

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 58817

Ref. Expediente N° SD2022/0053158

Por la cual se decide una solicitud de registro

EL DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS
en ejercicio de sus facultades legales y,

CONSIDERANDO

Que por escrito presentado el día 27 de mayo de 2022, **NEGOCIOS E INVERSIONES MONTESUR S.A.S.** solicitó el registro de la Marca **SUPER CONSTRUCTOR COMADERAS** (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 979 del 08 de noviembre 2022, **SODIMAC COLOMBIA S.A** presentó oposición con fundamento en las causales de irregistrabilidad contenidas en los literales a) del artículo 136 decisión 486 de la

¹ **35:** Servicios de abastecimiento para terceros [compra de productos y servicios para otras empresas]; servicios de abastecimiento para terceros en relación con la compra de artículos de entrenamiento atlético; servicios de abastecimiento para terceros en relación con la compra de artículos de oficina; servicios de abastecimiento para terceros en relación con la compra de bebidas alcohólicas; servicios de abastecimiento para terceros en relación con la compra de café; servicios de abastecimiento para terceros en relación con la compra de muebles; servicios de abastecimiento para terceros en relación con la compra de prendas de calzado; servicios de abastecimiento para terceros en relación con la compra de prendas de vestir; servicios de abastecimiento para terceros en relación con la compra de vehículos; servicios de abastecimiento para terceros en relación con la compra de vino; administración de programas de fidelización de consumidores; administración de programas de fidelización de consumidores con sellos o tarjetas por puntos; demostración de productos; demostración de productos con fines publicitarios; servicios de demostración de productos en escaparates prestados por modelos; difusión de material publicitario [folletos, prospectos y productos de imprenta]; difusión de material publicitario [folletos, prospectos, impresos, muestras]; difusión de material publicitario por correo; difusión de material publicitario y promocional; distribución y difusión de material publicitario; distribución y difusión de material publicitario [folletos, prospectos, impresos, muestras]; recopilación, producción y difusión de material publicitario; distribución de muestras con fines publicitarios; distribución de muestras, directamente o por correo; alquiler de espacios publicitarios; alquiler de espacios publicitarios en internet; alquiler de espacios publicitarios en línea; puesta a disposición y alquiler de espacios publicitarios y de espacios para publicidad exterior; puesta a disposición y alquiler de espacios publicitarios y de material publicitario; puesta a disposición y alquiler de espacios publicitarios y espacios para publicidad exterior; suministro y alquiler de espacios publicitarios; análisis de datos y estadísticas de estudios de mercado; análisis de estadísticas y datos de estudios de mercado; análisis de estudios de mercado; análisis estadísticos de estudios de mercado; estudios de mercado; organización de exposiciones con fines comerciales o publicitarios; servicios de externalización [asistencia comercial]; servicios de externalización en el ámbito de la gestión de las relaciones con la clientela; servicios de externalización en el ámbito de las operaciones comerciales; servicios de externalización en el ámbito de los análisis comerciales; servicios de externalización en el ámbito de los análisis de negocios; facturación; servicios de facturación comercial; organización de ferias comerciales; organización de ferias comerciales con fines publicitarios; organización de ferias comerciales y de exposiciones con fines comerciales o publicitarios; organización de ferias comerciales y de exposiciones con fines comerciales o publicitarios; organización de ferias comerciales y de exposiciones con fines comerciales y publicitarios; fijación de carteles publicitarios; alquiler de máquinas y aparatos de oficina*; presentación de productos en cualquier medio de comunicación para su venta minorista; promoción de productos y servicios mediante el patrocinio de eventos deportivos; promoción de productos y servicios mediante el patrocinio de eventos deportivos internacionales; promoción de ventas para terceros; promoción de ventas para terceros por medio de tarjetas de usuarios preferentes; difusión de publicidad para terceros a través de redes de comunicación electrónica en línea; difusión de publicidad por internet para terceros; evaluación del impacto de la publicidad en el público; facilitación de espacios en sitios web para publicidad de productos y servicios; patrocinio de publicidad; promoción, publicidad y marketing de sitios web en línea; publicidad; publicidad a través de redes de telefonía móvil; publicidad a través de redes de teléfonos celulares; publicidad a través de redes de teléfonos móviles; publicidad a través de redes de teléfonos portátiles; publicidad a través de todo tipo de medios de comunicación públicos; publicidad cinematográfica; publicidad de automóviles para su venta por internet; publicidad de bienes inmuebles comerciales; publicidad de bienes inmuebles comerciales o residenciales; publicidad de bienes inmuebles residenciales; publicidad de cines; publicidad de películas; publicidad de productos y servicios de vendedores en línea mediante guías consultables en línea; publicidad de respuesta directa; publicidad de sitios web comerciales; publicidad de transporte; publicidad de viajes; publicidad de viajes o de transporte; publicidad directa; publicidad en internet para terceros; publicidad en carteleras electrónicas; publicidad en diarios, folletos y publicaciones periódicas; publicidad en los ascensores; publicidad en línea; publicidad en línea por una red informática; publicidad en pantallas lcd de ascensores; publicidad en pantallas lcd de elevadores; publicidad exterior; publicidad mediante la administración de cupones de fidelización de consumidores; publicidad mediante la administración de códigos de fidelización de consumidores; publicidad mediante la administración de puntos de fidelización de consumidores; publicidad mediante la administración de tarjetas de fidelización de consumidores; publicidad mediante tiras publicitarias; publicidad para terceros; publicidad por internet; publicidad por correo directo; publicidad por correo para captar nuevos clientes y conservar la clientela existente; publicidad por cuenta de terceros en internet; publicidad por internet para terceros; publicidad por medios electrónicos; publicidad radiofónica; publicidad televisada; publicidad y promoción de ventas de productos y servicios; publicidad y promoción de ventas de productos y servicios disponibles en línea; publicidad y promoción de ventas sobre productos y servicios; publicidad y servicios de promoción; publicidad y servicios promocionales; servicios publicitarios de pago por clic; alquiler de puestos de venta; suministro de espacios de venta en línea para vendedores y compradores de productos y servicios; suministro de información comercial por sitios web; alquiler de tiempo publicitario en medios de comunicación; tramitación administrativa de pedidos de compra; tramitación administrativa de pedidos de compra realizados por ordenador; tramitación administrativa de pedidos de compra realizados por teléfono u ordenador; servicios de venta mayorista de preparaciones farmacéuticas, veterinarias y sanitarias, así como suministros médicos.

Resolución N° 58817

Ref. Expediente N° SD2022/0053158

Comunidad Andina - Riesgo de confundibilidad con una marca anterior. Literal h) del artículo 136 Decisión 486 de la Comunidad Andina - Constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notorio.

Lo anterior con fundamento, entre otros, en los siguientes argumentos:

“(...) Aplicando los criterios comentados podemos afirmar que entre la marca solicitada en registro SUPER CONSTRUCTOR COMADERAS y la marca CONSTRUCTOR, existen semejanzas ortográficas, fonéticas y visuales que generan riesgo de confusión y asociación derivadas de la reproducción que la marca solicitada hace de la marca notoria CONSTRUCTOR.

La similitud ortográfica y visual se presenta en la medida que la marca solicitada reproduce la marca notoria CONSTRUCTOR. En efecto, las marcas coinciden en la expresión CONSTRUCTOR, siendo el elemento que predomina en la marca solicitada, y el único en la marca notoria. El elemento gráfico y la expresión comaderas no proporciona distintividad y diferenciación frente a la marca notoria.

La percepción del consumidor en este caso es que la marca SUPER CONSTRUCTOR COMADERAS es una marca perteneciente a SODIMAC, como si fuera una nueva línea de servicios. En efecto, el hecho que las marcas compartan la expresión CONSTRUCTOR e identifiquen servicios afines, genera en la mente del consumidor la idea de que la marca solicitada es una nueva presentación de la marca notoria, de forma que el consumidor no tendría los elementos suficientes para poder diferenciar las marcas. En ese sentido, la marca solicitada SUPER CONSTRUCTOR COMADERAS puede ser considerada como una derivación de la marca de mi representada.

De acuerdo con lo anterior, se concluye que la inclusión de la palabra comaderas no desvirtúa las similitudes en grado de confusión, ya que destaca que coinciden en el elemento apropiable y distintivo CONSTRUCTOR. Además, si bien la marca solicitada es mixta, el tipo de letra y configuración de los elementos denominativos, no tienen incidencia en la distintividad, pues predomina la palabra CONSTRUCTOR.

Así las cosas, la marca solicitada SUPER CONSTRUCTOR COMADERAS es percibida visualmente similar a la marca notoria CONSTRUCTOR, pues aquella la imita y reproduce, logrando que a simple vista el consumidor asocie la marca solicitada con la marca de mi representada. Es decir, el consumidor fácilmente confundirá los signos y el acto de elección que es espontáneo e inadvertido, se influirá radicalmente por las semejanzas existentes.

(...) En efecto, a partir de las semejanzas existentes se genera en la mente del consumidor la impresión de que la marca solicitada es una nueva versión de la marca previamente registrada o una nueva gama de servicios, afectando los derechos existentes en cabeza de SODIMAC, pero en especial de los consumidores, que son los destinatarios de la protección que se pretende con los signos distintivos.

En consecuencia, la marca solicitada y la marca notoria CONSTRUCTOR tienen más semejanzas que diferencias, lo que innegablemente generará un alto riesgo de confusión y asociación entre los consumidores.

Efectivamente, la similitud entre dos marcas no depende de las diferencias entre ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos, en consecuencia, es claro que en el caso en estudio existen más elementos semejantes entre el signo CONSTRUCTOR y la marca SUPER CONSTRUCTOR COMADERAS, que elementos divergentes.

Resolución N° 58817

Ref. Expediente N° SD2022/0053158

Bajo dicho entendido, y dado que la marca solicitada a registro SUPER CONSTRUCTOR COMADERAS reproduce en su totalidad la marca CONSTRUCTOR, no cabe duda alguna que existen semejanzas ortográficas, visuales y fonéticas susceptibles de generar riesgo de confusión, asociación y aprovechamiento injusto del prestigio de la marca CONSTRUCTOR.

El hecho que la marca CONSTRUCTOR por ser notoria esté fijada en la mente del consumidor, causará que los servicios que SUPER CONSTRUCTOR COMADERAS va a identificar sean asociados a mi representada, con lo cual el riesgo de dilución que explicaremos adelante es inminente. Esto es más grave si se considera que S SUPER CONSTRUCTOR COMADERAS está ingresando a un sector en el que mi representada ya es conocida.

(...) Como se ha explicado, la marca CONSTRUCTOR tiene un desempeño comercial amplio en el sector de comercialización de productos de construcción, lo relativo a servicios de construcción y reparación y capacitaciones en el sector de la construcción. En ese sentido, resalta que la marca SUPER CONSTRUCTOR COMADERAS (Mixta) busca ingresar al mismo sector competitivo en el cual mi representada es notoria, en tanto busca vender productos, y aunque no indica cuales productos son incluye aquellos que comercializa mi representada.

(...) Por consiguiente, no sólo hay semejanzas de los signos, sino que existe conexidad competitiva entre los servicios. En ese orden, se concluye que de coexistir en el mercado los signos generarían riesgo de confusión o asociación, toda vez, que el consumidor creerá erróneamente que los servicios de la clase 35 Internacional que se pretenden distinguir con el signo SUPER CONSTRUCTOR COMADERAS (Mixta), son una nueva línea de servicios de SODIMAC.

Se evidencia la existencia de riesgo de confusión indirecto, pues el consumidor podría llegar a creer que, dada la similitud de los signos enfrentados, éstos pertenecen al mismo empresario, y por ende, tienen un origen empresarial común; atribuyéndole a la marca solicitada SUPER CONSTRUCTOR COMADERAS (Mixta), las mismas cualidades de los productos y servicios identificados con la marca de CONSTRUCTOR, cuando en realidad las marcas pertenecen a dos fabricantes diferentes entre los cuales no existe ningún nexo ni relación comercial.

(...) No es aceptable que NEGOCIOS E INVERSIONES MONTESUR S.A.S. se apalanque de manera injustificada en el esfuerzo que ha realizado mi representada para lograr que los consumidores asocien la marca CONSTRUCTOR con los servicios que identifica y con el empresario que los ofrece.

En este punto es necesario considerar que SODIMAC se ha esforzado por posicionar su marca CONSTRUCTOR en el sector de construcción. Hoy día el empresario que es reconocido en este sector es SODIMAC y no NEGOCIOS E INVERSIONES MONTESUR S.A.S. En efecto, la marca CONSTRUCTOR es conocida por usuarios del sector de construcción y remodelación quien la reconoce como de gran calidad y tradición.

En ese orden, muy respetuosamente, le pedimos a la Superintendencia que tenga en cuenta el gran riesgo en que se encuentra la marca notoria CONSTRUCTOR de mi representada, pues se enfrenta a que los empresarios que reconocen su marca la asocien con la marca SUPER CONSTRUCTOR COMADERAS (MIXTA). En ese sentido, la concesión de la marca SUPER CONSTRUCTOR COMADERAS (MIXTA) generaría una pérdida de la asociación con CONSTRUCTOR que mi representada ha logrado generar en los consumidores y en el mercado.

Vale la pena mencionar que la marca CONSTRUCTOR ha generado fuertes asociaciones en el mercado respecto de los servicios que identifica, por lo cual ha establecido una identidad unívoca y altamente distintiva. Es así como lo ha reconocido el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina: (...)"

Resolución N° 58817

Ref. Expediente N° SD2022/0053158

Que dentro del término concedido para tal efecto, **NEGOCIOS E INVERSIONES MONTESUR S.A.S.** dio respuesta a la oposición, argumentando:

*“(…) Se vislumbra una decisión adoptada en segunda instancia dentro del radicado SD2017/0071996, por medio de la Resolución No. 15213 del 20 de mayo de 2019, por medio de la cual se revoca la decisión de la Dirección de Signos Distintivos adoptada mediante Resolución No. 24977 del 12 de abril de 2018, acto administrativo donde se determinó la **falta de distintividad** del signo “CONSTRUCTOR”, por tratarse del empleo de una expresión que “carece de la fuerza diferenciadora, individualizadora y distintiva intrínseca que es necesaria para fijarse en la mente del consumidor y generarle recordación como signo que identifica unos productos y servicios en el mercado, y así mismo para establecer un origen empresarial en particular, toda vez que se limita a contener una expresión bajo la cual se informa el sector específico al que aplican dichos productos y servicios, de manera que el consumidor al encontrarse con el signo, no identificaría un producto o servicio específico ni lo asociaría con un determinado origen empresarial.”*

Fue en una segunda instancia y a partir de una alegación de “secondary meaning”, donde se determinó que el signo distintivo a lo largo de sus años en el mercado ha logrado adquirir un reconocimiento y visibilidad en el público consumidor colombiano, ostentando eficientes canales de publicidad, comunicación y puesta en el comercio de sus productos en volúmenes considerables y razonables, que le han permitido obtener una distintividad adquirida, la cual por más de que provenga de términos débiles y claramente descriptivos, dan razones suficientes para el otorgamiento de los registros de marca. Esto se suscitó a partir de un análisis hecho por el ad quem con base en la documentación probatoria pertinente aportada por el solicitante en su momento. Se puede colegir y prever de manera flagrante y evidente, que dentro de las Resoluciones proferidas tanto en primera como en segunda instancia se exponerla falta de distintividad por cuenta de la debilidad y lo descriptivo del signo distintivo que en segunda instancia fue otorgado, a partir de la implementación de la “distintividad adquirida” o “secondary meaning”. Para nadie es un secreto, que el uso único y exclusivo del término “CONSTRUCTOR” no da cuenta de un trabajo fantasioso o que provenga de un análisis investigativo y a profundidad por cuenta de su titular, dado que “se limita a contener una expresión bajo la cual se informa al sector específico al que aplican dichos productos y servicios, de manera que el consumidor al encontrarse con el signo, no identificaría un producto o servicio específico ni lo asociaría con un determinado origen empresarial”.

Si, es claro que desde el año 2019 y por diez (10) años, según lo dispuesto por la normatividad andina, la marca CONSTRUCTOR posee un registro marcario dada su distintividad adquirida, tal y como se expuso en la Resolución mencionada, pero también es cierto que la génesis de esta proviene del uso de una expresión común, débil y ampliamente descriptiva de los servicios y productos que se ofertan a través de la misma, siendo un elemento determinante para el caso que nos ocupa, en el cual se presenta un signo distintivo que no solo implementa dicha expresión dentro de su componente denominativo, sino que la acompaña de las expresiones “SUPER” y “COMADERAS”, siendo esta última siendo la de mayor fuerza distintiva en su estructura, sin ahondar en este momento en el hecho de poseer amplias diferencias gráficas en su conjunto gráfico-nominativo.

(…) Según lo planteado, cabe la pena preguntarse si estando en presencia de un público especializado y profesional, quien de manera permanente accede a esta clase de bienes y servicios, podrá verse afectado en su capacidad de discernimiento y decisión con el otorgamiento de la marca mixta “SUPER CONSTRUCTOR COMADERAS”, al ver dentro de todo su componente gráfico-nominativo un único elemento (el más débil y de menor relevancia) asemejado al que posee registrado como marca de “distintividad adquirida” la empresa Sodimac Colombia S.A.; o si por el contrario podrá entender que se hace referencia a marcas con orígenes

Resolución N° 58817

Ref. Expediente N° SD2022/0053158

empresariales diferentes y que en nada se asemejan en términos de gramática, fonética y semántica, dada su alta capacidad de entendimiento y experticia.

(...) Dado que en el componente de nominativo de la marca solicitada la palabra COMADERAS es la que se ha entendido con mayor fortaleza distintiva, vale la pena hacerle ver a la parte opositora que está en nada se parece(gramática, fonética ni semánticamente)a la expresión débil y descriptiva “CONSTRUCTOR”, la cual si bien es cierto hace parte de nuestro elemento nominativo, lo hace sin prestar mayor relevancia y en una función explicativa para el público consumidor, dándole las herramientas para conocer la actividad comercial que se realiza e identificará a través de la marca. Un público consumidor que, como se dijo, especializado, experto y profesional, por lo cual de manera contundente podrá diferenciarlas desde su elemento denominativo, visto hasta ahora (...).”

Que para decidir acerca de la solicitud de registro marcario de la referencia, esta Oficina procederá a realizar el examen de registrabilidad teniendo en cuenta todos los argumentos que hayan sido planteados, así como las pruebas presentadas por las partes. Lo anterior, en atención a lo previsto en los artículos 146, 148 y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Adicionalmente, el estudio del presente trámite administrativo puede comprender asuntos que aparezcan con ocasión de la realización del examen de registrabilidad.

Causales de irregistrabilidad en estudio

Literal a) del artículo 136 de la Decisión 486

No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.

Concepto de la norma

De acuerdo con la disposición andina citada, para que el registro de una marca sea negado se necesita que ella cumpla con varios supuestos de hecho. En primer lugar, que el signo solicitado sea idéntico a uno previamente solicitado o registrado por un tercero², 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.

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:

Resolución N° 58817

Ref. Expediente N° SD2022/0053158

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.

Literal h) 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:

h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario”.

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 se presente como una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial de un signo notoriamente conocido, cualesquiera sean los productos o servicios identificados por los signos.

El segundo supuesto de hecho se refiere a la capacidad que el uso del signo solicitado tuviere para generar riesgo de confusión o de asociación con el titular del signo notorio o sus productos o servicios, o si dicho uso se configurare como un aprovechamiento injusto de la reputación del signo notorio o causare una dilución de su capacidad distintiva, o su valor comercial o publicitario.

Así, es necesario proceder a determinar el alcance de cada uno de los supuestos contemplados en la norma a fin de proceder al estudio de la causal de irregistrabilidad en cuestión.

Reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción

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.

Resolución N° 58817

Ref. Expediente N° SD2022/0053158

La causal de irregistrabilidad en estudio protege al signo notorio frente a actos de reproducción⁴, imitación⁵, traducción⁶, transliteración⁷ o transcripción⁸, total o parcial, que frente al mismo pretendan efectuarse por parte de terceros.

En cuanto a la comparación de los signos, cuando uno es notorio la identidad o semejanza debe ser analizada a la luz de los criterios reiteradamente establecidos por la doctrina y la jurisprudencia. Así, es necesario verificar la naturaleza de los signos enfrentados a fin de determinar la regla comparativa pertinente al caso concreto, teniendo en cuenta además que la calidad de notorio que el signo opositor ostentare y el grado de notoriedad acreditado frente al mismo, así como su capacidad distintiva intrínseca, influyen directamente en la comparación de las marcas, toda vez que cuando se trata de signos notorios, el examen comparativo está revestido de una mayor rigurosidad en atención a dicha calidad y su especial protección.

Signo notorio

La definición legal del signo notorio se encuentra en el artículo 224 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que establece:

“Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido”.

De acuerdo con la definición del Diccionario de la Lengua Española, la característica de notorio se predica de algo que es público y sabido por todos, además de claro y evidente⁹. En efecto, la calificación de notorio de un objeto o una persona está estrechamente ligada al sentimiento generalizado de que dicho objeto o persona son ampliamente conocidos por un sector determinado.

Para referirse a un signo notorio es preciso determinar que el uso amplio y generalizado por parte de su titular se ha traducido en la exteriorización de aquel dentro del público consumidor, de tal manera que es fácilmente reconocido y recordado por el consumidor que ha tenido contacto con los productos o servicios identificados por el signo, o por los consumidores potenciales, es decir aquellos que si bien no han adquirido los productos o servicios, saben que se ofertan bajo dicho signo y les endilgan alguna calidad o característica, ya inferida por otro consumidor o gracias a asociaciones derivadas de la información de dichas calidades o características dada mediante la amplia y constante publicidad del signo.

⁴ Reproducir. 1. tr. Volver a producir o producir de nuevo. U. t. c. prnl. 2. tr. Volver a hacer presente lo que antes se dijo y alegó. 3. tr. Sacar copia, en uno o en muchos ejemplares, de una obra de arte, objeto arqueológico, texto, etc., por procedimientos calcográficos, electrolíticos, fotolitográficos o mecánicos y también mediante el vaciado.

⁵ Imitar. (Del lat. imitāri). 1. tr. Ejecutar algo a ejemplo o semejanza de otra cosa. 2. tr. Dicho de una cosa: Parecerse, asemejarse a otra. 3. tr. Hacer o esforzarse por hacer algo lo mismo que otro o según el estilo de otro. Tomado de Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española [En línea]. Vigésima Segunda Edición. Disponible en www.rae.es.

⁶ Traducir. (Del lat. traducĕre, hacer pasar de un lugar a otro). 1. tr. Expresar en una lengua lo que está escrito o se ha expresado antes en otra. 2. tr. Convertir, mudar, trocar. 3. tr. Explicar, interpretar. Tomado de Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española [En línea]. Vigésima Segunda Edición. Disponible en www.rae.es.

⁷ Transliterar. (De trans- y el lat. littĕra, letra). 1. tr. Representar los signos de un sistema de escritura mediante los signos de otro. Tomado de Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española [En línea]. Vigésima Segunda Edición. Disponible en www.rae.es.

⁸ Transcribir. (Del lat. transcribĕre). 1. tr. copiar (ll escribir en una parte lo escrito en otra). 2. tr. transliterar. 3. tr. Representar elementos fonéticos, fonológicos, léxicos o morfológicos de una lengua o dialecto mediante un sistema de escritura. Tomado de Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española [En línea]. Vigésima Segunda Edición. Disponible en www.rae.es.

⁹ Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española [En línea]. Vigésima Segunda Edición. Disponible en www.rae.es.

Resolución N° 58817

Ref. Expediente N° SD2022/0053158

Sector pertinente

En concordancia con lo anterior, el artículo 230 de la Decisión 486 incluye dentro del sector pertinente para determinar si un signo es notorio; los siguientes:

“a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique;

b) las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o

“c) los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique”.

Y añade que:

“para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido dentro de cualquiera de los sectores referidos en los literales anteriores”.

Criterios para determinar la notoriedad

A fin de determinar la notoriedad de un signo distintivo según el mismo sea reconocido como tal dentro del sector pertinente la Decisión 486 establece en su artículo 228 una serie de criterios que, sin ser taxativos, fijan pautas que guían al examinador en el análisis de notoriedad, así:

“Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores:

a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro;

b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro;

c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique;

d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique;

e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección;

f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;

g) el valor contable del signo como activo empresarial;

h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o,

Resolución N° 58817

Ref. Expediente N° SD2022/0053158

i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección;

j) los aspectos del comercio internacional; o,

k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero”.

De acuerdo con lo anterior, para poder determinar la notoriedad de un signo distintivo, es preciso que se haya difundido dentro de un territorio y durante un tiempo determinado, toda vez que la única manera de lograr el reconocimiento de un signo distintivo es por medio de su difusión, lo cual implica la identificación de un ámbito temporal y territorial.

Por lo demás, resulta importante resaltar que los criterios normativos permiten que las pruebas aportadas estén referidas a territorio extranjero, pero deben ir dirigidas a demostrar el conocimiento del signo entre los miembros del sector pertinente de cualquiera de los países miembros de la Comunidad Andina.

Prueba de la notoriedad

De conformidad con lo expuesto hasta acá, quien alega notoriedad asume la carga de probar por los medios probatorios conducentes, pertinentes y útiles, la calidad de notoria de la marca de conformidad con la definición, y criterios ya vistos en los artículos 229, 228 y 230 de la Decisión 486 .

Identidad o Semejanza de los signos

La semejanza de los signos puede derivarse de alguno o todos de los siguientes aspectos: Conceptual, ortográfico, fonético y visual.

Existirá semejanza conceptual cuando los dos signos evoquen una idea idéntica o semejante.

La similitud ortográfica se presenta por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión.

Por su parte la visual puede ser entendida como ortográfica, pero es principalmente referida a los signos figurativos o esencialmente visibles.

La semejanza fonética se presenta por coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso, para determinar una posible confusión.

El riesgo de confusión o de asociación

El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor adquiera un producto o servicio pensando que está adquiriendo otro (confusión directa), o que adquiera un producto o servicio pensando que éste tiene un origen empresarial distinto al que realmente vincula (confusión indirecta).

Por su parte el riesgo de asociación se presenta cuando a pesar de no existir confusión se vincula económica o jurídicamente a uno y otro oferente de los productos o servicios identificados por las marcas respectivas.

Resolución N° 58817

Ref. Expediente N° SD2022/0053158

Aprovechamiento injusto del prestigio del signo notorio

El aprovechamiento injusto del prestigio de una marca notoria se presenta cuando un competidor hace un uso parasitario de la marca, valiéndose de la imagen positiva que esta transmite, aunque la acción se realice sobre productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.

El uso parasitario está ligado a la función publicitaria de la marca, pero se diferencia del riesgo de dilución en que la finalidad del competidor parasitario es únicamente un aprovechamiento de la reputación, sin necesidad de presentar un debilitamiento de la capacidad distintiva de la marca notoriamente conocida.

Dilución de la fuerza distintiva del signo notorio

Sobre este tema el Tribunal de Justicia Andino ha dicho¹⁰ que el riesgo de dilución, se presenta cuando el uso de otros signos idénticos o similares cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva y la percepción o imagen positiva que el consumidor tiene del signo notoriamente conocido, aunque se use para productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los cuales ampara el signo notoriamente conocido.

La posibilidad de dilución de la fuerza distintiva existe en aquellos signos que son intrínsecamente distintivos, siendo un factor a considerar que sean únicos en el registro de la propiedad industrial, es decir que no hay un signo igual registrado en relación con ningún otro tipo de productos o servicios. En tal caso, de concederse un signo parecido al notorio, ese carácter de exclusividad que tenía el signo notorio en el registro podría perderse.

Al respecto señala el autor F.G. JACOBS: “La esencia de la dilución en este sentido clásico es que la difuminación del carácter distintivo de la marca implica que ésta ya no provoca la asociación inmediata con los productos para los que está registrada y es usada. Así pues, citando de nuevo a Schechter, «por ejemplo, si se autorizan restaurantes Rolls Royce, cafeterías Rolls Royce, pantalones Rolls Royce y caramelos Rolls Royce, en diez años ya no existirá la marca Rolls Royce».”¹¹

Es importante mencionar que la jurisprudencia norteamericana ha tratado el tema de la dilución de signos con un alto grado de notoriedad, especificando dos variantes de dicha situación, la dilución por empañamiento y la dilución por degradación, explicando estos dos conceptos de forma gráfica, tal y como se transcribe a continuación:

“(…) Suponga que un restaurante de lujo se llama “Tiffany”. Existe muy poco riesgo que el público consumidor considere pensar que está celebrando negocios con una sección de las tiendas de joyas “Tiffany” si estos [es decir el público] se vuelven clientes regulares del restaurante. Pero, cuando los consumidores ven al lado el nombre “Tiffany” ellos puede que piensen tanto en el restaurante como la joyería, y si es el caso la eficacia del nombre en identificar la tienda se verá deteriorada. Los consumidores tendrán que pensar mucho más – incurrir como si fuese un mayor costo de imaginación – en reconocer el nombre como el nombre de la tienda...][...Así que “blurring” [empañamiento] es una forma de dilución.” (TY Inc. V. Ruth Perryman; 2002)”

¹⁰Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 108 IP-2006 marca KRISTAL ESSENCE

¹¹CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL. S.R. F.G. JACOBS presentadas el 10 de julio de 2003 (1) Asunto C-408/01 Adidas-Salomón AG and Adidas Benelux BV contra Fitnessworld Trading Ltd.

Resolución N° 58817

Ref. Expediente N° SD2022/0053158

“(…) Ahora suponga que el restaurante que adopta el nombre “Tiffany” es en realidad un local de striptease. Nuevamente y sin duda con mayor certeza que en el caso previo, los consumidores no pensarán que hay relación de propiedad entre el local de striptease y la tienda de joyas. Pero debido a la inveterada tendencia de la mente humana en proceder por asociación, cada vez que piensen en la palabra “Tiffany” su imagen de la tienda lujosa se verá degradada por la asociación de la palabra con el local de striptease.¹²”

Cabe destacar el pronunciamiento que sobre este punto ha efectuado el Abogado General del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, el señor Niilo Jääskinen:

“Tanto en derecho comunitario como en los Estados Unidos, el concepto de protección frente a la dilución se refiere específicamente a dos fenómenos:

Protección frente a la difuminación y frente al deterioro. La protección frente a la difuminación (o dilución en sentido estricto) se da contra los usos que entrañan el riesgo de que la marca pierda su carácter distintivo y, con él, su valor. La protección frente al deterioro significa protección contra usos que ponen en peligro la protección de la marca”¹³.

Aprovechamiento del valor comercial o publicitario del signo notorio

Se presenta un aprovechamiento del valor comercial o publicitario de la marca notoria, cuando un tercero a fin de ahorrar los gastos de posicionamiento de su propia marca, utiliza un signo semejante o idéntico, en relación con productos y/o servicios distintos a los que vienen siendo protegidos por la marca notoria, buscando que se transfiera a sus productos y/o servicios la imagen y el mensaje positivo de la misma.

Al respecto la Tercera Sala de Recurso de la EUIPO ha sostenido:

“La capacidad de una marca renombrada de trasladar la imagen determinada de un producto o servicio a otro producto o servicio confiere a terceras personas un interés por aprovecharse del valor comercial de tal renombre, en la medida en que esta utilización de la marca renombrada para productos o servicios diferentes para facilitar la promoción comercial de éstos”.

Acervo probatorio

Dentro del plazo de prórroga, la sociedad **SODIMAC COLOMBIA S.A.** aportó el siguiente acervo probatorio:

1. Certificación emitida por el revisor fiscal Elkin Jair Carrillo designado por PWC.
2. Certificación suscrita por Natalia Milena Velasco sobre ingresos.
3. Certificación expedida por Libardo Rojas Coordinador de mercadeo de Marcas Propias.
4. Certificación suscrita por Natalia Velasco Jefe de Marcas de Constructor sobre proveedores.
5. Certificación suscrita por Natalia Velasco Jefe de Marcas de Constructor sobre tiendas CONSTRUCTOR.
6. Certificación expedida por BRANDEX GLOBAL SAS BIC.
7. Certificación expedida por Interpublic Colombia S.A.S. sobre inversión en publicidad para los años 2020 – 2021.

¹²TY Inc. v. Ruth Perryman; 2002

¹³Asunto C-323/09 Interflora Inc Interflora British Unit contra Marks & Spencer plc Flowers Directs Online Limited.

Resolución N° 58817

Ref. Expediente N° SD2022/0053158

8. Certificación expedida por Interpublic Colombia S.A.S. sobre inversión en publicidad para el 2022.
9. Certificación del director nacional de Cartera de RCN TELEVISIÓN sobre la publicidad radial para la marca CONSTRUCTOR.
10. Certificación del Director Contable y Financiero de las emisoras Radiopolis.
11. Certificación del Director Comercial del Diario AS Comercial S.A.S.
12. Certificación del Director de Operaciones de Caracol Televisión.
13. Certificación de Paola Hernández sobre los premios que ha recibido la empresa.
14. Certificación de la Federación Nacional de Fútbol
15. Certificación ISO 14001:2015.
16. Certificado de conformidad PR2-100601.
17. Certificado de conformidad PR1-100706.
18. Reconocimiento del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
19. Informe del día del Constructor celebrado el 11 de diciembre de 2021.
20. Informe de la Octava Feria de la Capacitación Virtual Internacional que se llevó a cabo del 26 de junio al 24 de julio de 2021.
21. Informe de la Novena Feria de Capacitación que se llevó a cabo en junio y julio de 2022.
22. Reporte de la Gran Feria de la Capacitación Virtual que se llevó a cabo en agosto a septiembre de 2020.
23. Reporte Evento Academia Constructor 2021.
24. Presentación preparada por INTIATIVE con un muestreo de las piezas publicitarias.
25. Presentación preparada por Ofertia Mediapost Marketing Relacional sobre las campañas publicitarias.
26. Listado con un muestreo de noticias *Free Press*.
27. Catálogo de acabados.
28. Presentación preparada por Parris Media sobre redes sociales.
29. Informe sobre la comunicación en redes sociales.
30. Muestreo de las fachadas de los almacenes CONSTRUCTOR.

Estudio de registrabilidad del signo solicitado

Confundibilidad con marca registrada

La marca opositora es la siguiente:

TIPO	MARCA	TITULAR	EXPEDIENTE	CERTIFICADO	CLASE	VIGENCIA
Mixta	CONSTRUCTOR	SODIMAC COLOMBIA S.A.	SD2017/00071996	655936	19, 35, 37	25 jun. 2029

Los signos a comparar son los siguientes:

EL SIGNO SOLICITADO	EL SIGNO OPOSITOR
	

Antecedentes jurisprudenciales y doctrinarios aplicables a las marcas en comparación

Resolución N° 58817

Ref. Expediente N° SD2022/0053158

Comparación entre marcas mixtas

En el análisis comparativo de marcas mixtas, como las antes vistas, es necesario tener en cuenta que ellos se componen de un elemento denominativo y otro gráfico lo que, por ende, sugiere que deberá establecerse cuál de estos dos elementos es el predominante.

“Aunque el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, también puede suceder que el elemento predominante no sea este sino el elemento gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño y otras características puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.”¹⁴

La regla general nos indica que el elemento dominante de una marca mixta es el denominativo, lo anterior, en tanto la práctica comercial demuestra que un consumidor demanda un producto o servicio empleando su denominación y no guiándose por la presencia de elementos decorativos; sin embargo, esta pauta deja de aplicarse cuando existen razones para dar una mayor relevancia al componente gráfico.

El tratadista Carlos Fernández-Novoa en su obra Tratado de Derecho de Marcas, ha expuesto algunas hipótesis que permiten desplazar el componente gráfico a un primer plano:

“La pauta del predominio del elemento denominativo de una marca mixta deja de aplicarse cuando concurren ciertos factores que imprimen carácter dominante al componente figurativo de la correspondiente marca mixta. Entre los factores que desplazan a un primer plano el componente figurativo de una marca mixta deben diferenciarse dos grupos. A saber: un primer grupo que comprende factores que inciden negativamente en el componente denominativo de una marca mixta; y un segundo grupo que engloba factores que repercuten positivamente sobre el componente figurativo, realzando su presencia en el conjunto de la correspondiente marca mixta.

- i) *Los factores que afectan negativamente el componente denominativo de la marca gráfica son aquellos que merman el carácter distintivo de este componente. Entre los mismos cabe citar, en primer término, la naturaleza descriptiva del componente denominativo y la circunstancia de que el mismo forma parte de un elevado número de marcas pertenecientes a terceros (...).*

Sobre el elemento denominativo integrado en una marca mixta puede influir negativamente, en segundo término, la circunstancia de que en el conjunto de la marca el componente denominativo ocupa un puesto secundario.

- ii) *Entre los factores que inciden positivamente sobre el componente figurativo de una marca mixta, sobresalen la notoriedad adquirida por el mismo y la originalidad intrínseca del correspondiente componente figurativo (...).¹⁵*

En consecuencia, al caso en estudio deberán aplicarse las siguientes reglas¹⁶ para el cotejo entre los mismos:

¹⁴ TJCA, Proceso N° 49-IP-2016

¹⁵ FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos, Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons, Primera Edición, 2001, pág. 256

¹⁶ “Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan: Interpretación Prejudicial del 15 de agosto de 2007 en el proceso 84-IP-2007 y la Interpretación Prejudicial del 29 de mayo de 2014 en el proceso 26-IP-2014”.

Resolución N° 58817

Ref. Expediente N° SD2022/0053158

Prevalencia del elemento nominativo

Una vez determinado en el presente análisis que en los signos mixtos en confrontación predomina el elemento denominativo, deberán tenerse en cuenta las siguientes reglas:

- “a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.*
- b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten el mismo lexema (...)*
- c) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.*
- d) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación.*
- e) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.*
- f) Se debe determinar si existe un elemento común preponderante o relevante en ambos signos.”¹⁷*

CASO CONCRETO

Análisis frente a la causal de irregistrabilidad establecida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000

Al aplicar a los signos en cuestión las reglas generales de comparación marcaria, tal y como han sido delineadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, esta Dirección llega a la conclusión de que no son similarmente confundibles. Esto se debe a la presencia de elementos nominativos y gráficos adicionales en cada uno, y al hecho de que la palabra **CONSTRUCTOR**, considerada de manera aislada, no es susceptible de apropiación. Estos dos factores contribuyen a la posibilidad de su coexistencia registral.

Es pertinente advertir que la comparación de los signos debe atender a una visión de conjunto, es decir, se debe evitar su fraccionamiento. De igual forma, la comparación debe ser sucesiva, ya que el consumidor al acudir al mercado percibe las marcas de forma individualizada.

De esta manera, como se indicó previamente, en contraposición a lo expresado por la empresa SODIMAC COLOMBIA S.A. en su documento de oposición, la palabra **CONSTRUCTOR**, considerada de manera aislada, no es exclusiva de ningún agente del mercado.

Para exponer con mayor claridad y en un orden lógico los motivos que han llevado a este Despacho afirmar la inapropiabilidad de la palabra aislada **CONSTRUCTOR**, resulta útil traer a colación las decisiones en donde se concedió el signo que hoy actúa como fundamento de la oposición.

Se encuentra en primer lugar que, a través de la Resolución N° 24977 de 12 de abril de 2018, el signo **CONSTRUCTOR** (mixto), solicitado en clases 19, 35 y 37, fue negado en primera instancia por la Dirección de Signos Distintivos, al considerar que carecía de distintividad intrínseca, en la medida en que este “se limita a contener una expresión bajo la cual se informa el sector específico al que aplican dichos productos y servicios, de

¹⁷ TJCA, Proceso N° 127-IP-2016

Resolución N° 58817

Ref. Expediente N° SD2022/0053158

manera que el consumidor al encontrarse con el signo no identificaría un producto o servicio específico ni lo asociaría con un determinado origen empresarial”¹⁸.

Esta decisión fue posteriormente revocada en segunda Instancia, a través de la Resolución N° 15213 de 20 de mayo de 2019. Para el caso concreto, resultan relevantes los argumentos desarrollados por el Despacho en aquel entonces, por cuanto exponen con amplitud las circunstancias alrededor de las cuales se concedió el signo **CONSTRUCTOR** (mixto) y, especialmente, se dejan claros los límites a las que se vería expuesta la marca en el futuro, dado su significado intrínseco.

En la resolución de apelación, se dijo lo siguiente:

“El signo solicitado a registro es de naturaleza nominativa, conformado por la expresión CONSTRUCTOR, el cual genera una idea sobre la clase de productos y servicios que busca amparar al signo, lo cual encuentra debilidad e inapropiabilidad en exclusiva por parte de un solo agente del mercado, ya que este concepto se asocia ya sea con elementos y productos para la construcción, la comercialización de los mismos y, de actividades constructivas, es por ello que para este Despacho la connotación de la marca es evocativa” (el subrayado y la negrilla hacen parte del texto original).

A pesar de lo señalado, el Despacho concedió la marca **CONSTRUCTOR** (mixta), debido a que el solicitante invocó y demostró la distintividad adquirida por el uso o “*secondary meaning*”. Este concepto permite que un signo que inicialmente carece de distintividad intrínseca pueda considerarse una marca y obtener el registro. Para lograrlo, es necesario demostrar que la percepción de los consumidores respecto al conjunto invocado ha sido fuertemente influenciada por la actividad comercial del solicitante. Esto significa que los consumidores ahora reconocen el conjunto como una marca, cuando antes no lo habían asociado con una identificación específica de productos o servicios y un origen empresarial concreto.

En este contexto, en la Resolución citada se expuso lo siguiente:

“Por lo anterior, es evidente para este Despacho que las pruebas aportadas en el presente trámite administrativo son suficientes para lograr acreditar el reconocimiento de la marca CONSTRUCTOR en el público consumidor y a su vez, que cuando este se enfrente con el signo en el mercado, logre vincularlo con un origen empresarial determinado, (...)”.

Sin embargo, acto seguido, la Delegatura aclaró:

(...) no obstante se deberá tener en cuenta que dicha expresión encuentra debilidad e inapropiabilidad en exclusiva por parte de un solo agente del mercado, ya que este concepto se asocia con elementos y productos para la construcción, y servicios asociados a esta actividad” (el subrayado y la negrilla hacen parte del texto original).

No siendo suficiente lo anterior, en el artículo primero del resuelve de esta Resolución, se reiteró el alcance del derecho que tendría la sociedad SODIMAC COLOMBIA S.A. sobre el signo **CONSTRUCTOR** (mixto):

¹⁸ Resolución N° 24977 de 12 de abril de 2018. Solicitud de registro marca CONSTRUCTOR (mixta). Expediente N° SD2017/0071996.

Resolución N° 58817

Ref. Expediente N° SD2022/0053158

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la decisión contenida en la Resolución N° 24977 de 12 de abril de 2018, proferida por la Dirección de Signos Distintivos.

ARTÍCULO SEGUNDO: Conceder el registro de:

Marca Mixta

CONSTRUCTOR



No se conceden derechos exclusivos sobre la expresión individualmente considerada, sino sobre el conjunto marcario.

Por todo lo anterior, para el Despacho resulta claro que todas las afirmaciones hechas por el opositor, sobre una presunta exclusividad de la denominación aislada **CONSTRUCTOR**, carecen de fundamento.

Esta afirmación no viene únicamente de las declaraciones hechas por la Delegatura en la resolución de concesión del signo **CONSTRUCTOR** (mixto), sino porque también se encuentran otros signos vigentes pertenecientes a diferentes titulares, que coexisten con la marca opositora, identificando productos y servicios relacionados con la construcción y para la misma clase fundamento de oposición (cl 35). Estos son:

EXPEDIENTE	DENOMINACIÓN	TITULAR	CLASES	CERTIFICADO	ETIQUETA
14173232	CONSTRUCTOR STORE EDIFIK SAMUEL MORALES & CIA.	SAMUEL MORALES Y CIA S EN C.S	35	513186	
15070729	PROYECTO CONSTRUCTOR	HELNETH TATIANA BUITRAGO FLOREZ	35, 37	525556	
SD2020/0075716	PARIS CONSTRUCTOR	ALMACEN PARIS S.A.	35	680502	
SD2020/0012343	SAC SERVICIO AL CONSTRUCTOR	MIGUEL ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ	37	664372	
15114314	NAVELENA CONSORCIO CONSTRUCTOR	CONSTRUC TORA NORBERTO ODEBRECH T DE COLOMBIA LTDA	35 42	647514	
SD2019/0052237	QUADRATTO GRUPO CONSTRUCTOR S.A.S	QUADRATT O GRUPO CONSTRUC TOR S.A.S.	37	706239	

Resolución N° 58817

Ref. Expediente N° SD2022/0053158

Ahora bien, después de aclarar el alcance del derecho mencionado en las resoluciones de concesión y de destacar la existencia de múltiples marcas que incorporan la palabra **CONSTRUCTOR** en servicios relacionados con la construcción, el Despacho procederá con el examen de registrabilidad correspondiente. El objetivo es determinar si, inclusive al evaluar el signo solicitado en su conjunto, existe la posibilidad de que este genere confusión con la marca del opositor.

En el caso concreto, se observa que el signo solicitado está conformado por las palabras **COMADERAS SUPER CONSTRUCTOR** escritas en una tipografía especial y acompañadas de una figura geométrica triangular más el dibujo de un constructor. Todo se encuentra en colores, los cuales fueron efectivamente reivindicados:



Por un lado, se observa que la palabra **COMADERAS**, la cual es una denominación distintiva, ocupa un lugar preponderante en la etiqueta. Por su parte, la expresión **SUPER CONSTRUCTOR** no solo tiene un tamaño bastante inferior respecto a la palabra **COMADERAS**, sino que no es utilizada como una expresión que busque aportar distintividad, sino indicar el consumidor al que se pretende dirigir los servicios en la clase 35. Estos servicios, a pesar de no estar expresamente enfocados al sector constructor, dicha circunstancia se deduce del dibujo de un constructor y de la expresión **SUPER CONSTRUCTOR**.

En conclusión, el Despacho estima que el signo solicitado **SUPER CONSTRUCTOR COMADERAS** cuenta con elementos gráficos y nominativos adicionales que permiten que sea ortográfica, fonética, conceptual y gráficamente disímil a la marca opositora **CONSTRUCTOR** (mixta).

Finalmente, es oportuno anotar que el solicitante sólo podrá ejercer exclusividad sobre el signo considerado en su conjunto, más no sobre los elementos del conjunto independientemente considerados, pues estos son conceptos débilmente distintivos que pueden ser utilizados por cualquier otro empresario del sector para informar algo sobre el producto, o incluso incorporarlos de forma evocativa en un signo siempre y cuando no sea un signo idéntico o similarmente confundible con el conjunto distintivo del signo "**SUPER CONSTRUCTOR COMADERAS** + gráfico" o cualquier otro signo registrado para los productos o servicios idénticos, similares o relacionados. En otras palabras solo es oponible el conjunto y no puede privarse a otros comerciantes de utilizar tales elementos nominativos en otra disposición o separados del contexto marcario que aquí se estudia

Teniendo en cuenta, que no existe similitud o identidad entre los signos confrontados capaz de generar riesgo de confusión o asociación, no viene al caso pronunciarnos sobre la relación entre los productos identificados por los mismos, en la medida en que el no cumplimiento de uno de los supuestos de hecho hace que el signo sea registrable.

Análisis frente a la causal de irregistrabilidad establecida en el literal h) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000

El opositor alega la notoriedad del siguiente signo:

MARCA	TITULAR	COBERTURA
-------	---------	-----------

Resolución N° 58817

Ref. Expediente N° SD2022/0053158

<p>CONSTRUCTOR</p>	<p>SODIMAC COLOMBIA S.A.</p>	<p>“Servicios de comercialización y venta de materiales de construcción propios de la clase 35 Int, servicios de construcción, servicios de reparación, servicios de instalación, alquiler de máquinas de construcción y de herramientas, asesoría en el área de la construcción, remodelación y reparación correspondientes a la clase 37 Int, y Servicios de capacitación en el área de construcción, remodelación y reparación” de la clase 41 Int¹⁹.</p>
---------------------------	----------------------------------	---

Pronunciamientos previos notoriedad de la marca CONSTRUCTOR (mixta):

Esta Dirección ha reconocido anteriormente la notoriedad de la marca **CONSTRUCTOR** (mixta), a través de los siguientes pronunciamientos:

- En primer lugar, a través de la Resolución No. 45339 del 28 de junio de 2018, expediente SD2017/0043925, esta Dirección reconoció la notoriedad de la marca **CONSTRUCTOR** para “servicios de comercialización y venta de materiales de construcción, servicios de construcción, servicios de reparación, servicios de instalación, alquiler de máquinas de construcción y de herramientas, capacitación y asesoría en el área de la construcción, remodelación y reparación”, por el periodo comprendido entre 2013 y septiembre de 2017.
- Además, a través de la Resolución N° 28183 de 10 de mayo de 2021, la Dirección de Signos Distintivos extendió la notoriedad de la marca **CONSTRUCTOR** (mixta)²⁰, para identificar “servicios de comercialización y venta de materiales de construcción propios de la clase 35 Int; servicios de construcción, servicios de reparación, servicios de instalación, alquiler de máquinas de construcción y de herramientas, asesoría en el área de la construcción, remodelación y reparación correspondientes a la clase 37 Int. y; Servicios de capacitación en el área de construcción, remodelación y reparación de la clase 41Int”. Esta extensión se otorgó para el periodo comprendido entre octubre de 2017 y junio de 2020.

Sobre el estatus de notoriedad del signo opositor, esta Oficina recalca que el grado de notoriedad de una marca puede variar con el tiempo, es decir que una marca notoria en el pasado puede no serlo en la actualidad, sin embargo, teniendo en cuenta que existe evidencia adicional a la última analizada por la Entidad, y que el opositor realizó el pago de la tasa respectiva, procederá esta Dirección a valorar el acervo probatorio aportado por la sociedad SODIMAC COLOMBIA S.A., el cual busca extender la notoriedad del signo **CONSTRUCTOR** (mixto).

Análisis del acervo probatorio aportado por la sociedad opositora SODIMAC COLOMBIA S.A.

En relación con los requisitos que deben reunir las pruebas, el Consejo de Estado, mediante auto de 26 de septiembre de 2019, indicó: “[...] i) la pertinencia de una prueba debe revisar que la prueba guarde relación con los hechos que se pretenden demostrar; ii) la conducencia de una prueba debe revisar que el medio probatorio propuesto sea adecuado para demostrar el hecho; para lo cual: a) debe estar autorizado y no prohibido expresa o tácitamente por la ley; y b) el medio probatorio no debe estar prohibido en

¹⁹ Resolución No. 28183 del 10 de mayo de 2021. Dirección de Signos Distintivos, Superintendencia de Industria y Comercio. Expediente No. SD2020/0033839 donde se tramitó el registro de la marca CARRITO CONSTRUCTOR (Mixta) y se extendió la notoriedad de CONSTRUCTOR (mixta).

²⁰ **CONSTRUCTOR**

Resolución N° 58817

Ref. Expediente N° SD2022/0053158

particular para el hecho que con este se pretende probar³⁶; iii) la utilidad de una prueba debe revisar que no sea manifiestamente superflua, es decir, que no tenga razón de ser, porque ya están probados los hechos o porque el hecho está exento de prueba [...]”²¹

Procederá la Dirección a valorar el acervo probatorio aportado por la sociedad opositora que busca demostrar que persiste el estatus de notoriedad del signo **CONSTRUCTOR** (mixta), teniendo en cuenta los criterios para declarar la notoriedad de un signo, que establece el artículo 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina²², a saber:

Pruebas tendientes a demostrar el grado de conocimiento de la marca entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro. Literal a) del artículo 228 de la Decisión 486

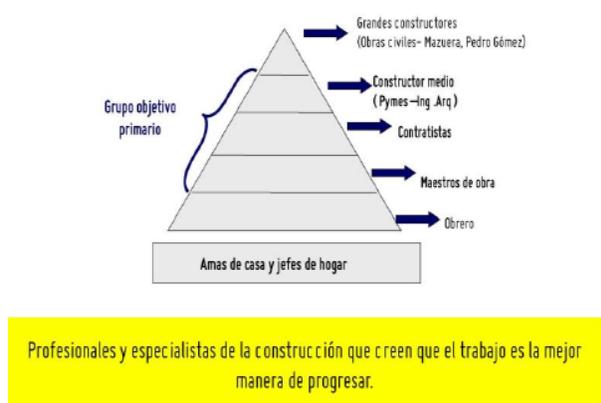
El conocimiento de la marca entre los miembros del sector pertinente es un factor primordial para establecer su connotación notoria, toda vez que demuestra que el objetivo para el que fue creada se ha cumplido a cabalidad, es decir que ha servido para identificar los productos o servicios de su titular.

En este caso el sector pertinente para la marca **CONSTRUCTOR** (mixta) abarca a todas las personas jurídicas y naturales que forman parte de la industria de la construcción. Esto incluye no solo a los productores y distribuidores de materiales de construcción, sino también a los vendedores y consumidores que están involucrados en el proceso de construcción en sus diferentes capacidades.

En resumen, el sector pertinente se extiende a todas las partes interesadas y actores que desempeñan un papel en la cadena de valor de la construcción y que pueden interactuar con la marca **CONSTRUCTOR** (mixta) de diversas maneras.

Como una antesala al sector pertinente de los servicios de la marca registrada, el opositor aporta, entre otras, las siguientes imágenes:

+ NUESTRO TARGET



²¹ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, providencia de 3 de marzo de 2016, C.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, núm. único de radicación 11001-03-25-000-2015-00018-00.

²² Superintendencia de Industria y Comercio. Dirección de Propiedad Industrial. Resolución N°40786, 28 de Julio de 2011.



Resolución N° 58817

Ref. Expediente N° SD2022/0053158



De igual manera, en varias presentaciones de Piezas de Comunicación de la marca **CONSTRUCTOR** (mixta) del año 2022, se puede observar el sector pertinente de la marca:

Piezas de Comunicación Constructor

HERRAMIENTAS DIGITAL

PPV Mototool Bauker

PPV Taladro Ubermann

PPV Cinta Métrica

PPV Herramientas Manuales

Piezas de Comunicación Constructor

APOYO ACABADOS

PRENSA

PPL+Storie Superficies

PPL+Storie Drywall

PPL+Storie Pisos



Resolución N° 58817

Ref. Expediente N° SD2022/0053158



Finalmente, se aportan impresiones de pantalla de algunas publicaciones “free press”. En estas imágenes también se puede ver la importancia de la marca **CONSTRUCTOR** (mixta) en el sector pertinente. Se traen a continuación únicamente las impresiones de pantalla que contienen el año de publicación (2020 y 2022):



- HOME
- NOTICIAS
- GAMING
- REVIEWS
- TV Y OTT
- LIFESTYLE
- TURISMO
- AUTOS

Arrancó la Gran Feria de la Capacitación de Sodimac Corona y su marca Constructor 2022

© 9 de Julio de 2022 by Gustavo Torres



Resolución N° 58817

Ref. Expediente N° SD2022/0053158



EDUCACION

Constructor Busca Capacitar A Más De 500 Jóvenes.

noviembre 29, 2022 / Julian Camacho

Con el objetivo de aunar esfuerzos por aumentar la empleabilidad y reducir los índices de pobreza en el país, Sodimac Corona y su marca Constructor abrieron espacios de formación, empleabilidad y emprendimiento en el sector de la construcción para 500 jóvenes colombianos entre 18 y 28 años de edad a través de su programa "Yo Creo en la Construcción de mi Futuro".

Tecnología ▾ Entretenimiento Gaming ▾ Sostenibilidad ▾ Opinión

NEGOCIOS

Con más de 130 mil personas capacitadas finaliza la Gran Feria de la Capacitación Constructor 2022

Juan Carlos Montes 14/07/2022 0 29

De esta manera, acorde con el acervo probatorio aportado se advierte la demostración de la importante y relevante participación de la marca **CONSTRUCTOR** (mixta) en el sector de la construcción con contundentes niveles de conocimiento del consumidor del citado signo, siendo uno de los más representativos dentro del concerniente sector, constituyendo así una de las marcas de mayor elección en el territorio colombiano.

Pruebas tendientes a demostrar la duración, amplitud y extensión geográfica de utilización y promoción de la marca CONSTRUCTOR (mixta)

El uso amplio de la marca es un factor primordial para establecer su connotación de notoria, toda vez que demuestra que el objetivo para el que fue creada se ha cumplido a cabalidad, es decir, que ha servido para identificar los productos o servicios de su titular.

A su vez, la publicidad permite medir el esfuerzo del empresario para difundir el signo, entendiendo que una promoción prolongada y extensa, junto con la utilización de diferentes medios, tendrá como resultado que un mayor número de personas llegue a conocerlo. En este sentido, las pruebas tendientes a demostrar estos elementos indican el nivel de exposición que ha tenido el público en general ante la marca y, por lo tanto, el conocimiento que tiene de la misma.

Para demostrarlo, la sociedad opositora aportó una certificación expedida el mes de enero de 2023 por la jefe de Marca Constructor en Colombia, donde indica que existen cuarenta (40) tiendas **CONSTRUCTOR**, ubicadas en dieciocho (18) ciudades del país:



Resolución N° 58817

Ref. Expediente N° SD2022/0053158

A QUIEN INTERESE

Yo, Natalia Velasco Rodriguez, identificada como aparece al pie de mi firma, me permito certificar que en calidad de Jefe de Marca Constructor de Sodimac Colombia S.A., certifico que a la fecha la marca Constructor cuenta con 40 tiendas en 18 ciudades las cuales que se ubican de la siguiente manera:

Departamento	Ciudad	Tienda	Dirección	Metros piso venta	Aforo tienda Homecenter	Aforo Patio Constructor
Quindío	Armenia	Armenia	Av Centenario # 3 - 180 Local 130	3858	501	329
Atlántico	Barranquilla	Barranquilla Norte	Cra. 53 # 98 - 2	9616	375	152
	Barranquilla	Barranquilla - Calle 30	Cra. 10 # 27b - 211	5513	531	336
	Barranquilla	Barranquilla - Prado Centro	Cra. 46 # 48 - 50	5336	511	373
Cundinamarca	Bogotá	Calle 80	Ak 68 # 80 - 77	9.146	1.188	371
	Bogotá	Calle 170	Autopista Nte. #175 - 50	10.351	1.197	683
	Bogotá	Dorado	Calle 50 # 82 - 55	9.903	1.328	115
	Bogotá	Avenida 68 sur	Cra 68 # 37-37 Sur	7.130	900	592
	Bogotá	Cajicá	Km 27 Via Chia - Cajicá	5770	894	530
	Bogotá	CC Calima	Cl. 19 # 28 - 80	8.536	1.145	165
	Bogotá	Cedritos	Ak. 9 # 152a - 23	7.070	921	280
	Bogotá	Mosquera	Vía Principal Funza, Mosquera	6.709	50	50
	Bogotá	Suba	Avenida Carrera 104 # 148 - 07 C.C Plaza Imperial, Local 1-52	5.130	657	68
	Bogotá	Tintal	Calle 108 # 86 - 50	6.187	800	353
	Bogotá	Soacha CC Mercurio	Cra. 7 # 32 - 35 Local 108	6.020	585	110
	Girardot	Girardot	Av Kennedy con Calle 35	3812	50	50
Santander	Bucaramanga	Bucaramanga	Cra. 21 # 45 - 02	7131	851	360
Valle	Cali	Cali sur	Cra. 100 # 16 - 251	8091	983	501
	Cali	Cali norte	Av 6A Norte # 35 - 00 Santa Mónica	8273	1.043	642
	Palmira	Palmira	Calle 42 con Cra 39 Esquina	3.840	490	344
Bolívar	Cartagena	Cartagena CC Caribe Plaza	Av del Lago cll. 29B	6928	671	279
	Cartagena	Cartagena San Fernando	Av. Pedro de Heredia con Carrera 83B	6510	629	239
Norte de Santander	Cúcuta	Cúcuta	Dg. Santander # 11 - 200	6733	50	50
Tolima	Ibagué	Ibagué	Cra. 5 # 83 - 100 Barrio Jardín	5130	678	579
Caldas	Manizales	Manizales	Calle 79 # 18 - 165 Avenida Sultana	5.252	667	433
Antioquia	Medellín	Medellín - San Juan	Calle 44 # 65 - 100	10387	1.160	592
	Medellín	Medellín - Industriales	Av Los Industriales # 14 - 135	8380	1.048	121
	Medellín	Enviado	Cra. 49 # 32 B Sur - 24	9931	50	50
	Medellín	Bello C.C. Puerta del norte	Diagonal 51 # 34 - 16 Local 101	4628	546	164
	Medellín	Medellín C.C. Molinos	Calle 30A No. 82A - 26	6665	898	115
	Medellín	Rionegro C.C San Nicolás	Calle 43 # 54 - 139 Etapa 3	3983	98	64
Córdoba	Montería	Montería	Calle 65 # 10 - 19	5229	70	70
Huila	Neiva	Neiva	Cra 16 # 50 - 02	3559	50	50
Risaralda	Pereira	Pereira	Calle 19a # 206 - 45	7615	200	50
Magdalena	Santa Marta	Santa Marta	Cra 35 # 29A - 355	5457	694	476
Valle	Tuluá	Tuluá	Cra. 40 # 37 - 229	3735	70	70
Boyacá	Tunja	Tunja	Av Universitaria, Tunja, Boyacá	3831	466	297
Cesar	Valledupar	Valledupar	Transversal 19 # 3 - 150	5.351	50	50
Meta	Villavicencio	Villavicencio	CCra. 48 # 1 - 180 Frente al parque	5161	633	374
	Yopal	Yopal	Calle 24 con Carrera 35	3685	50	50

De igual manera, se allega una certificación expedida por el representante de la sociedad BRANDEX SAS BIC, la cual es la “*agencia del diseño, conceptualización, producción, montaje, logística y comercialización*” de varios de los eventos de la sociedad SODIMAC COLOMBIA S.A. En el documento, se observan seis (6) eventos para la marca **CONSTRUCTOR**, hechos en los años 2020 a julio de 2022, tales como “*Gran Feria de la Capacitación Virtual 2020*” (octubre 2020), “*Evento de celebración Virtual Día del Constructor 2020*” (diciembre 2020), “*Eventos de Graduación CES/EAN*” (abril 2021), “*Gran Feria de la Capacitación Virtual Internacional*” Colombia-Perú 2021” (julio 2021), “*Evento de celebración Virtual Día del Constructor 2021*” (diciembre 2021) y “*Gran Feria de la Capacitación Híbrida Internacional Colombia-Perú 2022*” (julio 2022):

Resolución N° 58817

Ref. Expediente N° SD2022/0053158

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Por medio del presente documento certificamos que **BRANDEX GLOBAL SAS BIC** identificado con **NIT 900209047-1** en calidad de contratista de SODIMAC COLOMBIA S.A. ha sido la agencia encargada del diseño, conceptualización, producción, montaje, operación logística y comercialización* (aplica sólo para las 3 ferias de la Capacitación) de los siguientes eventos:

EVENTO	MARCA	FECHA
Lanzamiento endomarketing Temporada de casa	Homecenter	Marzo 2020
Gran Feria de la Capacitación Virtual 2020*	Constructor	Octubre 2020
Evento de celebración Virtual Día del Constructor 2020	Constructor	Diciembre 2020
Eventos de Graduación CES/EAN	Constructor	Abril 2021
Gran Feria de la Capacitación Virtual Internacional Colombia-Perú 2021*	Constructor	Julio 2021
Evento de celebración Virtual Día del Constructor 2021	Constructor	Diciembre 2021
Activación de Homecenter en el Fan Fest de la Selección Colombia	Homecenter	Enero 2022
Gran Feria de la Capacitación Híbrida Internacional Colombia-Perú 2022*	Constructor	Julio 2022
Evento de Premiación Sodimac Media Awards	Sodimac Media	Diciembre 2022
Activaciones en tiendas para las marcas exclusivas y Constructor	Ubermann, Bauker, Constructor	2020-2022

Para los eventos señalados, el opositor aportó un conjunto de pruebas que demuestran su ejecución, entre las cuales, sobresalen las de las ferias denominadas “*Gran Feria de la capacitación Virtual*”, “*Gran Feria de la Capacitación Híbrida Internacional Colombia-Perú*” y “*Día del constructor*”; sobre el evento “*Día del Constructor*”, realizado el día 11 de diciembre de 2021 se aporta un informe donde se observa que tuvo una asistencia de 675 personas:



Nombre: Día del Constructor
Fecha: 11 de Diciembre 2021
Lugar: Híbrido
Ingresos Totales virtual: 675 asistentes

Las fotografías aportadas brindan una representación visual de la experiencia de la marca **CONSTRUCTOR** (mixta) y cómo se relaciona con los profesionales y actores clave de la industria de la construcción. A continuación, se traen algunas de las fotografías:



Resolución N° 58817

Ref. Expediente N° SD2022/0053158



Resolución N° 58817

Ref. Expediente N° SD2022/0053158



Sobre este evento, realizado de manera virtual el día 11 de diciembre, se aportan un número considerable de impresiones de pantalla, todas enfocadas a la promoción de la marca **CONSTRUCTOR** (mixta). Se traen solo algunas de las imágenes:



	Ciudad	Personas Conectadas
1.	Bogotá	367
2.	Medellín	150
3.	Santiago de Cali	74
4.	Barranquilla	44
5.	None	23
6.	Manizales	21
7.	Cartagena	21
8.	Montería	18
9.	Pereira	18
10.	Bucaramanga	14
11.	Palmira	14
12.	Cúcuta	13

- Las ciudades desde donde más se conectaron los asistentes: Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla.
- Los asistentes ingresaron desde más de 60 municipios diferentes a nivel nacional.



Resolución N° 58817

Ref. Expediente N° SD2022/0053158

En cuanto a la "Gran Feria de la Capacitación Virtual Internacional", que tuvo lugar en los años 2021 y 2022, es fundamental destacar el enfoque específico en Colombia. En las pruebas presentadas, se puede apreciar claramente la extensa campaña publicitaria llevada a cabo para promocionar el evento, siendo la marca **CONSTRUCTOR** (mixta) la protagonista de dicha actividad:

GRAN FERIA
DE LA CAPACITACIÓN
INTERNACIONAL

REGÍSTRESE GRATIS

WWW.GRANFERIADELA CAPACITACION.COM
Y ASISTA EN LA MODALIDAD QUE PREFIERA:

JULIO 7, 8 Y 9 VIRTUAL

JULIO 8 Y 9 PRESENCIAL
CAFAM FLORESTA BOGOTÁ, INGRESO: 8:00 A. M.

CÍRCULO DE ESPECIALISTAS | CMR puntos

APLICAN TÉRMINOS Y CONDICIONES

CONSTRUCTOR
SODIMAC CORONA

PIEZAS PRENSA

Tropas ADN

Initialive | CONSTRUCTOR

Resolución N° 58817

Ref. Expediente N° SD2022/0053158

STATUS OOH

Bastidores

Initiative CONSTRUCTOR

EVENTO DE CIERRE

Concierto Paola Jara

Initiative CONSTRUCTOR

STATUS DIGITAL

Trueview

	Estimadas 2.500.000 Entregadas 4.714.446	CUMPL 188%		 ALCANCE 5.681.044
	Estimadas 5.000.000 Entregadas 8.890.091	CUMPL 178%	VTR 53%	
	Estimados 5.000 Entregados 4.565	CUMPL 91%	CTR 0.05%	

Las pruebas aportadas, le permiten a esta Dirección establecer que el empresario ha generado un gran esfuerzo en recursos económicos y publicitarios para posicionar su marca en la mente del consumidor en el mercado de la comunidad andina, desplegando un gran número de distintas estrategias de mercadeo y comerciales que, le permiten al consumidor tener un reconocimiento específico de marca en el momento de tomar su decisión de compra de los productos identificados por el opositor.

Pruebas tendientes a demostrar el valor de toda inversión efectuada para promover la marca CONSTRUCTOR (Mixta)



Resolución N° 58817

Ref. Expediente N° SD2022/0053158

En la determinación de notoriedad de una marca, la publicidad permite medir el esfuerzo del empresario para difundirla, entendiendo que una mayor inversión en publicidad, así como una promoción prolongada y extensa, junto con la utilización de diferentes medios, tendrá como resultado que un mayor número de personas llegue a conocerla. En este sentido, las pruebas tendientes a demostrar estos elementos indican el nivel de exposición que ha tenido el público en general ante la marca y, por lo tanto, el conocimiento que tiene de la misma.

Dentro del material probatorio aportado por la opositora, se observan dos certificaciones del representante legal de INTERPUBLIC COLOMBIA S.A.S., expedidas los días 16 y 18 de enero de 2023. Es de resaltar que la sociedad INTERPUBLIC COLOMBIA S.A.S., es la agencia que desarrolla actividades publicitarias para la marca **CONSTRUCTOR**, y, como se observa, en los documentos manifiesta la inversión en publicidad hecha en los años 2020, 2021 y 2022.

Los datos presentados revelan que para la promoción y publicidad de la marca **CONSTRUCTOR** (mixta) se han realizado inversiones significativas a lo largo de los años 2020, 2021 y 2022, detallando en seguida algunos de estos gastos como: **CONSTRUCTOR APERTURA TIENDAS**, **“CONSTRUCTOR PISOS Y PAREDES”**, **“CONSTRUCTOR CAJA DE HERAMIENTAS”**, **“CONSTRUCTOR BOTAS”** y **“CONSTRUCTOR BLACK FRIDAY HERRAMIENTAS”**.

A continuación, se hace un resumen de la “inversión publicitaria neta” para la marca **CONSTRUCTOR** en los años 2020 a 2022:

2020: COP \$3.969.865.538
 2021: COP \$6.519.057.211
 2022: COP \$6.827.106.573

Las siguientes son las certificaciones sobre las que se basan estas cifras:

CAMILO CRISTANCHO GUZMÁN actuando como representante legal de INTERPUBLIC COLOMBIA SAS, certifico que hemos sido contratados por **SODIMAC COLOMBIA S.A.** para la promoción y gestiones publicitarias de la marca **CONSTRUCTOR**, y que hemos desarrollado diferentes campañas de comunicación en los años 2020 y 2021, según se detalla a continuación:

AÑO	NOMBRE DE LA CAMPAÑA	DIGITAL	PRENSA	PRODUCCION	PUBLICIDAD EXTERIOR	RADIO	TELEVISION	TV POR SUSCRIPCIÓN	TOTAL INVERSIÓN AÑO
2020	CT_AO REMODELACION PEQUEÑA 2020	13,565,221							13,565,221
2020	CONSTRUCTOR_ACABADOS	30,000,000							30,000,000
2020	CONSTRUCTOR_ACADEMIA	47,576,724	35,990,200			108,260,826			191,827,750
2020	CONSTRUCTOR_ACTIVACION CANALES					23,137,311			23,137,311
2020	CONSTRUCTOR_APERTURA TIENDAS					13,923,753			13,923,753
2020	CONSTRUCTOR_BOTAS	18,407,643		126,000		31,455,103	102,278,345		152,267,091
2020	CONSTRUCTOR_CAJA DE HERRAMIENTAS	146,490,014							146,490,014
2020	CONSTRUCTOR_CARPINTERO PRO					28,000,000			28,000,000
2020	CONSTRUCTOR_EUMINATORIAS	69,881,149		756,000		48,006,646	372,391,500		491,035,295
2020	CONSTRUCTOR_ENVIO GRATIS			126,000		14,403,068			14,529,068
2020	CONSTRUCTOR_GRAN FERIA DE LA CAPACITACION	29,314,548		12,167,500	129,651,260	198,727,150	389,762,744	32,660,860	792,284,062
2020	CONSTRUCTOR_HERRAMIENTAS	91,035,224	16,022,700	126,000		96,183,350	207,072,574		410,439,848
2020	CONSTRUCTOR_HERRAMIENTAS Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	127,002,357				134,459,851			261,462,208
2020	CONSTRUCTOR_HORARIOS BOGOTA	8,099,268				14,999,346			23,098,614
2020	CONSTRUCTOR_INNOVACIONPAIS			221,505,000					221,505,000
2020	CONSTRUCTOR_MADRUGALE_A_LA_NAVIDAD 25	24,999,192				27,276,416			52,275,608
2020	CONSTRUCTOR_MAS SOCIOS QUE NUNCA	15,130,533	16,022,700	126,000		18,508,116	181,397,896	6,539,963	237,725,208
2020	CONSTRUCTOR_MISMO DIA 23					20,021,153			20,021,153
2020	CONSTRUCTOR_MOTIVACION ESPECIALISTAS	3,494,342							3,494,342
2020	CONSTRUCTOR_PINTURAS 20	35,000,000				10,008,132			45,008,132
2020	CONSTRUCTOR_PISOS Y PAREDES	14,570,293							14,570,293
2020	CONSTRUCTOR_PRECIOS MAS PRO	91,969,079		378,000		55,195,352	209,183,607		356,726,038
2020	CONSTRUCTOR_REACTIVACION EDD	88,534,048		126,000		37,963,062	227,769,379	8,942,676	363,335,165
2020	CONSTRUCTOR_REMOTOS BARRANQUILLA					6,637,990			6,637,990
2020	CONSTRUCTOR_AGUINALDOS CANDELA 2020 21					43,543,838			43,543,838
2020	CONSTRUCTOR_AO CONSTRUCCION GRANDE 2020	12,962,537							12,962,537
Total Inversión publicitaria neta		868,032,172	68,035,600	235,436,500	129,651,260	930,710,463	1,689,856,044	48,143,499	3,969,865,538



Resolución N° 58817

Ref. Expediente N° SD2022/0053158

AÑO	NOMBRE DE LA CAMPAÑA	DIGITAL	PRENSA	PRODUCCION	PUBLICIDAD EXTERIOR	RADIO	TELEVISION	TV POR SUSCRIPCIÓN	TOTAL INVERSIÓN AÑO
2021	CONSTRUCTOR BLACK DAYS 28	60,000,000	47,813,405			130,891,761			238,705,166
2021	CONSTRUCTOR A/B TEST	24,818,315							24,818,315
2021	CONSTRUCTOR APERTURA TIENDAS					45,412,516		16,638,300	62,050,816
2021	CONSTRUCTOR BOLETAS ELIMINATORIAS					20,630,335			20,630,335
2021	CONSTRUCTOR CAJA DE HERRAMIENTAS	59,649,074							59,649,074
2021	CONSTRUCTOR CAT MAESTRO	36,096,491							36,096,491
2021	CONSTRUCTOR CES + CMR PUNTOS	186,461,582	23,380,000	630,000		295,201,439	470,438,970		976,111,991
2021	CONSTRUCTOR CMR DAYS	30,000,000							30,000,000
2021	CONSTRUCTOR COLOMBIANOS DE CORAZON			3,712,690					3,712,690
2021	CONSTRUCTOR CUMPLEAÑOS	30,000,000							30,000,000
2021	CONSTRUCTOR DIA DEL CONSTRUCTOR						60,659,930		60,659,930
2021	CONSTRUCTOR GOL CARACOL						1,754,237,989		1,754,237,989
2021	CONSTRUCTOR GRAN FERIA DE LA CAPACITACION	135,435,246	20,643,840	107,113,840		181,872,467	222,039,750	38,129,177	705,234,320
2021	CONSTRUCTOR HERRAMIENTAS	253,222,632	21,156,000	378,000		132,529,695	168,844,625		576,130,952
2021	CONSTRUCTOR HERRAMIENTAS CAMBIATON BOTAS	16,745,947				28,558,477	24,935,141		70,239,565
2021	CONSTRUCTOR HERRAMIENTAS FIN DE AÑO	174,524,181	29,926,498	1,260,000		60,153,512	123,009,687	52,688,762	441,562,640
2021	CONSTRUCTOR LANZAMIENTO INSTAGRAM	14,998,177							14,998,177
2021	CONSTRUCTOR MANTENIMIENTO Y REPARACION	40,000,000				89,059,574	90,894,776	10,720,000	230,674,350
2021	CONSTRUCTOR MAS SOCIOS QUE NUNCA	26,353,112		378,000					26,731,112
2021	CONSTRUCTOR MISMO DIA					59,920,727			59,920,727
2021	CONSTRUCTOR NAVIDAD			252,000		175,046,540			175,298,540
2021	CONSTRUCTOR PEGANTES Y ACADEMIA	15,000,000							15,000,000
2021	CONSTRUCTOR PINTURAS KOLOR Y TOPEX	10,000,000							10,000,000
2021	CONSTRUCTOR PRECIOS BAJOS	96,824,189				92,220,921			189,045,110
2021	CONSTRUCTOR REACCION EASY	83,311,097	61,425,040	17,804,000	63,711,000	196,461,246		121,797,950	544,510,333
2021	CONSTRUCTOR RECOMPRA TERMINACIONES	49,984,246				39,994,987			89,979,233
2021	CONSTRUCTOR TIENDAS					48,097,327			48,097,327
2021	CONSTRUCTOR CARPINTERO PRO	24,952,027							24,952,027
	Total Inversión publicitaria neta	1,368,376,316	204,344,783	131,528,530	63,711,000	1,596,051,524	2,915,060,869	239,974,189	6,519,047,211

CAMILO CRISTANCHO GUZMAN actuando como representante legal de INTERPUBLIC COLOMBIA SAS, certifico que hemos sido contratados por SODIMAC COLOMBIA S.A. para la promoción y gestiones publicitarias de la marca CONSTRUCTOR, y que hemos desarrollado diferentes campañas de comunicación en el año 2022, según se detalla a continuación:

AÑO	Nombre de la campaña	DIGITAL	PRENSA	PRODUCCION	PUBLICIDAD EXTERIOR	RADIO	TV ABIERTA	TV POR SUSCRIPCIÓN	Total Inversión al año
2022	CONSTRUCTOR MAS SOCIOS QUE NUNCA	\$ 334.904.596		\$ 34.200.000	\$ 113.273.200	\$ 475.235.323	\$ 1.656.517.609	\$ 128.950.000	\$ 2.743.080.728
2022	CONSTRUCTOR FÚTBOL			\$ 126.000			\$ 888.602.400		\$ 888.728.400
2022	CONSTRUCTOR GRAN FERIA DE LA CAPACITACIÓN	\$ 58.260.450	\$ 51.332.000	\$ 121.778.000	\$ 39.484.875	\$ 216.332.716	\$ 107.970.841	\$ 29.331.670	\$ 624.480.552
2022	CONSTRUCTOR HERRAMIENTAS	\$ 176.898.365	\$ 57.315.600	\$ 756.000		\$ 230.419.350	\$ 67.503.874		\$ 532.893.189
2022	CONSTRUCTOR PAGO CONTRAENTREGA	\$ 74.952.250		\$ 252.000		\$ 54.999.371	\$ 270.018.436		\$ 400.222.057
2022	CONSTRUCTOR APOYO COMERCIAL	\$ 123.313.790	\$ 24.664.500			\$ 150.163.818			\$ 298.142.108
2022	CONSTRUCTOR CES JOVEN	\$ 121.726.003				\$ 104.692.174			\$ 226.418.177
2022	CONSTRUCTOR ESCANEA Y PAGA	\$ 54.326.574				\$ 138.511.303			\$ 192.837.877
2022	CONSTRUCTOR OMNICALIDAD	\$ 111.507.052				\$ 78.729.744			\$ 190.236.796
2022	CONSTRUCTOR APOYO ACABADOS	\$ 69.996.730	\$ 17.952.000			\$ 55.608.472			\$ 143.557.202
2022	CONSTRUCTOR APOYO HARD	\$ 64.997.388	\$ 9.600.000			\$ 54.999.543			\$ 129.596.931
2022	CONSTRUCTOR CES BENEFICIOS CALI	\$ 39.162.252				\$ 55.019.684		\$ 9.960.000	\$ 104.141.936
2022	CONSTRUCTOR HERRAMIENTAS CAMBIATON		\$ 18.882.000	\$ 126.000		\$ 46.054.047	\$ 30.475.428		\$ 95.537.475
2022	CONSTRUCTOR NAVIDAD 26					\$ 95.365.772			\$ 95.365.772
2022	CONSTRUCTOR CAJA-DE HERRAMIENTAS 24	\$ 59.329.882							\$ 59.329.882
2022	CONSTRUCTOR BOLETAS ELIMINATORIAS					\$ 36.582.541			\$ 36.582.541
2022	CONSTRUCTOR ESPECIAL ELECTRICISTAS	\$ 30.000.000							\$ 30.000.000
2022	CONSTRUCTOR BLACK FRIDAY HERRAMIENTAS	\$ 18.999.097							\$ 18.999.097
2022	CONSTRUCTOR BENEFICIOS 6					\$ 9.999.560			\$ 9.999.560
2022	CONSTRUCTOR FAN FEST	\$ 6.946.293							\$ 6.946.293
	Total Inversión publicitaria neta	\$ 1.345.320.722	\$ 179.746.100	\$ 157.238.000	\$ 152.758.075	\$ 1.802.713.418	\$ 3.021.088.588	\$ 168.241.670	COP 6.827.106.573

A partir de los datos proporcionados, podemos inferir que las cifras de inversión en publicidad a través de diversos canales, como prensa, radio, televisión abierta y televisión por suscripción, reflejan un claro compromiso por parte del titular en la expansión del conocimiento de su marca. Es importante destacar que estas cifras han experimentado un crecimiento constante desde el año 2020 hasta el año 2022.

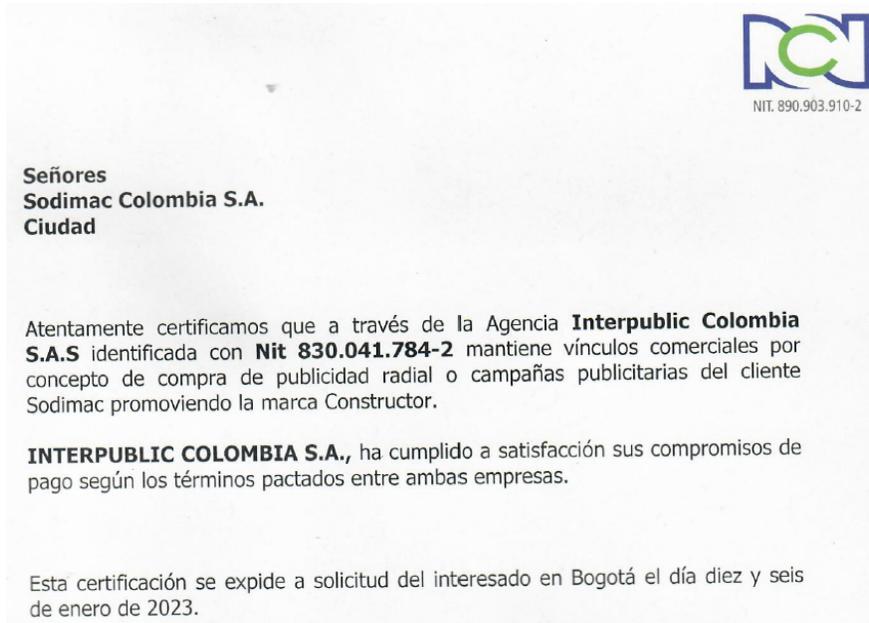
Por otro lado, se aportan cuatro (4) certificaciones de los proveedores de pautas publicitarias para la marca CONSTRUCTOR, expedidas en enero de 2023. En estas certificaciones no se indica la fecha de la realización de las respectivas actividades radiales, sin embargo, la información de estos documentos debe ser analizada en conjunto con la que reposa en los datos anteriores sobre las inversiones en publicidad hechas por INTERPUBLIC COLOMBIA S.A.S.:

- Certificación del director nacional de Cartera de RCN TELEVISIÓN sobre la publicidad radial para la marca CONSTRUCTOR:



Resolución N° 58817

Ref. Expediente N° SD2022/0053158



- Certificación del director Contable y Financiero de las emisoras Radiopolis sobre la comunicación de campañas publicitarias para la marca **CONSTRUCTOR**:



A QUIEN INTERESE

Por medio de la presente certificamos que, PRODUCCIONES WILLVIN S. A. con Nit 860354098-0, ha sido proveedor publicitario para Sodimac Constructor y que, a través nuestro, SODIMAC COLOMBIA S.A. comunica las campañas publicitarias de la marca CONSTRUCTOR.

La presente certificación se expide en la ciudad de Bogotá D.C., a los diecisiete (17) días del mes de enero de 2023.

- Certificación del director Comercial del Diario AS Comercial S.A.S. sobre la pauta digital para la marca **CONSTRUCTOR**:



DIARIO AS COLOMBIA.S.AS
NIT900.796.595-0

CERTIFICA QUE:

Mantiene relaciones comerciales con Sodimac Colombia y su marca Constructor, mediante la prestación del servicio de pauta digital desde el año 2021 a la fecha. Durante este tiempo ha dado total cumplimiento a sus obligaciones. Nuestras relaciones comerciales y empresariales se han mantenido dentro de una cordialidad, responsabilidad y total seriedad.

La presente se expide a solicitud del interesado a los 13 días del mes de enero de 2023.



Resolución N° 58817

Ref. Expediente N° SD2022/0053158

- Certificación del director de Operaciones de Caracol Televisión sobre la pauta publicitaria emitida para la marca **CONSTRUCTOR** en cine, portales de internet, radio y televisión.

Bogotá, 17 de enero de 2023.



CARACOL TELEVISIÓN S.A.
NIT 860.025.674 - 2

CERTIFICA QUE:

Entre Caracol Televisión S.A. e INTERPUBLIC COLOMBIA S.A.S., identificado con NIT 830.041.784-2, existe una buena relación comercial en virtud de la actividad que desarrolla como Central de Medios para su cliente SODIMAC COLOMBIA S.A. con su marca **CONSTRUCTOR**, realizando la ordenación y compra de pauta publicitaria en nuestros diferentes medios (Cine, portales de internet, radio y televisión).

A lo largo de este tiempo, la relación comercial se ha caracterizado por su seriedad, profesionalismo, compromiso y con un excelente cumplimiento en sus pagos.

Esta certificación se realiza a solicitud del interesado a los 17 días del mes de enero de 2023.

- Certificación del secretario general de la Federación Colombiana de Fútbol, en donde se refiere a dos contratos de patrocinio suscritos con SODIMAC S.A. y su marca **CONSTRUCTOR**, para la Selección Colombiana de Fútbol. Se deja de presente la calidad de “socio oficial” adquirida por el opositor para los periodos comprendidos entre los años 2015 al 2022:



FCF

Federación Colombiana de Fútbol

**EL SUSCRITO SECRETARIO GENERAL DE LA
FEDERACIÓN COLOMBIANA DE FÚTBOL**

CERTIFICA

Que la sociedad **SODIMAC COLOMBIA S.A.** (SODIMAC) con NIT No. 800.242.106-2, con sus marcas **HOME CENTER** y **CONSTRUCTOR**, ha suscrito con la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) dos contratos de Patrocinio de las Selecciones Oficiales de Fútbol de Colombia, en virtud de los cuales adquirió la categoría de “Socio Oficial” para los periodos comprendidos entre los años 2015 al 2018 y 2019 al 2022.

La presente se expide a solicitud de SODIMAC y para constancia se firma en Bogotá D.C. a los veinte (20) días del mes de enero de 2023.



Resolución N° 58817

Ref. Expediente N° SD2022/0053158

De esta manera, se tiene por probado las sustanciales sumas de dinero en materia de publicidad por parte de SODIMAC COLOMBIA S.A. que, acorde con lo manifestado por el respectivo Revisor Fiscal antes relacionado, está dirigida particularmente a la promoción de la marca **CONSTRUCTOR** (mixta), lo que sumado al conocimiento del signo por parte de los consumidores a través de la publicidad realizada por la mentada compañía dan cuenta de la relevante actividad publicitaria del mencionado signo distinguiendo *servicios de comercialización y venta de materiales de construcción, servicios de construcción y Servicios de capacitación en el área de construcción*, situación que, aunque no quiere decir que por esta circunstancia la marca sea notoria per se, ya que es normal que los empresarios publiciten sus productos y servicios, todo esto con el fin de augurar un buen éxito en el desarrollo de su negocio, sí constituye un elemento probatorio importante para que con el concurso de las demás pruebas aportadas se demuestre que persiste la condición de notoria la marca en mención.

Todo lo anterior demuestra que la opositora ha realizado un gran esfuerzo en materia publicitaria, con el fin de mantener la posición de la marca **CONSTRUCTOR** (mixta), dada la amplia promoción, prolongada en el tiempo y la sustancial inversión en esta materia que evidencia el gran esfuerzo realizado por SODIMAC COLOMBIA S.A., para promocionar el citado signo.

Pruebas tendientes a demostrar los volúmenes de ventas o ingresos de la marca CONSTRUCTOR (mixta)

El opositor inicia su argumentación presentando los volúmenes de ventas alcanzados en Colombia gracias a la prestación de los servicios relacionados con el sector de la construcción de la marca **CONSTRUCTOR** (mixta)

Los ingresos asociados a una marca son aquellos recursos o utilidades que su titular percibe gracias a la explotación comercial de la misma. Estos montos son una manifestación clave de su éxito y notoriedad en el mercado. Cuando una marca se ha establecido de manera efectiva en la mente de los consumidores y ha construido una sólida presencia en su sector pertinente, puede generar ingresos sobresalientes.

Para demostrar el total de las ventas y ganancias obtenidas gracias a la comercialización de los servicios bajo la marca **CONSTRUCTOR** (mixta), el opositor aportó una certificación emitida el día 23 de enero de 2023, por el Revisor Fiscal de SODIMAC COLOMBIA S.A., el señor ELKIN JAIR CARRILLO CAMARGO, frente a las ventas netas obtenidas en los “anexos” con nombre “Venta PRO 2020 a 2022”:

Con base en los procedimientos enumerados con anterioridad, informo que la información incluida en el presente informe; se encuentra de acuerdo con los registros contable extraídos del sistema de información Qlik Sense en poder de la Administración de la Compañía por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2022.

Los Estados Financieros correspondientes a los años 2020 y 2021 fueron auditados por otro contador público, quien en su informe de fechas 5 de marzo de 2021 y 17 de marzo de 2022 respectivamente, emitió una opinión sin salvedades sobre los mismos.

(...)

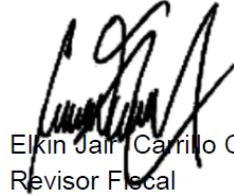
Los registros contables que sirvieron de base para la preparación de este informe están siendo auditados con el propósito de emitir una opinión sobre si los estados financieros de la Compañía, al 31 de diciembre de 2022, han sido preparados de acuerdo con las normas de contabilidad y de información financiera aceptadas en Colombia, y si los mismos presentan razonablemente la situación financiera, el resultado de las operaciones y los flujos de efectivo de la Compañía, de acuerdo con lo cual, en las actuales circunstancias, no estoy en condiciones de emitir una opinión sobre la razonabilidad de la información financiera de la Compañía en su conjunto

Resolución N° 58817

Ref. Expediente N° SD2022/0053158

Sodimac Colombia S.A
800242106-2
"Venta PRO 2020 a 2022"

Año	Venta Neta Total
2022	\$ 2.115.629.238.811
2021	\$ 1.700.797.980.690
2020	\$ 1.202.136.230.126



Elkin Jair Carrillo Camargo
Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional No.171007-T

(Ver Informe Espacial adjunto de fecha 23 de enero de 2023)

Es importante precisar que la señora NATALIA MILENA VELASCO, quien se identifica como "jefe de Marca Constructor", señala en otra certificación que los ingresos que aparecen en el anterior documento del Revisor Fiscal "*hacen referencia a los ingresos obtenidos en los almacenes CONSTRUCTOR, por las gestiones comerciales allí adelantadas*".

CERTIFICACIÓN

Por medio del presente documento, y en razón de mis funciones en SODIMAC COLOMBIA S.A. tengo acceso a la información de ventas de la compañía.

De acuerdo con lo anterior, me permito dar alcance al informe de Revisoría Fiscal expedido por Elkin Jair Carrillo designado por PWC el 23 de enero de 2023, para indicar que el rubro denominado "Venta PRO 2020 a 2022", discriminado en dicho documento, hace referencia a los ingresos percibidos en los almacenes CONSTRUCTOR, por las gestiones comerciales allí adelantadas.

Cordialmente,



Natalia Milena Velasco
Jefe de Marca Constructor
SODIMAC COLOMBIA S.A.

Finalmente, la sociedad opositora presentó una certificación expedida el 20 de enero de 2023, por el Coordinador de mercadeo de las "Marcas Propias" en SODIMAC COLOMBIA S.A., en donde señala el número de marcas propias que se comercializaron en los años 2020 a 2022 dentro de las tiendas **CONSTRUCTOR** (14 marcas); también el número de unidades comercializadas dentro de las tiendas **CONSTRUCTOR** (30,2 millones); todas las ventas obtenidas en las tiendas **CONSTRUCTOR** (\$820.349 millones) y finalmente el número de clientes que adquirieron productos dentro de las tiendas **CONSTRUCTOR** entre este mismo periodo (2.081.031 clientes):

Resolución N° 58817

Ref. Expediente N° SD2022/0053158

A QUIEN INTERESE

Yo, Libardo Rojas Cetina, identificado con C.C: 79.720.755 de Bogotá, obrando en calidad de Coordinador de mercadeo de las Marcas Propias en Sodimac Colombia S.A., me permito certificar que:

1. En los almacenes CONSTRUCTOR se comercializan 14 marcas propias de diferentes productos, materiales y herramientas de construcción y acabados.
2. Que las ventas netas de estas Marcas Propias realizadas a clientes de CONSTRUCTOR en los últimos 3 años fueron por \$820.349 millones
3. Que a través de los almacenes CONSTRUCTOR se comercializaron 30.2 millones de unidades de productos de Marcas Propias a sus clientes. Entre 2020 y 2022.
4. Que en el mismo periodo 2.081.031 de clientes compraron algún producto de las Marcas Propias ofrecidas en CONSTRUCTOR

La información proporcionada hasta este punto revela cifras notablemente elevadas y destacables para el sector pertinente en el que opera la marca. Estos montos resaltan la robustez y el éxito de la marca **CONSTRUCTOR** (mixta) en su mercado, lo que es un indicativo positivo de su desempeño en el sector de la construcción.

Conclusiones respecto del análisis probatorio

De conformidad con el análisis en conjunto de las pruebas aportadas por la sociedad opositora, esta Dirección concluye que la marca **CONSTRUCTOR** (Mixta) es notoria para *“servicios de comercialización y venta de materiales de construcción propios de la clase 35 Int, servicios de construcción, servicios de reparación, servicios de instalación, alquiler de máquinas de construcción y de herramientas, asesoría en el área de la construcción, remodelación y reparación correspondientes a la clase 37 Int, y Servicios de capacitación en el área de construcción, remodelación y reparación” de la clase 41 Int*, para el periodo comprendido **entre julio de 2020 y el 31 de diciembre de 2022.**

A juicio de esta Oficina, las pruebas aportadas dan cuenta de un elevado posicionamiento de la marca **CONSTRUCTOR** (Mixta), pues su extenso uso y altos ingresos demostrados permiten inferir un importante grado de recordación. Todo esto constituye un conjunto más que sólido para establecer sin lugar a duda que el signo **CONSTRUCTOR** (Mixta) es notorio.

Habiendo quedado clara la extensión de la notoriedad de la marca **CONSTRUCTOR** (mixta), este Despacho procederá a realizar el respectivo examen de registrabilidad entre la marca notoria y el signo solicitado **SÚPER CONSTRUCTOR COMADERAS.**

Los signos a comparar son los siguientes:

EL SIGNO SOLICITADO	SIGNO NOTORIO
	

Resolución N° 58817

Ref. Expediente N° SD2022/0053158

Dada la importancia y presencia en el mercado nacional del signo **CONSTRUCTOR** (mixta) fundamento del presente trámite, éste es considerado como notorio para “servicios de comercialización y venta de materiales de construcción propios de la clase 35 Int, servicios de construcción, servicios de reparación, servicios de instalación, alquiler de máquinas de construcción y de herramientas, asesoría en el área de la construcción, remodelación y reparación correspondientes a la clase 37 Int, y Servicios de capacitación en el área de construcción, remodelación y reparación de la clase 41 Int”, ya que se logró acreditar la inversión, las ventas y el valor que tal marca representa para su titular, así como el elevado conocimiento que tiene de ella el consumidor del sector pertinente.

En este contexto, la Dirección encuentra que el signo solicitado **SÚPER CONSTRUCTOR COMADERAS** (mixta) y la marca notoria opositora **CONSTRUCTOR** (mixta), apreciados en conjunto de manera sucesiva y no simultánea, cuentan con elementos nominativos y gráficos adicionales que permiten una clara individualización, y evitan cualquier posible riesgo de confusión, asociación, dilución y uso parasitario para el signo notorio.

De esta manera, en contraposición a lo expresado por la empresa SODIMAC COLOMBIA S.A. en su documento de oposición, la palabra **CONSTRUCTOR**, considerada de manera aislada no es exclusiva de ningún agente del mercado. En efecto, como anteriormente se explicó, en el acápite de “Confundibilidad con marca registrada”, la Delegatura para la Propiedad Industrial mediante Resolución No. 15213 de 20 de mayo de 2019, adujo lo siguiente:

*“El signo solicitado a registro es de naturaleza nominativa, conformado por la expresión **CONSTRUCTOR**, el cual genera una idea sobre la clase de productos y servicios que busca amparar al signo, **lo cual encuentra debilidad e inapropiabilidad en exclusiva por parte de un solo agente del mercado**, ya que este concepto se asocia ya sea con elementos y productos para la construcción, la comercialización de los mismos y, de actividades constructivas, es por ello que para este Despacho la connotación de la marca es evocativa” (el subrayado y la negrilla hacen parte del texto original).*

Por lo anterior, en dicha Resolución se aclaró en el resuelve el alcance del derecho que tendría la sociedad SODIMAC COLOMBIA S.A. sobre el signo **CONSTRUCTOR** (mixto), manifestando que “No se conceden derechos exclusivos sobre la expresión individualmente considerada sino sobre el conjunto marcario”.

En consecuencia, a pesar de ser una marca que ostenta el carácter de notoria, no es procedente la exclusividad de la denominación aislada **CONSTRUCTOR** si no que se debe evaluar si el signo solicitado en su conjunto tiene la posibilidad de que genere confusión, asociación, dilución o un aprovechamiento parasitario en relación con la marca notoria del opositor.

Al respecto, se observa que el signo solicitado está conformado por las palabras **SUPER CONSTRUCTOR COMADERAS** escritas en una tipografía especial de color azul y acompañada de una figura geométrica triangular de color rojo más el dibujo de un constructor al lado, lo cual discrepa notoriamente del signo notorio que se encuentra conformado únicamente por la palabra **CONSTRUCTOR** en otra tipografía especial y contiene los colores negro y amarillo.

Aunado a lo anterior, es de resaltar que la palabra **COMADERAS** sobresale de las demás expresiones por su tamaño y posición en el signo pues se puede observar que ocupa un lugar preponderante en la etiqueta dejando en un tamaño bastante inferior la expresión **SUPER CONSTRUCTOR**, por lo que un consumidor al verla podrá colegir que es utilizada como una expresión explicativa de los servicios que distingue pues indica la finalidad de

Resolución N° 58817

Ref. Expediente N° SD2022/0053158

estos (construcción), circunstancia que se deduce del dibujo de un constructor y de la expresión **SUPER CONSTRUCTOR**.

En conclusión, el Despacho estima que el signo solicitado **SUPER CONSTRUCTOR COMADERAS** cuenta con elementos gráficos y nominativos adicionales que permiten que sea ortográfica, fonética, conceptual y gráficamente disímil a la marca notoria opositora **CONSTRUCTOR** (mixta).

Finalmente, se aclara que pesar de que el signo **CONSTRUCTOR** es notorio, no es suficiente demostrarlo para declarar *per se* su protección frente a terceros, pues el opositor debe probar en el caso concreto los riesgos de confusión, asociación, dilución y uso parasitario a los que podría estar expuesta la marca notoria por el registro del signo **SUPER CONSTRUCTOR COMADERAS**, lo cual no se hizo en el presente caso.

Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se ha referido a lo anterior de la siguiente forma:

“En todo caso deberá probarse alguno o algunos de los riesgos a los que pueden estar expuestas las marcas notorias, es decir, no basta con probar la notoriedad de la marca para otorgar su protección más allá de los principios de territorialidad y de especialidad, sino que se deberá probar también el riesgo o los riesgos de dilución, uso parasitario o asociación, ya analizados.”²³

De acuerdo con los lineamientos del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en un trámite de oposición con fundamento en el literal h) del artículo 136 de la Decisión 486, el oponente debe probar todos los hechos sobre los que basa su oposición. Por lo anterior, se recalca que no se demostró que el signo solicitado constituye un riesgo de confusión, asociación, dilución o uso parasitario para la marca notoria, por lo que es posible permitir su coexistencia.

CONCLUSIÓN

En consecuencia, el signo objeto de la solicitud no está comprendido en las causales de irregistrabilidad establecidas en los literales a) y h) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Adicionalmente, visto el Registro Nacional de Propiedad Industrial, no se encontraron impedimentos para acceder a la protección solicitada.

En mérito de lo expuesto esta Dirección,

RESUELVE

ARTÍCULO 1: Extender la notoriedad de la marca **CONSTRUCTOR** (mixta)²⁴, para identificar “servicios de comercialización y venta de materiales de construcción propios de la clase 35 Int, servicios de construcción, servicios de reparación, servicios de instalación, alquiler de máquinas de construcción y de herramientas, asesoría en el área de la construcción, remodelación y reparación correspondientes a la clase 37 Int, y Servicios de capacitación en el área de construcción, remodelación y reparación” de la clase 41 Int”, por el periodo comprendido **entre julio de 2020 y el 31 de diciembre de 2022**.

ARTÍCULO 2: Declarar **infundada** la oposición interpuesta por **SODIMAC COLOMBIA**

²³ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 39-IP-2013.

²⁴ **CONSTRUCTOR**

Resolución N° 58817

Ref. Expediente N° SD2022/0053158

S.A.

ARTÍCULO 3: Conceder el registro de la Marca **SUPER CONSTRUCTOR COMADERAS** (Mixta).



Reivindicación de colores:

PANTONES:

- WARM RED C
- 7683 C
- YELLOW C
- NEUTRAL BLACK C
- 7507 C
- P 1-1 C

Para distinguir servicios comprendidos en la clase:

35: Servicios de abastecimiento para terceros [compra de productos y servicios para otras empresas]; servicios de abastecimiento para terceros en relación con la compra de artículos de entrenamiento atlético; servicios de abastecimiento para terceros en relación con la compra de artículos de oficina; servicios de abastecimiento para terceros en relación con la compra de bebidas alcohólicas; servicios de abastecimiento para terceros en relación con la compra de café; servicios de abastecimiento para terceros en relación con la compra de muebles; servicios de abastecimiento para terceros en relación con la compra de prendas de calzado; servicios de abastecimiento para terceros en relación con la compra de prendas de vestir; servicios de abastecimiento para terceros en relación con la compra de vehículos; servicios de abastecimiento para terceros en relación con la compra de vino; administración de programas de fidelización de consumidores; administración de programas de fidelización de consumidores con sellos o tarjetas por puntos; demostración de productos; demostración de productos con fines publicitarios; servicios de demostración de productos en escaparates prestados por modelos; difusión de material publicitario [folletos, prospectos y productos de imprenta]; difusión de material publicitario [folletos, prospectos, impresos, muestras]; difusión de material publicitario por correo; difusión de material publicitario y promocional; distribución y difusión de material publicitario; distribución y difusión de material publicitario [folletos, prospectos, impresos, muestras]; recopilación, producción y difusión de material publicitario; distribución de muestras; distribución de muestras con fines publicitarios; distribución de muestras, directamente o por correo; alquiler de espacios publicitarios; alquiler de espacios publicitarios en internet; alquiler de espacios publicitarios en línea; puesta a disposición y alquiler de espacios publicitarios y de espacios para publicidad exterior; puesta a disposición y alquiler de espacios publicitarios y de material publicitario; puesta a disposición y alquiler de espacios publicitarios y espacios para publicidad exterior; suministro y alquiler de espacios publicitarios; análisis de datos y estadísticas de estudios de mercado; análisis de estadísticas y datos de estudios de mercado; análisis de estudios de mercado; análisis estadísticos de estudios de mercado; estudios de mercado; organización de exposiciones con fines comerciales o publicitarios; servicios de externalización [asistencia comercial]; servicios de externalización en el ámbito de la

Resolución N° 58817

Ref. Expediente N° SD2022/0053158

gestión de las relaciones con la clientela; servicios de externalización en el ámbito de las operaciones comerciales; servicios de externalización en el ámbito de los análisis comerciales; servicios de externalización en el ámbito de los análisis de negocios; facturación; servicios de facturación comercial; organización de ferias comerciales; organización de ferias comerciales con fines publicitarios; organización de ferias comerciales y de exposiciones con fines comerciales o publicitarios; organización de ferias comerciales y de exposiciones con fines comerciales o publicitarios; organización de ferias comerciales y de exposiciones con fines comerciales y publicitarios; fijación de carteles publicitarios; alquiler de máquinas y aparatos de oficina*; presentación de productos en cualquier medio de comunicación para su venta minorista; promoción de productos y servicios mediante el patrocinio de eventos deportivos; promoción de productos y servicios mediante el patrocinio de eventos deportivos internacionales; promoción de ventas para terceros; promoción de ventas para terceros por medio de tarjetas de usuarios preferentes; difusión de publicidad para terceros a través de redes de comunicación electrónica en línea; difusión de publicidad por internet para terceros; evaluación del impacto de la publicidad en el público; facilitación de espacios en sitios web para publicidad de productos y servicios; patrocinio de publicidad; promoción, publicidad y marketing de sitios web en línea; publicidad; publicidad a través de redes de telefonía móvil; publicidad a través de redes de teléfonos celulares; publicidad a través de redes de teléfonos móviles; publicidad a través de redes de teléfonos portátiles; publicidad a través de todo tipo de medios de comunicación públicos; publicidad cinematográfica; publicidad de automóviles para su venta por internet; publicidad de bienes inmuebles comerciales; publicidad de bienes inmuebles comerciales o residenciales; publicidad de bienes inmuebles residenciales; publicidad de cines; publicidad de películas; publicidad de productos y servicios de vendedores en línea mediante guías consultables en línea; publicidad de respuesta directa; publicidad de sitios web comerciales; publicidad de transporte; publicidad de viajes; publicidad de viajes o de transporte; publicidad directa; publicidad en internet para terceros; publicidad en carteleras electrónicas; publicidad en diarios, folletos y publicaciones periódicas; publicidad en los ascensores; publicidad en línea; publicidad en línea por una red informática; publicidad en pantallas lcd de ascensores; publicidad en pantallas lcd de elevadores; publicidad exterior; publicidad mediante la administración de cupones de fidelización de consumidores; publicidad mediante la administración de códigos de fidelización de consumidores; publicidad mediante la administración de puntos de fidelización de consumidores; publicidad mediante la administración de tarjetas de fidelización de consumidores; publicidad mediante tiras publicitarias; publicidad para terceros; publicidad por internet; publicidad por correo directo; publicidad por correo para captar nuevos clientes y conservar la clientela existente; publicidad por cuenta de terceros en internet; publicidad por internet para terceros; publicidad por medios electrónicos; publicidad radiofónica; publicidad televisada; publicidad y promoción de ventas de productos y servicios; publicidad y promoción de ventas de productos y servicios disponibles en línea; publicidad y promoción de ventas sobre productos y servicios; publicidad y servicios de promoción; publicidad y servicios promocionales; servicios publicitarios de pago por clic; alquiler de puestos de venta; suministro de espacios de venta en línea para vendedores y compradores de productos y servicios; suministro de información comercial por sitios web; alquiler de tiempo publicitario en medios de comunicación; tramitación administrativa de pedidos de compra; tramitación administrativa de pedidos de compra realizados por ordenador; tramitación administrativa de pedidos de compra realizados por teléfono u ordenador; servicios de venta mayorista de preparaciones farmacéuticas, veterinarias y sanitarias, así como suministros médicos.

De la Clasificación Internacional de Niza edición No. 11.

Titular: NEGOCIOS E INVERSIONES MONTESUR S.A.S.
CARRERA 25 # 25-269

Resolución N° 58817

Ref. Expediente N° SD2022/0053158

SINCELEJO SUCRE
COLOMBIA

Vigencia: Diez años contados a partir de la fecha en que quede en firme la presente resolución.

ARTÍCULO 4: Asignar número de certificado al registro concedido, previa anotación en el Registro de la Propiedad Industrial.

ARTÍCULO 5: Notificar a **NEGOCIOS E INVERSIONES MONTESUR S.A.S.**, solicitante del registro, y a **SODIMAC COLOMBIA S.A** opositor, el contenido de la presente resolución, entregándoles copia de la misma y advirtiéndoles que contra dicha resolución procede el recurso de apelación ante la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial, interpuesto dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de notificación.

ARTÍCULO 6: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 28 de septiembre de 2023



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS