

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 58588

Ref. Expediente N° SD2025/0030323

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 3 de abril de 2025, la sociedad **Pinturas Durocolor S.A.S.**, solicitó el registro de la Marca **DUROMASTICK (Nominativa)** para distinguir productos comprendidos en la Clase 2 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1063 del 7 de abril de 2025, la sociedad **Supermastick S.A.S.**, presentó oposición con fundamento en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

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

“Así es como mi representada ha protegido en el registro varias marcas con el mismo rasgo relevante “SUPERMASTICK” que identifica su origen empresarial.

En consecuencia, este Despacho debe tener en cuenta que la familia de marcas opositora es el producto de los esfuerzos y recursos invertidos por mi representada. De esta forma, la familia de marcas de la SUPERMASTICK se vería necesariamente afectada en el mercado por el registro de la marca DUROMASTICK, que no podría coexistir en el mercado sin aparentar pertenecer a ella.

(...)

Por lo tanto, los significados de las marcas cotejadas son idénticos siendo que, como fue demostrado, SUPER y DURO otorgan características positivas y MASTICK (contenido en ambas marcas) hace referencia a una masilla. Así, el concepto SUPERMASILLA o DURAMASILLA, es el mismo en la mente de un consumidor que se enfrente a cualquiera de las dos marcas en el comercio generando que el riesgo de confusión sea alto generando una falsa y errónea asociación entre los distintos titulares de las marcas comparadas.

(...)

En el caso concreto, la marca solicitada es de naturaleza nominativa y las marcas opositoras son de naturaleza mixta y están compuestas por la inclusión del elemento gráfico, colores rojos y líneas. Cabe recalcar que la marca solicitada no añade ningún elemento adicional suficientemente diferenciador o distintivo que permita diferenciarla de la familia de marcas de mi representada.

Ahora bien, respecto a la similitud fonética, la misma se da por la coincidencia ortográfica de la terminación de las marcas comparadas. Lo anterior genera que ambas marcas sean pronunciadas de forma similar teniendo en cuenta su terminación idéntica MASTICK.

¹ 2: Composiciones de revestimiento en forma de pinturas; estuco; composiciones de recubrimiento en forma de pinturas; composiciones de revestimiento en forma de pinturas para aplicaciones industriales; goma laca para el revestimiento de superficies; preparaciones de revestimiento con propiedades hidrófugas [pinturas].

Ref. Expediente N° SD2025/0030323

En consecuencia, si llegara a permitirse la coexistencia de la marca solicitada y la familia de marcas registrada, se afectarían los derechos de mi representada y los consumidores para comprender de forma libre e informada el origen empresarial de la marca solicitada.

(...)

En efecto, es razonable asumir que un mismo empresario tiene la capacidad de proveer los mismos productos pertenecientes a la Clase 02.

Por todo lo anterior, es posible concluir que existe una relación competitiva estrecha entre los productos identificados por las marcas, por cuanto cumplen con los criterios de intercambiabilidad, complementariedad y razonabilidad, desarrollados por el Tribunal Andino.

En consecuencia, en el presente caso se configuran con seguridad los dos supuestos de los que trata el artículo 136 a) de la Decisión 486, toda vez que las marcas comparadas son idénticas y los productos que identifican presentan una conexidad competitiva estrecha. Por lo anterior, debe negarse el registro de la marca DUROMASTICK (nominativa) en la clase 02 al solicitante.”

Que dentro del término concedido para tal efecto, la sociedad **Pinturas Durocolor S.A.S.**, dio respuesta a la oposición argumentando:

“En el caso bajo estudio, el producto que se pretende identificar con el registro solicitado, es tradicionalmente conocido en el mercado como masilla tipo MASTIC o MASTICK, por lo que es común que los consumidores lo soliciten con ese nombre. Adicionalmente, se debe tener en cuenta que los consumidores de esta clase (2) tienden a ser profesionales o especializados en estos productos, por lo que prestan mayor atención a los detalles de la marca y no incurren en confusiones por la coincidencia del término descriptivo, como lo es “mastic” o “mastick”.

En ese sentido, el cargo de la opositora denominado “La marca solicitada está incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486”, no debe ser de recibo por esta delegatura, pues como se indicó, el hecho de registrar un signo marcadamente débil conlleva la carga de soportar el registro de signos que en algún grado se asemejen a su signo distintivo. Pues el nombre “mastick” o “mastic” equivale fonéticamente, en ambos casos, al vocablo “mastic”, que se refiere a un producto comúnmente conocido por los consumidores de la clase 2, de manera que el registro solicitado no resulta similar al que pertenece a la opositora.

Frente al cargo enunciado como “Mi representada es titular de la familia de marcas SUPERMASTICK”, se reitera que el vocablo “mastic” hace referencia al nombre con el cual los consumidores identifican un producto, sin importar su origen empresarial, puesto que varias compañías lo proveen. De manera que el rasgo distintivo de la familia de marcas de la opositora es “Super” y el público las asocia por esa palabra, puesto que “mastic” o mastick” es una denominación genérica o técnica con la cual se identifica un producto específico y no se asocia exclusivamente a la empresa opositora.

(...)

Adicionalmente, para el caso de Pinturas Durocolor SAS, el prefijo “Duro” hace referencia a la durabilidad de sus productos, como ya es conocido por sus consumidores. Por tanto, no es cierto que los significados de ambas marcas sean idénticos, puesto que se demuestra que son completamente diferentes y hacen referencia a adjetivos distintos, a saber: “Super” es un adjetivo abstracto que se refiere a la mejoría de algo, a superioridad o excelencia; mientras que “Duro” es un

Ref. Expediente N° SD2025/0030323

adjetivo más concreto que se refiere a la resistencia, durabilidad o rigidez de un producto. Por consiguiente, atendiendo a que ambas empresas tienen una familia de marcas ya conocidas, los consumidores no tendrían ninguna confusión, puesto que de ninguna manera podrían asociar las marcas con los titulares erróneamente.

Frente al análisis ortográfico que hace la opositora, tampoco se le encuentra razón, porque ambas marcas coinciden en una parte final común (no distintiva), esto es, Mastick, pero difieren en los primeros cuatro o cinco caracteres, que son la zona de mayor impacto visual. Estas diferencias son claras y ayudan a evitar confusión.

(...)

En lo que respecta al criterio visual, ambos prefijos tienen dos vocales, pero diferentes: “Super” contiene vocales más abiertas y ligeras (u-e); y “Duro” contiene vocales más oscuras y profundas (u-o), además, “Super” tiene una terminación más extendida (“-per”), lo que da una apariencia más alargada; mientras que “Duro” termina en “-ro”, más corto y visualmente compacto.

Ahora bien, en relación con el aspecto fonético se debe resaltar la pronunciación:

• *Supermastick: /'su.pɛr.mas.tik/*

• *Duromastick: /'du.ro.mas.tik/*

De allí se extrae que la primera sílaba de cada vocable es totalmente diferente de la otra (“su” vs “du”). Igualmente, tienen diferente vocal tónica en la primera sílaba y, además, los fonemas /s/ vs /d/ son muy distintos en articulación. Por tanto, la melodía de pronunciación, ritmo y ataque inicial difieren, por ende, tampoco hay riesgo de confusión auditiva relevante.

En conclusión, El signo Duromastick es registrable frente a Supermastick, ya que ambas marcas comparten un elemento con bajo carácter distintivo, esto es, mastick, que es muy común en el sector o mercado. Igualmente, se diferencian claramente en su parte inicial, que es la más fuerte visual y fonéticamente. Además, tampoco generan riesgo de confusión para el consumidor medio, especialmente en sectores técnicos, como lo es la clase 2. Como lo indica la misma opositora, ambas marcas usan estructuras familiares propias y distinguibles (Super y Duro), lo cual refuerza la diferenciación y elimina el riesgo que se expone en el escrito de oposición.”

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.

Ref. Expediente N° SD2025/0030323

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.

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.

Acervo probatorio.

Al expediente fueron allegadas las siguientes pruebas por parte de la sociedad solicitante **Pinturas Durocolor S.A.S.:**

- Presentación de Duromastick
- Presentación de los diversos Mastic que se comercializan
- Estucomastic 2 en 1
- Sika mastic interior
- Mastic profesional Corona
- Supermastick

² •La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica.

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

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

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

³ A tal efecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha recogido a través de la interpretación Prejudicial proferida en el Proceso 100-IP-2018, los siguientes criterios que acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios:

- a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos y servicios.** Existe conexión cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro. Para apreciar la sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc. La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio) de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con una relativa facilidad. A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí.
- b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios.** Existe conexión cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro. Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentífrico) se complementa con el cepillo dental y con el hilo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza.
- c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad).** Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario. Así, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua embotellada.

Ref. Expediente N° SD2025/0030323

a) **Pruebas rechazadas:**

El material probatorio aportado por parte de la sociedad solicitante pretende demostrar el uso de la marca solicitada en el mercado. Por lo anterior, esta Dirección reconoce que, si bien el material probatorio aportado demuestra comportamientos de mercado, la Decisión 486, respecto al análisis de la causal relativa por confundibilidad en el Art. 136 literal a) relaciona:

Artículo 136.- 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;*

Por lo anterior, el uso de las marcas en el mercado y su correspondiente divulgación en el mismo no es propósito del análisis del registro de marca, dado que, el uso de una marca en el mercado se prueba mediante la acción de cancelación ejercida por un tercero. (Art. 165, Decisión 486 de la Comunidad Andina).

Ahora bien, respecto de los argumentos de la sociedad solicitante es necesario aclarar que el estudio comparativo que debe realizar esta oficina solo puede incluir la información brindada dentro de la solicitud y en el registro base de la negación, al ser esta la manifestación jurídicamente vinculante en lo que concierne al alcance de las reivindicaciones de la primera y de los derechos concedidos por el segundo, pues son estos datos los que fueron consignados dentro del registro de marcas.

Así, el estudio comparativo que ahora nos ocupa debe seguir los parámetros establecidos en la solicitud de registro del signo solicitado y en el registro de las marcas previamente registradas, sin que éste se vea afectado por usos eventuales de los signos que sus titulares puedan darles en el mercado, pues de lo contrario se estaría desconociendo el efecto constituyente de derechos del registro marcario (artículo 154 de la Decisión 486).

Por lo tanto, las observaciones y evidencias que la sociedad solicitante trajo a colación acerca del supuesto uso dado a la marca solicitada en el mercado (y las actividades soportadas en los documentos), no están llamadas a afectar las apreciaciones comparativas realizadas por esta Dirección en el presente asunto, por considerarse impertinentes e inconducentes.

Por lo anterior, es objeto de la presente decisión, realizar el estudio jurídico de la marca en análisis conforme a los registros y previas solicitudes relacionadas en el registro nacional de la propiedad industrial.

Estudio de registrabilidad del signo solicitado

Confundibilidad con marcas previamente registradas

Las marcas opositoras son las siguientes:

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Vigencia	Estado
Mixta	SUPERMASTICK PR ADVANCE	SUPERMASTICK S.A.S.	SD2021/0038272	11	2	Marca	23/03/2032	Registrada



Ref. Expediente N° SD2025/0030323

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Vigencia	Estado
Mixta	SUPERMASTICK PR	SUPERMASTICK S.A.S.	SD2022/0085358	11	17, 19	Marca	18/07/2033	Registrada
Mixta	SUPERMASTICK PR	SUPERMASTICK S.A.S.	SD2019/0107670	11	2	Marca	03/07/2030	Registrada
Mixta	SUPERMASTICK PR	SUPERMASTICK S.A.S.	SD2018/0100245	11	2	Marca	13/11/2029	Registrada
Mixta	SUPERMASTICK	SUPERMASTICK S.A.S.	08044926	9	2	Marca	31/03/2029	Registrada
Mixta	SUPERMASTICK PR	SUPERMASTICK S.A.S.	SD2018/0100220	11	2	Marca	13/11/2029	Registrada
Mixta	SUPERMASTICK PR	SUPERMASTICK S.A.S.	SD2018/0100229	11	2	Marca	13/11/2029	Registrada

Los signos a comparar son los siguientes:

Signo solicitado	Signos opositores
DUROMASTICK	 SUPERMASTICK PR ADVANCE / SUPERMASTICK PR / SUPERMASTICK PR / SUPERMASTICK PR / SUPERMASTICK / SUPERMASTICK PR / SUPERMASTICK PR

Reglas jurisprudencia y doctrinal aplicable a la comparación de marcas

Comparación entre marcas mixtas

Se deberá tomar en consideración que dentro del Proceso 72-IP-2013 de 8 de mayo de 2013, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha reiterado sobre la comparación entre signos mixtos, lo siguiente:

“El signo mixto puede estar conformado por una parte denominativa compuesta, integrada por dos o más palabras. Al respecto, el Tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otras, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico (...)”⁴.

⁴ Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. 677 de 13 de junio de 2001, marca: “BOLIN BOLA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.



Ref. Expediente N° SD2025/0030323

Sobre el tema, la jurisprudencia sentada por este Tribunal ha sostenido lo siguiente:

“La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 56-IP-2013, marca: WESCO COLOR CENTER (mixta), publicado en la Gaceta Oficial 221 de 22 de julio de 2013, citando al Proceso 55-IP-2002, diseño industrial: “BURBUJA VIDEOS 2000”, publicado en la Gaceta Oficial 821 de 01 de agosto de 2002).

De igual manera ha reiterado que: *“La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto”. (Proceso 56-IP-2013, ya citado, citando al Proceso 26-IP-98, marca: (mixta) “C.A.S.A”, publicado en la Gaceta Oficial 410 de 24 de febrero de 1999).*

En este caso, se deberá determinar el elemento característico del signo mixto y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto. Si el elemento predominante es el denominativo, el cotejo entre signos deberá realizarse de conformidad con las reglas para la comparación entre signos denominativos.

En consecuencia, al caso en estudio deberán aplicarse las siguientes reglas⁵ para el cotejo entre los mismos:

Prevalencia del elemento nominativo

Una vez determinado en el presente análisis que en la marca previamente registrada predomina el elemento nominativo, 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.”**⁶*

Análisis comparativo

Dando lugar al análisis de registrabilidad del signo solicitado, es preciso indicar que se trata de un signo de naturaleza nominativa, compuesto por la expresión **DUROMASTICK**.

⁵ “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.

⁶ TJCA, Proceso N° 127-IP-2016

Ref. Expediente N° SD2025/0030323

De otro lado, las marcas opositoras son de naturaleza mixta, compuestas por las expresiones “**SUPERMASTICK PR ADVANCE / SUPERMASTICK PR / SUPERMASTICK PR / SUPERMASTICK PR / SUPERMASTICK / SUPERMASTICK PR / SUPERMASTICK PR**”, acompañadas de elementos gráficos.

Esta Dirección observa que si bien los signos comparados comparten cierta semejanza, al coincidir en la partícula **MASTICK**, analizándolos en su conjunto tal y como debe realizarse su examen, se encuentra que cada uno de ellos cuenta con elementos adicionales, tanto gráficos como nominativos, que generan que al ser observados, pronunciados y transcritos produzcan una impresión totalmente diferente en el consumidor y en caso de coexistencia no generarían riesgo de confusión ni de asociación.

Vemos que en el presente caso el signo solicitado se encuentra conformado por un total de tres denominaciones, de las cuales sobresale la que esta ubicada en primer lugar, es decir, las letras DURO, las cuales gozan de un carácter representativo y diferenciador importante. De manera que, una vez comparados los vocablos predominantes en cada uno de los signos confrontados, no existe riesgo de confusión entre los mismos, en la medida en que el nuevo vocablo en el signo solicitado: DURO, logra diluir claramente las semejanzas que pueden derivar de los términos restantes. En relación con este tema el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sostenido que *"La presencia de una palabra con contenido distintivo, aunque las otras sean iguales o parecidas a un signo con anterior registro, no impediría el acceso marcario del segundo, más aún si el primero contiene en su composición palabras de uso común y usual, las que no son apropiables como de uso exclusivo"*.

En especial cuando la expresión coincidente en los signos cotejados, es decir, la palabra MASTICK forma parte de otros registros marcarios que identifican productos de la misma naturaleza y coexisten de manera pacífica en el mercado, lo cual lleva a concluir que no existe exclusividad en el uso de la misma y, por ende, arece de fuerza diferenciadora, como se observa en el siguiente cuadro en el cual también se relacionan los signos opositores:

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado
Nominativa	REVOMASTIC	COMPAÑIA GLOBAL DE PINTURAS S.A.S.	SD2020/0059345	11	19	Marca	Registrada
Nominativa	ICOLMASTICK	ANDRES LEONARDO PEREZ GARAVITO	SD2022/0101467	11	1, 19	Marca	Registrada
Mixta	GOODMASTICK PEGA BUENO JZ	JHEINSON DAVID ZAPATA QUINTERO	SD2022/0126265	11	2, 17, 19	Marca	Registrada
Mixta	AQUAMASTIC	CESAR VIRGILIO MORALES CANO	SD2022/0089310	11	2	Marca	Registrada
Nominativa	Tezomastick	TUL SAS	SD2022/0095295	11	1, 2	Marca	Registrada
Mixta	DECORMASTICK	EDWIN YOBANI AVILA PULIDO	09066495	9	19	Marca	Registrada
Nominativa	CONSTRUMASTIC	COMPAÑIA GLOBAL DE PINTURAS S.A.S.	10121293	9	2	Marca	Registrada
Nominativa	ETERMASTIC	ETERNIT COLOMBIANA S.A.	05080233	8	19	Marca	Registrada
Nominativa	CARBOMASTIC	CARBOLINE INTERNATIONAL CORPORATION	14135143	10	2	Marca	Registrada
Nominativa	ESTUCOMASTIC PINTUCO	COMPAÑIA GLOBAL DE PINTURAS S.A.S.	15191056	10	19	Marca	Registrada

Ahora, ya dijimos que en el signo solicitado la fuerza diferenciadora recae en las letras DURO.

Por su parte, vemos como en los signos opositores a dicha expresión la acompañan tanto la palabra SUPER como la partícula PR, que en su conjunto los dota de distintividad.

De esta manera se logra evidenciar claramente que cada uno de los signos cotejados posee elementos que permiten su diferenciación, de manera que la coincidencia en el uso



Ref. Expediente N° SD2025/0030323

de la partícula MASTICK no puede ser presupuesto de negación, dado que la misma no impide que cada signo pueda ser diferenciado en el mercado, dado que cada signo presenta una composición silábica, gramatical y fonética diversa y de fácil distinción.

Ahora, es importante manifestar que, esta Dirección encuentra diferencias del orden conceptual entre los términos DURO y SÚPER:

DURO⁷: *Dicho de un cuerpo: Que se resiste a ser labrado, rayado, comprimido o desfigurado, que no se presta a recibir nueva forma o lo dificulta mucho.*

SÚPER⁸: *Superior, extraordinario.*

Además, si bien se reconoce que la sociedad opositora es titular de diversas marcas conformadas por las expresiones SUPERMASTICK PR + gráfico, su protección recae sobre dichos elementos en su conjunto, no sobre las partículas individualmente consideradas y fraccionadas, dado que no podría otorgarse protección sobre elementos per se inapropiables, toda vez que el elemento común individualmente considerado, es decir, el término SUPER o el término MASTICK, no tienen la virtualidad por sí solos de dotar a los signos de un rasgo distintivo común, precisamente porque consisten en palabra que, consideradas de manera independiente, carecen de distintividad, por ende, no podrá ser indicativa de un solo origen empresarial o de una pertenencia común precisamente por ser expresiones de libre uso, no monopolizable, y el hecho de encontrarse presente en un sinnúmero de marcas no tiene la virtualidad de modificar su carácter y/o naturaleza o condición inapropiable por genérica, explicativa, descriptiva o de uso común, teniendo en cuenta que esta circunstancia afectaría a los diferentes competidores, al consumidor y al mercado en general.

En efecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se ha pronunciado respecto de lo que se entiende por una familia de marcas, que es precisamente el contener un rasgo distintivo común, como requisito indispensable, indicando que:

“En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo común. Si este elemento común figura en la denominación, será, por lo general, el elemento dominante. El elemento dominante común hará que todas las marcas que lo incluyan produzcan una impresión general común, toda vez que inducirá a los consumidores a asociarlas entre sí y a pensar que los productos a que se refieren participan de un origen común. Dado que el elemento dominante común obra como un indicador de pertenencia de la marca a una familia de marcas, es probable que el consumidor medio considere que el producto o servicio donde figura el citado elemento común constituye objeto de una marca que pertenece a determinada familia de marcas, por lo que el registro de aquella, en caso de corresponder a distinto titular, podría inducir a confusión⁹”.

En consecuencia de lo anteriormente expuesto, es dable concluir que, si bien el signo solicitado reproduce parcialmente a los signos registrados, en su visión de conjunto no resultan confundible en la medida en que presentan elementos adicionales nominativos y gráficos que permiten su individualización; lo anterior en virtud de las reglas de cotejo marcario, que establecen que la comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto.

⁷ <https://dle.rae.es/duro>

⁸ <https://dle.rae.es/s%C3%BAper>

⁹ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial. Proceso 187-IP-2020.

Ref. Expediente N° SD2025/0030323

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.

Conclusión

En consecuencia, el signo objeto de la solicitud no está comprendido en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

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: Declarar infundada la oposición interpuesta por parte de la sociedad **Supermastick S.A.S.**

ARTÍCULO 2: Conceder el registro de la Marca **DUROMASTICK (Nominativa)**.

Para distinguir productos comprendidos en la Clase:

2: Composiciones de revestimiento en forma de pinturas; estuco; composiciones de recubrimiento en forma de pinturas; composiciones de revestimiento en forma de pinturas para aplicaciones industriales; goma laca para el revestimiento de superficies; preparaciones de revestimiento con propiedades hidrófugas [pinturas].

De la Clasificación Internacional de Niza edición No. 12.

Titular: Pinturas Durocolor S.A.S.
Av Cr 80 43 50 Sur
Bogota Cundinamarca
Colombia

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

ARTÍCULO 3: Asignar número de certificado al registro concedido, previa anotación en el Registro de la Propiedad Industrial.

ARTÍCULO 4: Notificar a la sociedad **Pinturas Durocolor S.A.S.**, solicitante del registro y a la sociedad **Supermastick S.A.S.**, opositora, el contenido de la presente resolución, entregándoles copia de la misma, 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 5: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 14 de agosto de 2025

Ref. Expediente N° SD2025/0030323



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS