SOCIEDAD TÉCNICA COLOMBIANA (mixta) basándose en una supuesta similitud ortográfica con S_TECOL, sustentada únicamente en la coincidencia de la secuencia "TECOL"; no obstante dicha similitud no es suficiente para acreditar riesgo real de confusión, especialmente considerando las claras diferencias estructurales, conceptuales y gráficas entre los signos.

La Superintendencia no demostró de manera fehaciente que el consumidor promedio incurriría en error sobre el origen empresarial de los servicios. En consecuencia, subsiste una duda razonable sobre la supuesta confundibilidad, lo que activa la aplicación del principio pro registro.

Lo anterior, por cuanto la interpretación efectuada por la administración resulta restrictiva y desproporcionada frente al derecho de la solicitante a acceder al registro de su marca, contrariando los principios de libre competencia (art. 333 C.P.), buena fe (art. 83 C.P.) y presunción de registrabilidad (art. 134 Decisión 486).

Conforme a lo expuesto, se solicita aplicar el principio pro registro y, en consecuencia, revocar la decisión impugnada, reconociendo la registrabilidad de la marca SOTECOL SOCIEDAD TÉCNICA COLOMBIANA (mixta).

La existencia de diferencias gráficas, denominativas y conceptuales, aunada a la ausencia de prueba cierta de confundibilidad, obliga a que la interpretación se haga en favor del registro, conforme a los estándares del derecho comunitario andino y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia.

Ref. Expediente N° SD2025/0070821

Además se recuerda que el sistema marcario no pretende impedir el registro de signos con similitudes parciales, sino evitar confusión real en el mercado. Es así como para el presente caso:

- El análisis fragmentado del elemento S_TECOL es metodológicamente incorrecto,
- El segmento TECOL posee distintividad limitada,
- Los mercados relevantes son claramente diferentes,
- Y el consumidor es especializado y altamente informado.

Por lo tanto, el signo que se solicita registrar SOTECOL SOCIEDAD TÉCNICA COLOMBIANA puede coexistir legítimamente con la marca SATECOL sin afectar los derechos del titular anterior ni inducir a error al público consumidor.

Que para resolver el recurso de apelación interpuesto, según el artículo 80 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, es preciso resolver *“todas las peticiones que hayan sido oportunamente planteadas y las que surjan con motivo del recurso”*.

1. CAUSAL DE IRREGISTRABILIDAD EN ESTUDIO: CONFUNDIBILIDAD

1.1. 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”.*

1.2. La norma

De acuerdo con la disposición andina citada, se requiere la presencia de dos supuestos para su aplicación:

- i) Que el signo solicitado sea idéntico o se asemeje a uno previamente solicitado o registrado por un tercero.
- ii) Que exista conexión competitiva entre los productos o servicios identificados por la marca solicitada a registro y la marca previamente solicitada o registrada.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al abordar ésta causal objeto de estudio, ha indicado de manera reiterada lo siguiente:

“Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor¹.

¹ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso N° 24-IP-2021.

Ref. Expediente N° SD2025/0070821

Así mismo, define el riesgo de confusión y de asociación de la siguiente manera:

El riesgo de confusión puede ser directo e indirecto. El primero, riesgo de confusión directo, está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee.

El riesgo de asociación consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.

1.2.1. Identidad o semejanza de los signos

De este modo, para el primer supuesto se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta que la semejanza de los signos puede derivarse de alguno o todos de los siguientes aspectos:

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.

Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

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

Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan.

Ahora bien, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina² ha estipulado las siguientes reglas para el cotejo de marcas:

- a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica.
- b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis

² Ibidem.

Ref. Expediente N° SD2025/0070821

simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes.

- c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación.
- d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios:
 - (i) Criterio del consumidor medio: Si estamos frente a productos y/o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio podría ser el soporte del análisis de confundibilidad. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos, lo que debe ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente.

El grado de atención del consumidor medio es un parámetro importante para el análisis de confundibilidad de signos que diferencien productos o servicios de consumo masivo, bajo el entendido de que puede variar o graduarse según el tipo de producto del cual se trate, pues por vía de ejemplo no se presta el mismo nivel de atención al adquirir productos cosméticos que al comprar pasabocas para fiestas.

- (ii) Criterio del consumidor selectivo: Se basa en un consumidor más informado y atento que el consumidor medio, ya que elige los bienes y servicios bajo ciertos parámetros específicos de calidad, posicionamiento o estatus. Es un consumidor que se ha instruido claramente de las características y cualidades de los productos o servicios que desea adquirir. Sabe detalles estéticos, de calidad y funcionamiento que la media de la población no sabría. Por ejemplo, el consumidor de servicios de restaurantes gourmet es consciente del servicio que prestan, pues sabe datos de su atención al cliente, costo de los platos, manejo publicitario, promociones, etc.
- (iii) Criterio del consumidor especializado: Se basa en un consumidor absolutamente informado y atento sobre las características técnicas, funcionales o prácticas de los productos o servicios que adquiere, teniendo como soporte su alto grado de instrucción técnica o profesional. Dicho consumidor hace una evaluación más prolija del bien o servicios que desea adquirir, lo que debe ser tomado en cuenta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de confundibilidad.

1.2.2. Criterios de conexidad de los productos o servicios

De conformidad con el artículo 151 de la Decisión 486, las clases de la Clasificación Internacional de Niza no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios.

Ref. Expediente N° SD2025/0070821

De este modo, para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre productos y/o servicios corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y cualquiera de los siguientes tres criterios sustanciales:

“a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o 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. En términos conceptuales, la sustitución se presenta cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro. En términos concretos, para apreciar la sustituibilidad entre productos (o servicios) la autoridad nacional competente tendrá en consideración la finalidad y características de dichos productos (o servicios), el rango de precios entre ellos, 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 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.

Los criterios de sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad y razonabilidad acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios.

Los siguientes criterios, en cambio, por sí mismos son insuficientes para acreditar relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios, pues estos necesariamente tienen que ser analizados a la luz de cualquiera de los tres criterios sustanciales antes referidos:

Ref. Expediente N° SD2025/0070821

La pertenencia a una misma clase de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza

La inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la conexión competitiva entre los productos o servicios objeto de análisis. En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. Por tanto, este criterio solo podrá ser utilizado de manera complementaria para determinar la existencia de conexión competitiva.

Los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización; los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicios

Estos criterios considerados aisladamente no acreditan la existencia de conexión competitiva. Así, por ejemplo, dos productos pueden tener la misma naturaleza o género, pero si los consumidores comprenden con relativa facilidad que los productores de uno no son los productores del otro, no habrá conexión competitiva entre ellos.

Dos productos completamente disímiles (v.g., candados e insecticidas) pueden tener el mismo canal de comercialización (v.g., ferreterías) y compartir el mismo medio de publicidad (v.g., un panel publicitario rotativo), sin que ello evidencie la existencia de conexión competitiva entre ambos. De allí que estos criterios deben analizarse conjuntamente con los criterios intrínsecos para observar la existencia de conexión competitiva.

Asimismo, si los productos o servicios se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva.

Por tal razón, para establecer la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios la autoridad consultante, en el caso en concreto, debe analizar si entre ellos existe sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad o la posibilidad razonable de provenir del mismo empresario”³.

2. NATURALEZA Y DESCRIPCIÓN DE LOS SIGNOS A CONFRONTAR

2.1. Naturaleza y descripción del signo solicitado



El signo solicitado en registro es de naturaleza mixta, conformado por dos elementos, uno nominativo y otro gráfico, dispuestos de la siguiente manera: en la parte superior, se observa la representación de un globo terráqueo. Debajo, aparece la expresión “SOTECOL”, escrita en letras mayúsculas de gran tamaño.

³ Ibidem.

Ref. Expediente N° SD2025/0070821

En una línea inferior y en menor tamaño, se incorpora la frase “SOCIEDAD TÉCNICA COLOMBIANA”, escrita también en letras mayúsculas.

2.2. Naturaleza y descripción de la marca previamente registrada

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado
Nominativa	SATECOL	INDUSTRIA SATECOL S.A.	SD2025/0049274	12	7	Marca	Registrada

La marca previamente registrada es de naturaleza nominativa conformada por la denominación SATECOL escrita con caracteres estándar, sin ninguna fuente, estilo, tamaño o color en particular y sin otros elementos denominativos ni gráficos adicionales.

3. CASO CONCRETO

3.1. No uso de la marca previamente registrada

Ahora bien, respecto del argumento del recurrente relacionado con la falta de prueba del uso del nombre o enseña comercial, este Despacho considera necesario precisar que la causal aplicada en el presente asunto corresponde a la consagrada en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, esto es, la existencia de riesgo de confusión o asociación con una marca previamente registrada, y no respecto de un nombre comercial o una enseña comercial.

En efecto, la decisión recurrida se fundamentó en la confrontación entre el signo solicitado y la marca previamente concedida y vigente **SATECOL** (nominativa), razón por la cual las consideraciones efectuadas por el recurrente relativas a los requisitos de uso real, efectivo y continuo no resultan pertinentes para desvirtuar la causal aplicada en el presente trámite.

Por otra parte, frente a la inexistencia de logotipo y página web donde se ofrezcan los servicios identificados con la marca previamente registrada, es oportuno recordar que, si lo que pretende alegar la recurrente es la falta de uso de la marca antecedente, la Decisión 486 contempla un mecanismo específico para discutir dicha circunstancia, correspondiente a la acción de cancelación por no uso prevista en el artículo 165 ibidem.

Por tanto, la eventual ausencia de explotación de la marca registrada no puede ser debatida ni resuelta dentro del presente procedimiento de registro marcario, toda vez que, existe un trámite administrativo autónomo y específico para tal fin. Adicionalmente, verificado el Sistema de Información de la Propiedad Industrial -SIPI-, no se encontró una acción de cancelación contra la marca **SATECOL** (nominativa) en curso.

En consecuencia, mientras la marca previamente registrada conserve vigencia, debe ser considerada dentro del análisis de confundibilidad previsto en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486.

3.2. Análisis de los signos en comparación

Una vez examinada la decisión proferida por la Dirección y analizados los argumentos expuestos por la recurrente, esta Delegatura pone de presente que, si bien las marcas



Ref. Expediente N° SD2025/0070821

mixtas deben ser apreciadas en su conjunto, no es menos cierto que, conforme a lo señalado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, corresponde al examinador determinar cuál es el elemento predominante dentro del signo, a efectos de orientar adecuadamente el análisis comparativo.

En este orden de ideas, considera esta Delegatura que el elemento predominante en el signo solicitado es el denominativo pues, si bien presenta elementos gráficos, estos no predominan sobre su denominación. Es decir, el signo no es capaz de inducir al público a requerir los productos y servicios que distingue a través de los elementos gráficos sino a través de su designación, dada la fuerza propia de las palabras y la naturaleza complementaria de los elementos visuales, toda vez que, cumplen un rol decorativo que no alcanza a configurar un impacto distintivo autónomo dentro de la percepción del consumidor.

Por lo tanto, considerando que en los signos a comparar predominan sus elementos nominativos, el estudio de registrabilidad deberá centrarse en estos. Lo anterior, atendiendo a una visión en conjunto donde se evita el fraccionamiento de los signos y se realiza una extracción de la dimensión característica de los signos.

En segundo lugar, establecida la preminencia del componente denominativo, encuentra este Despacho que, el signo solicitado tiene como elemento principal la expresión SOTECOL. En efecto, se evidencia que este vocablo tiene un tamaño superior en relación con los demás elementos denominativos del conjunto marcario; ocupa la posición inicial dentro de los signos; y resalta por su tipo de letra, características que le da un lugar preminente.

De manera que, los elementos nominales adicionales tienen un carácter secundario dentro de la impresión global de los signos, ya que la mente del consumidor suele enfocarse en la primera palabra o la más llamativa, pasando los demás componentes gráficos u ortográficos a un segundo plano en este proceso de remembranza.

De conformidad con las anteriores precisiones y en aplicación a las reglas generales de comparación, apreciando el conjunto marcario, pero teniendo en cuenta el elemento que cumple la función diferenciadora y enfatizando en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de asociación, esta Delegatura encuentra que los signos confrontados presentan similitudes ortográficas y fonéticas en sus denominaciones susceptibles de generar riesgo de confusión.

En efecto, desde el punto de vista ortográfico, las denominaciones SOTECOL y SATECOL coinciden en su extensión (7 letras), comparten la letra inicial “S” y la terminación “COL” e incorporan la secuencia común “TECOL”. Así mismo, coinciden en sus consonantes, diferenciándose únicamente en la segunda letra O / A. Por ende, la estructura gramatical de los signos tiene un alto grado de semejanza.

Fonéticamente, la correspondencia en el número de sílabas (3 sílabas), donde la sílaba tónica recae en la última sílaba -COL-, y la identidad en secuencia “TECOL”, genera que tengan un mismo ritmo, acento y sonoridad. En este sentido, no se puede pasar por alto que, por lo general, los productos y/o servicios son solicitados de forma verbal, situación que incrementa el riesgo de confusión de los signos ante la configuración lingüística y el impacto acústico tan cercano.

Ref. Expediente N° SD2025/0070821

Finalmente, es necesario recordar que el consumidor medio, habitualmente, no verá los signos simultáneamente, sino que guardará simplemente un recuerdo imperfecto en su memoria de los signos en cuestión y que, además, el consumidor tiende a recordar las similitudes antes que las diferencias entre los signos. En ese orden de ideas, es probable que el público cuando se encuentre ante las marcas enfrentadas se confunda o las asocie.

De este modo, y ante la presencia del primer presupuesto, esto es, que el signo sea idéntico o se asemeje a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, resulta necesario que la administración se pronuncie sobre si los productos y servicios que se pretenden identificar con el signo solicitado son susceptibles de causar un riesgo de confusión o asociación.

3.3. Análisis de conexidad competitiva

En vista que no existe duda sobre las similitudes que presentan los signos, este Despacho procederá a determinar si existe relación de conexidad entre los productos y servicios amparados por cada uno de ellos:

El signo solicitado pretende distinguir:

7: Máquinas y máquinas herramientas; motores (excepto motores para vehículos terrestres); acoplamientos y elementos de transmisión (excepto para vehículos terrestres); instrumentos agrícolas que no sean accionados manualmente; incubadoras de huevos; distribuidores automáticos.

12: Vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática.

40: Tratamiento de materiales.

La marca previamente registrada identifica:

7: Maquinaria para la agricultura, movimiento de tierras, construcción, extracción de petróleo y gas y minería; maquinaria para la manipulación de materiales.

Relación entre los productos de la clase 7

Vista la cobertura de los signos bajo estudio, considera este Despacho que no hay duda de la relación entre los signos confrontados, toda vez que, se trata del mismo tipo de elementos en relación género – especie.

En efecto, los productos amparados por la marca previamente registrada se subsumen en el género “máquinas y máquinas herramientas” identificados por el signo solicitado, lo que implica que pertenecen a una categoría general común al compartir su naturaleza y finalidad.

De esta manera, se concluye que, entre los productos mencionados se configura una conexidad competitiva que trasciende la mera coincidencia en la clase de la Clasificación Internacional de Niza a la que pertenecen.

Ref. Expediente N° SD2025/0070821

Relación entre los productos de las clases 7 y 12

En atención al criterio de razonabilidad y atendiendo a la realidad del mercado industrial y automotor, resulta razonable que el consumidor asuma que los productos mencionados provienen de un mismo empresario, ya que ambos grupos de bienes se insertan dentro del amplio sector de maquinaria pesada, equipos motorizados y soluciones industriales de transporte y operación mecánica.

En efecto, en el mercado resulta usual que fabricantes de maquinaria industrial, agrícola o de construcción desarrollen simultáneamente líneas de vehículos especializados, vehículos utilitarios, equipos de transporte industrial o aparatos de locomoción destinados a actividades extractivas, agrícolas, logísticas o de construcción.

Adicionalmente, los productos enfrentados comparten canales de comercialización, distribuidores, ferias industriales, consumidores y redes de servicio técnico relacionadas con maquinaria y equipos de gran capacidad operativa, circunstancia que favorece en el consumidor la percepción de un posible origen empresarial común.

En ese sentido, la conexidad advertida no surge únicamente de una coincidencia sectorial abstracta, sino de la práctica ordinaria del mercado de maquinaria pesada e industrial, en el cual múltiples fabricantes diversifican sus portafolios hacia distintas categorías de vehículos y equipos motorizados complementarios para operación industrial, agrícola o extractiva⁴.

Relación entre los productos de la clase 7 y los servicios de la clase 40

De conformidad con el criterio de razonabilidad definido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso No. 100-IP-2018 como un criterio principal a la hora de determinar la presencia o no de conexión competitiva entre productos y/o servicios, en aquellos eventos en que exista la posibilidad de que un mismo empresario pueda incursionar paralelamente en dos o más actividades, nos encontramos frente a un escenario de conexión competitiva. Esta tesis se funda en la tendencia del mercado, patrón que debe haber adquirido cierta reincidencia y por ello, el consumidor medio puede arrojar a uno y otro producto y/o servicio el mismo origen empresarial.

En el caso bajo estudio se cumple dicha hipótesis pues, el servicio de tratamiento de materiales comprende actividades industriales orientadas a transformar, modificar, procesar o acondicionar materiales mediante procedimientos técnicos o mecánicos, actividades que ordinariamente requieren el uso de maquinaria para la manipulación de materiales como aquella identificada por la marca previamente registrada.

Así las cosas, desde la perspectiva del consumidor, resulta razonable considerar que una misma empresa dedicada a la fabricación de maquinaria para la manipulación de materiales también preste servicios de tratamiento o procesamiento de materiales utilizando precisamente ese tipo de equipos.

⁴ Se menciona, a modo de ejemplo, la marca Volvo con la cual se identifican tanto vehículos comerciales, incluidos camiones y autobuses, como equipos de construcción (excavadoras, pavimentadoras y compactadores, entre otros).

Ref. Expediente N° SD2025/0070821

Adicionalmente, los productos y servicios confrontados convergen dentro de cadenas productivas integradas, medios de publicidad y canales de comercialización, circunstancia que favorece en el consumidor la percepción de un posible origen empresarial común.

En consecuencia, las circunstancias valoradas en su conjunto permiten concluir que existe conexidad entre los productos y servicios identificados por los signos en conflicto, así como una similitud relevante entre los mismos. Lo anterior impide a esta Delegatura acceder favorablemente a las pretensiones de la parte solicitante, en tanto se compromete la función distintiva de la marca previamente registrada.

3.4. Frente a la supuesta violación de derechos de la solicitante

La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina regula el procedimiento de registro de marcas, incorporando un Capítulo dedicado expresamente al asunto⁵. Se trata entonces de una norma especial que hace parte del ordenamiento jurídico comunitario y que por tanto es de aplicación directa y preferente, tal y como lo ha sostenido el Honorable Consejo de Estado.⁶

Así, el ordenamiento jurídico andino exige a esta oficina realizar el examen de registrabilidad de forma acuciosa, independientemente de que se presenten oposiciones o no, y garantizando el análisis de todas las exigencias establecidas en la norma para que un signo pueda ser registrado como marca, pues la administración está en la obligación de negar el registro como marca de cualquier signo que se encuadre en alguna de las causales de irregistrabilidad previstas en la normativa comunitaria.

Por lo tanto, la negación de un registro marcario no constituye una vulneración de la libertad de empresa y libre competencia, porque el otorgamiento del derecho exclusivo sobre una marca es resultado de un procedimiento legalmente establecido, orientado por normas de orden público que imponen a la autoridad la verificación de los requisitos de registrabilidad y, en particular, la realización del examen de confundibilidad. En cumplimiento de ese deber legal, la oficina debe denegar el registro cuando advierta riesgo de confusión o de asociación con derechos anteriores, o cuando el signo carezca de aptitud distintiva, pues la función de la marca es identificar el origen empresarial y proteger al consumidor.

En tal sentido, la decisión denegatoria no restringe ilegítimamente la actividad económica: simplemente evita la apropiación exclusiva de signos no registrables y preserva el interés general, sin impedir al solicitante competir en el mercado con un signo distinto que cumpla las exigencias legales.

⁵ Capítulo II del Título VI de la Decisión 486 de 2000.

⁶ Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Bogotá D.C. 24 de octubre de 2016, Consejero Ponente: Germán Alberto Bula Escobar: *“Desde el punto de vista jurídico, la supranacionalidad da origen al Derecho Comunitario entendido como el conjunto de decisiones obligatorias para los estados miembros y para sus nacionales, que al ser adoptadas por autoridades supranacionales tienen efecto directo en el ordenamiento jurídico interno tanto en el sentido de no requerir de los trámites generalmente previstos para la entrada en vigor de los instrumentos internacionales, como por desplazar el derecho interno (...) Con la creación del Tribunal se incorporaron de manera expresa los principios de aplicación inmediata, efecto directo y supremacía de las disposiciones del organismo supranacional.”* (Subrayado y negrita fuera de texto)

Ref. Expediente N° SD2025/0070821

4. CONCLUSIÓN

Según las consideraciones antes expuestas, es procedente confirmar la Resolución N° 13905 de 26 de febrero de 2026.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO 1: Confirmar la decisión contenida en la Resolución N° 13905 de 26 de febrero de 2026 proferida por la Dirección de Signos Distintivos.

ARTÍCULO 2: Notificar a SOCIEDAD TÉCNICA COLOMBIANA SAS, parte solicitante, el contenido de la presente Resolución, entregándole copia de ésta y advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 27 de mayo de 2026

LA SUPERINTENDENTE DELEGADA PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL,



PILAR MARIA GOYENECHÉ CARVAJAL