

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 70796

Ref. Expediente N° SD2025/0004559

Por la cual se niega un registro

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

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que por escrito presentado el día 22 de enero de 2025, MENTAL TRAINING SCHOOL S.A.S., solicitó el registro de la Marca mts (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en las clases 35 y 41 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1060, no se presentaron oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que atendiendo las disposiciones establecidas en la Decisión 486 de la Comunidad Andina, encuentra la Dirección que de conformidad con el artículo 150 de aquella, es deber de la oficina realizar el estudio de registrabilidad de un signo teniendo en cuenta todas y cada una de las causales de irreregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la Decisión. Sobre este particular, ha expuesto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina lo siguiente:

“...a la Oficina Nacional Competente le corresponde realizar el examen de registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no hubiesen sido presentadas oposiciones; en consecuencia, la Autoridad Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro. En el caso de que sean presentadas oposiciones, la Oficina Nacional Competente se pronunciará acerca de ellas así como acerca de la concesión o de la denegación del registro solicitado.”

Causales de irreregistrabilidad en estudio

Literal a) del artículo 136 de la Decisión 486

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

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

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,

¹ 35: Consultoría en negocios; consultoría sobre estrategias de negocios.

41: Coaching [formación]; formación [coaching] en asuntos económicos y de gestión empresarial.

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.

Ref. Expediente N° SD2025/0004559

esto es, que sea una reproducción exacta de éste y no permita ninguna clase de diferenciación entre los dos, o que existan semejanzas entre los signos a estudiar. El segundo supuesto de hecho es la identidad o relación existente entre los productos o servicios identificados por la marca solicitada a registro y la previamente solicitada o registrada³.

Finalmente, la norma exige que dicha identidad o semejanza y relación de los signos y de los productos o servicios identificados por los signos, sea suficiente para generar un riesgo de confusión o de asociación, que se entiende debe recaer en los destinatarios de los productos o servicios, esto es el público consumidor.

De acuerdo con lo anterior, el no cumplimiento de uno de los supuestos de hecho hace que la marca sea registrable.

Estudio de registrabilidad del signo solicitado

Confundibilidad con marcas previamente registradas

Visto el Registro Nacional de Propiedad Industrial, se encontró la siguiente información relevante para el presente examen de registrabilidad:

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado
Mixta	MTS CONSULTORÍA + GESTIÓN	MTS CONSULTORÍA + GESTIÓN S.A.S	SD2019/0109985	11	35, 36, 37	Marca	Registrada
Mixta	FACILITARTE MTS	MTS CONSULTORÍA + GESTIÓN S.A.S	SD2019/0005701	11	9, 35, 36	Marca	Registrada

Los signos a comparar son los siguientes:

El signo solicitado	La marca registrada
---------------------	---------------------

•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° SD2025/0004559



Jurisprudencia

En lo que comprende con la comparación entre marcas mixtas el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso: 0170-IP-2013, ha señalado que:

“En la comparación entre marcas mixtas, el elemento predominante en el conjunto marcario será el denominativo, como norma general; aunque en algunos casos pueda ser más importante el elemento gráfico; en todo caso, en la comparación entre los signos mixtos deberá examinarse todo el conjunto, tanto el elemento gráfico como el elemento denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto. Si al realizar la comparación se determina que en la marca mixta predomina el elemento denominativo, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial”.

En el Proceso 0100-IP-2012, el Tribunal Andino de Justicia de la Comunidad Andina ha preceptuado que:

“Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. En el análisis de una marca mixta hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores”.

El Tribunal Andino de Justicia, en el Proceso 0064-IP-2008 sostuvo que:

“Al tratar el tema de la marca mixta la doctrina y la jurisprudencia han manifestado que por lo general el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el preponderante, ya que las palabras causan gran impacto en la mente del consumidor, quien por lo general solicita el producto o servicio a través de la palabra o denominación contenida en el conjunto marcario. Sin embargo, cada caso tiene sus particularidades debido a las características propias del conjunto



Ref. Expediente N° SD2025/0004559

marcarlo, por ello puede ocurrir que el elemento predominante sea el elemento gráfico, que, por su tamaño, color, diseño y otras características puede causar mayor impacto en el consumidor.”

Análisis comparativo

Esta Dirección encuentra que los signos son similarmente confundibles. En el plano fonético y ortográfico, el solicitado reproduce de manera íntegra la sigla “**MTS**”, que constituye el núcleo distintivo de ambos antecedentes: aparece en posición final en **FACILITARTE MTS** (como elemento autónomo) y en posición inicial y predominante en **MTS CONSULTORÍA + GESTIÓN**. Los vocablos adicionales “FACILITARTE”, “CONSULTORÍA” y “GESTIÓN” son descriptivos o evocativos del objeto de negocio y no neutralizan la recordación del elemento **MTS**. En consecuencia, el impacto marcario se concentra en la sigla común, de suerte que el público podría asociar el signo mts como extensión de línea o submarca de los antecedentes.

De esta forma, y ante la presencia del primer presupuesto, esto es, que los signos presenten similitudes susceptibles de generar confusión, resulta relevante que la administración se pronuncie sobre la eventual relación que pueda existir entre los productos y/o servicios que distinguen los signos en conflicto, para lo cual deberán tenerse en cuenta las pautas o criterios que permiten conducir a establecer o fijar la similitud o la conexión competitiva entre los productos y/o servicios⁴.

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

Clase (35): Consultoría en negocios; consultoría sobre estrategias de negocios.

Clase (41): Coaching [formación]; formación [coaching] en asuntos económicos y de gestión empresarial.

Los signos previamente registrados o solicitados identifican:

-Expediente No. SD2019/0109985:

Clase (35): Servicios de gestión de proyectos comerciales en el marco de proyectos de construcción; gestión de proyectos comerciales; gestión de proyectos comerciales por cuenta de terceros; gestión y administración de proyectos comerciales; asistencia sobre

⁴ A tal efecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha recogido a través de la interpretación Prejudicial proferida en el Proceso 100-IP-2018, los siguientes criterios que acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios:

a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos y servicios. Existe conexión cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro. Para apreciar la sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc. La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio) de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con una relativa facilidad. A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí.

b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios. Existe conexión cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro. Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentífrico) se complementa con el cepillo dental y con el hilo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza.

c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad). Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario. Así, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua embotellada.

Ref. Expediente N° SD2025/0004559

gestión comercial; análisis de gestión de negocios comerciales; consultoría sobre gestión de procesos comerciales; servicios de gestión de negocios comerciales; servicios de gestión de personal; consultoría sobre la organización y gestión de negocios; servicios de administración y gestión de empresas; servicios de evaluación comparativa para la gestión de negocios; suministro de asistencia en la gestión de actividades comerciales; servicios de gestión y consultoría en negocios comerciales; servicios de información, administración y gestión de negocios.

Clase (36): Gestión financiera de proyectos inmobiliarios; asesoramiento inmobiliario; consultoría inmobiliaria; financiación inmobiliaria; negocios inmobiliarios; administración de inversiones inmobiliarias; servicios inmobiliarios relacionados con la venta de bienes inmobiliarios; consultoría financiera relacionada con inversiones inmobiliarias; servicios inmobiliarios relacionados con la venta, compra y alquiler de bienes inmuebles; administración de contratos de arriendo; titularización y reconversión de activos.

Clase (37): Consultoría sobre construcción; consultoría en construcción de edificios; consultoría en materia de construcción de viviendas y edificios; servicios de consultoría e información en materia de construcción; servicios de asesoramiento en materia de instalación, mantenimiento, reparación y renovación de edificios y otras estructuras; suministro de información en línea sobre construcción de edificios y sobre servicios de instalación y reparación; servicios de información sobre construcción, reparación, restauración, instalación y mantenimiento; supervisión de obras de construcción de proyectos inmobiliarios; servicios de supervisión de obras de construcción de edificios para proyectos inmobiliarios.

-Expediente No. SD2019/0005701:

Clase (9): Aplicaciones informáticas descargables; aplicaciones de móviles; software y aplicaciones para dispositivos móviles.

Clase (35): Administración comercial; administración de negocios comerciales; administración de planes de fidelización e incentivo de clientes; asesoramiento comercial; servicios de información y consultoría; asistencia comercial; asistencia en administración de empresas; asistencia en el ámbito de la gestión de negocios; asistencia en gestión de personal; asistencia, gestión e información comerciales; gestión comercial de tiendas mayoristas y minoristas; gestión de programas de fidelización; gestión de proyectos comerciales; gestión de proyectos comerciales por cuenta de terceros; organización, establecimiento y supervisión de programas de incentivos y de fidelización; organización, explotación y supervisión de programas de fidelización; prestación de asesoramiento e información sobre gestión de negocios comerciales; puesta a disposición de información al cliente sobre productos y servicios; servicios administrativos; servicios administrativos relacionados con seguros; servicios de administración comercial y de consultoría en negocios; servicios de asistencia en planificación y gestión de negocios.

Clase (36): Negocios financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios; administración de contratos de arriendo; gerencia integral de proyectos financieros, titularización y reconversión de activos; servicios de facilities management.

Clase 35 (solicitada) vs. Clase 35 (antecedentes): El solicitado ampara consultoría en negocios y consultoría sobre estrategias de negocios. Ambos antecedentes cobijan, en Clase 35, un amplio repertorio de gestión y consultoría de negocios, administración y asistencia empresarial, gestión de proyectos y programas, e información/asesoramiento comercial. Existe, por tanto, identidad de servicios por inclusión género–especie, con

Ref. Expediente N° SD2025/0004559

coincidencia de canales (consultoras, *boutiques* de estrategia, plataformas B2B), medios publicitarios (portafolios corporativos, web, *marketing* de contenidos, ferias) y clientela objetivo (empresas y emprendedores). Bajo el criterio de razonabilidad, el consumidor espera que los servicios del solicitado provengan del mismo origen empresarial identificado por MTS en los antecedentes.

Clase 41 (solicitada) vs. Clases 35 de los antecedentes: La formación/coaching en asuntos económicos y de gestión empresarial (Cl. 41) es complementaria y conexas a la consultoría y gestión de negocios (Cl. 35) de los antecedentes. En el mercado es usual que la misma firma que asesora también capacite (*talleres in company, seminarios ejecutivos, bootcamps*), compartiendo clientes, canales (*contratos corporativos, plataformas LMS, eventos*) y medios publicitarios (*web corporativa, webinars, redes profesionales*). La coincidencia en el signo “MTS” y la proximidad funcional de los servicios maximizan el riesgo de asociación (*patrocinio, licencia o unidad empresarial*).

(Adicionalmente, el antecedente **FACILITARTE MTS** en Clase 9 —*apps y software*— resulta típico como soporte de la oferta de consultoría y formación, reforzando la expectativa de ecosistema de servicios bajo la misma marca.)

Dada la cobertura de los signos enfrentados, esta Dirección encuentra que es posible que los mismos sean ofrecidos por el mismo empresario determinando la posibilidad real de que los consumidores se vean inducidos en falsas asociaciones derivadas de las prácticas habituales en el mercado, máxime cuando se trata de configuraciones semejantes.

Así, un signo susceptible de acarrear riesgo de confusión frente a un signo previamente registrado o solicitado en registro estará incurso en la causal analizada siendo imposible por tanto acceder a su registro, toda vez que el ordenamiento protege tanto los derechos del titular del signo previamente registrado como los derechos de los usuarios y consumidores a escoger libremente y sin distorsiones los productos y servicios ofrecidos en el mercado.

En consecuencia, el signo objeto de la solicitud está comprendido en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

En mérito de lo expuesto esta Dirección,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Negar el registro de la marca mts (Mixta) para distinguir servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por MENTAL TRAINING SCHOOL S.A.S., por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Negar el registro de la marca mts (Mixta) para distinguir servicios de la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por MENTAL TRAINING SCHOOL S.A.S., por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar de esta resolución a MENTAL TRAINING SCHOOL S.A.S., solicitante del registro marcario, entregándole copia de la misma y advirtiéndole que contra ella procede el recurso de apelación ante la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial, el cual deberá interponerse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación.

Resolución N° 70796

Ref. Expediente N° SD2025/0004559

ARTÍCULO CUARTO: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 15 de septiembre de 2025



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS