

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 49771

Ref. Expediente N° SD2025/0107065

Por la cual se niega un registro

LA DIRECTORA DE SIGNOS DISTINTIVOS (E)
en ejercicio de sus facultades legales y,

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que por escrito presentado el día 15 de octubre de 2025, MARMICOL MARMOLES Y GRANITOS DE COLOMBIA S.A.S., solicitó el registro de la Marca M MARMICOL (Mixta) para distinguir productos y servicios comprendidos en las clases 19 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1083, no se presentaron oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que mediante escrito radicado el 23 de diciembre de 2025, el doctor JUAN PABLO CADENA SARMIENTO, en representación de MARMICOL MARMOLES Y GRANITOS DE COLOMBIA S.A.S., presentó escrito de objeción de registro de marca respecto del signo objeto de estudio para la clase 19 de la Clasificación Internacional de Niza².

CUARTO: Que mediante escrito radicado el 23 de diciembre de 2025, el doctor JUAN PABLO CADENA SARMIENTO, en representación de MARMICOL MARMOLES Y GRANITOS DE COLOMBIA S.A.S., presentó escrito de objeción de registro de marca respecto del signo objeto de estudio para la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza³.

QUINTO: 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

¹ **19:** Granito; mármol [material de construcción]; materiales de construcción de piedra artificial; materiales de construcción de piedra natural; materiales de construcción no metálicos; materiales de construcción de hormigón; adornos de piedra artificial; adornos hechos de piedra; adornos de mármol; grava.

35: Administración de negocios; administración de negocios comerciales; dirección de negocios; gestión de negocios; gestión de negocios comerciales; gestión, explotación, organización y administración de negocios de una empresa comercial; organización de negocios comerciales.

² **19:** Granito; mármol [material de construcción]; materiales de construcción de piedra artificial; materiales de construcción de piedra natural; materiales de construcción no metálicos; materiales de construcción de hormigón; adornos de piedra artificial; adornos hechos de piedra; adornos de mármol; grava.

³ **35:** Administración de negocios; administración de negocios comerciales; dirección de negocios; gestión de negocios; gestión de negocios comerciales; gestión, explotación, organización y administración de negocios de una empresa comercial; organización de negocios comerciales.

Ref. Expediente N° SD2025/0107065

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.”

Advertencia de irregistrabilidad.

El artículo 146 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, establece que la oportunidad para presentar los argumentos tendientes a desvirtuar el registro del signo solicitado mediante la presentación de es durante los treinta (30) días siguientes a la fecha de la publicación.

Asimismo, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 150 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, la Dirección de Signos Distintivos, siempre realiza un estudio de fondo de registrabilidad de los signos solicitados, así no se haya presentado oposición, ya sea para conceder o negar el registro de la marca, pues en ningún momento la Oficina Nacional Competente se encuentra eximida de realizar el referido examen de registrabilidad, porque el objetivo de la norma es que dicho examen se convierta en etapa obligatoria dentro del proceso de concesión o de denegación de los registros marcarios.

Conforme a lo preceptuado en líneas anteriores, la oportunidad para presentar los argumentos tendientes a desvirtuar el registro del signo solicitado tramitado bajo este expediente venció el pasado 18 de diciembre de 2025, término que venció sin que se presentara escrito formal de oposición. En vista de lo anterior, los escritos de objeción al registro de marca presentados contra la solicitud de registro de la marca que nos ocupa no se consideran admitidos en el trámite.

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 tercero⁴, 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

⁴ •La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica.

•En la comparación, se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos.

•Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de asociación.

•Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor. (...)."

Ref. Expediente N° SD2025/0107065

servicios identificados por la marca solicitada a registro y la previamente solicitada o registrada⁵.

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	MARMISOL	MARMISOL SAS	SD2020/0035225	11	19, 35, 37	Marca	Registrada	21 oct. 2030

Los signos a comparar son los siguientes:

El signo solicitado	La marca registrada
	

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

⁵ 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° SD2025/0107065

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 **M MARMICOL / MARMISOL** son similarmente confundibles en su conjunto, al realizar el análisis comparativo de acuerdo con establecido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la jurisprudencia previamente citada.

En efecto, al apreciarlos en conjunto se observa que son ortográfica y fonéticamente similares, comoquiera que el signo solicitado reproduce parcialmente la parte relevante del signo antecedente, concretamente las siguientes consonantes y vocales, a saber: “M-A-R-M-I-O-L” bajo el mismo orden y disposición.

Ahora bien, al pronunciar los vocablos MARMICOL y MARMISOL de manera sucesiva no simultánea generan un impacto sonoro símil, al estar integrados por igual número sílabas (3), tener similar sucesión consonántica “M-R-M-C-L” “M-R-M-S-L” e idéntica vocálica “A-I-O”, sin que la variación de la consonante S por la S sea derrotero diferenciador, pues dadas las similitudes denotadas es posible que el consumidor interprete que se encuentra ante una variación de la marca que ya conoce.

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 servicios⁶.

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

19: Granito; mármol [material de construcción]; materiales de construcción de piedra artificial; materiales de construcción de piedra natural; materiales de construcción no

⁶ 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° SD2025/0107065

metálicos; materiales de construcción de hormigón; adornos de piedra artificial; adornos hechos de piedra; adornos de mármol; grava.

35: Administración de negocios; administración de negocios comerciales; dirección de negocios; gestión de negocios; gestión de negocios comerciales; gestión, explotación, organización y administración de negocios de una empresa comercial; organización de negocios comerciales.

El signo previamente registrado identifica:

Expediente	Productos y servicios
SD2020/0035225	(19): <u>Piedras de construcción, materiales de construcción de piedra natural, materiales de construcción de piedra artificial</u> , piedra de construcción y edificación, recubrimientos no metálicos para la construcción, pisos, revestimientos de piso y baldosas no metálicos, bases primarias para pisos, pisos no metálicos, revestimientos de piso no metálicos, revestimientos de materiales sintéticos para pisos y paredes, revestimientos de piso de madera dura. (35): Servicios de agencias de importación-exportación de productos. (37): Servicios de construcción.

Conexión competitiva entre los productos de la clase 19 internacional de las marcas confrontadas (Identidad de productos)

Es importante indicar que los signos distintivos no identifican clases, sino productos o servicios y que, en una misma clase se pueden encontrar productos o servicios que están allí principalmente por criterios de abstracta finalidad, más que de la comunidad de otros factores que lleven a endilgar un mismo origen empresarial.

No obstante, no hay duda de la relación de los signos confrontados, toda vez que se trata del mismo tipo de productos. En efecto, se puede observar que las marcas identifican materiales de construcción de piedra artificial; materiales de construcción de piedra natural, por lo cual el consumidor puede elegir entre unos u otros para satisfacer la misma necesidad y comparten mismos canales de comercio. Con ello, se acredita lo dispuesto por la IP-100 de 2018 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Conexión competitiva entre los servicios de la clase 35 internacional (Criterio de Razonabilidad)

El criterio de razonabilidad establece que existe conexión competitiva cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado, podría asumir como razonable que los servicios en cuestión provienen del mismo empresario. Escenario que se presenta en este caso, pues el consumidor podría establecer una conexión entre los servicios de importación y exportación de productos del signo registrado y los servicios de gestión y organización de negocios comerciales, debido a la sinergia funcional y el enfoque integral en la protección y gestión de la actividad comercial. La interrelación entre estos servicios sugiere una estrategia empresarial coherente que aborda diversas facetas de la actividad comercial, lo que lleva al consumidor a percibirlos como partes de un mismo conjunto que proviene de un único origen empresarial.

Configurándose riesgo de confusión indirecto, el cual es definido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 345-IP-2021, de la siguiente forma:

Ref. Expediente N° SD2025/0107065

“(…) 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.”

Conexión competitiva entre los productos de la clase 19 y los servicios de la clase 37 (Criterio de Razonabilidad)

El criterio de razonabilidad establece que existe conexión competitiva cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado, podría asumir como razonable que los servicios en cuestión provienen del mismo empresario. Escenario que se presenta en este caso, pues el consumidor podría establecer una conexión entre los materiales de construcción de la clase 19 y los servicios de construcción de la clase 37. La interrelación entre estos productos y servicios surge porque están íntimamente relacionados e incluso en muchas ocasiones las compañías de materiales de construcción ofrecen también los servicios de instalación y adecuación, lo que lleva al consumidor a percibirlos como partes de un mismo conjunto que proviene de un único origen empresarial.

Configurándose riesgo de confusión indirecto, el cual es definido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 345-IP-2021, de la siguiente forma:

“(…) 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.”

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 M MARMICOL (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 19 de la Clasificación Internacional de Niza⁷, solicitada por MARMICOL MARMOLES Y GRANITOS DE COLOMBIA S.A.S., por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

⁷ 19: Granito; mármol [material de construcción]; materiales de construcción de piedra artificial; materiales de construcción de piedra natural; materiales de construcción no metálicos; materiales de construcción de hormigón; adornos de piedra artificial; adornos hechos de piedra; adornos de mármol; grava.

Ref. Expediente N° SD2025/0107065

ARTÍCULO SEGUNDO: Negar el registro de la Marca M MARMICOL (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza⁸, solicitada por MARMICOL MARMOLES Y GRANITOS DE COLOMBIA S.A.S., por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar de esta resolución a MARMICOL MARMOLES Y GRANITOS DE COLOMBIA 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 CUARTO: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 1 de julio de 2026



MARIA DEL PILAR SERNA ROMERO
DIRECTORA DE SIGNOS DISTINTIVOS (E)

⁸ **35:** Administración de negocios; administración de negocios comerciales; dirección de negocios; gestión de negocios; gestión de negocios comerciales; gestión, explotación, organización y administración de negocios de una empresa comercial; organización de negocios comerciales.