

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 1091

Ref. Expediente N° SD2025/0034204

Por la cual se niega parcialmente una solicitud de registro marcario multiclase

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

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que por escrito presentado el día 20 de mayo de 2025, JUAN DAVID BARRETO TORRES, solicitó el registro de la Marca M MUBATO (Mixta) para distinguir productos y servicios comprendidos en las clases 20, 37, 40 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1068, 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.

¹ **20:** Muebles, espejos, marcos; contenedores no metálicos de almacenamiento o transporte; hueso, cuerno, ballena o nácar, en bruto o semielaborados; conchas; espuma de mar; ámbar amarillo; Componentes para muebles; muebles para el hogar; muebles modulares.
37: Servicios de construcción; servicios de reparación; servicios de instalación; Construcción de edificios y otras estructuras; servicios de pintura decorativa de interiores de casas; servicios de restauración, reparación y mantenimiento de muebles; servicios de tapizado de asientos; instalación, mantenimiento y reparación de muebles de cocina; conservación de muebles; servicios de carpintería [reparación de obras de madera].
40: Tratamiento de materiales; Servicios de carpintería [fabricación de obras de madera a medida].
42: Servicios científicos y tecnológicos, así como servicios de investigación y diseño en estos ámbitos; servicios de análisis e investigación industriales; diseño y desarrollo de equipos informáticos y de software; Decoración de interiores; consultoría en decoración de interiores; diseño arquitectónico para decoración de interiores; servicios de decoración de interiores; servicios de diseño relacionados con la decoración de interiores.

Ref. Expediente N° SD2025/0034204

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.

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:

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° SD2025/0034204

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado
Nominativa	MUTATO COLOMBIA	WUNDERMAN THOMPSON COLOMBIA S.A.S.	SD2019/0090412	11	35, 42	Marca	Registrada
Nominativa	MUTATO	WUNDERMAN THOMPSON COLOMBIA S.A.S.	SD2019/0090414	11	35, 42	Marca	Registrada

Los signos a comparar son los siguientes:

El signo solicitado	Las marcas registradas
	MUTATO COLOMBIA MUTATO

Jurisprudencia

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso: 0170-IP-2013, ha señalado sobre las marcas mixtas 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”.

Por otra parte, en el Proceso 0110-IP-2013, el Tribunal Andino de Justicia, ha preceptuado sobre el análisis entre signos denominativos y mixtos que:

“Las marcas denominativas llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Los signos denominativos compuestos son los que se encuentran integrados por dos o más palabras. En una marca denominativa compuesta habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que formen parte de ella, resaltando, necesariamente, el elemento más caracterizado del conjunto marcario y que le otorga una distintividad propia al signo por registrarse. Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). Al comparar una marca denominativa y una mixta se determina que, si en ésta predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la

Ref. Expediente N° SD2025/0034204

doctrina; y, si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría, en principio, lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial. 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”.

Análisis comparativo

Esta Dirección encuentra que los signos analizados son similarmente confundibles. En efecto, al apreciarlos en conjunto se observa que son ortográfica y fonéticamente (o visualmente) similares, comoquiera que el signo solicitado reproduce la parte relevante de los signos antecedentes, sin que contenga elementos adicionales que le otorguen distintividad.

En efecto, en el plano fonético, los signos comparten una estructura sonora muy similar. Las denominaciones **MUBATO** y **MUTATO** tienen la misma longitud, el mismo número de sílabas y una secuencia rítmica casi idéntica (*mu-ba-to*, *mu-ta-to*). Las diferencias intermedias —la sustitución de la consonante “B” o “T”— no generan un cambio perceptible suficiente para que el consumidor medio las distinga claramente en la oralidad. En la práctica comercial, dichas denominaciones pueden confundirse fácilmente, sobre todo tratándose de signos cortos y de construcción simple.

Desde el punto de vista ortográfico, los signos presentan una alta similitud visual. **MUBATO**, y **MUTATO** comparten las letras iniciales “MU” y la terminación “TO”, variando únicamente la consonante central. Esta estructura común otorga una identidad gráfica similar, lo que dificulta su diferenciación visual rápida. La adición de la expresión “COLOMBIA” en una de las marcas previas es de carácter secundario y no contribuye a conferir mayor distintividad.

De acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, cuando los signos comparados son breves y comparten una estructura silábica casi idéntica, las diferencias mínimas en una consonante intermedia no resultan suficientes para descartar el riesgo de confusión o de asociación indebida.

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 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.

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



Ref. Expediente N° SD2025/0034204

Conexión competitiva

Dentro de los productos y servicios a distinguir con el signo solicitado se encuentran:

Clase 42: Servicios científicos y tecnológicos, así como servicios de investigación y diseño en estos ámbitos; servicios de análisis e investigación industriales; diseño y desarrollo de equipos informáticos y de software; Decoración de interiores; consultoría en decoración de interiores; diseño arquitectónico para decoración de interiores; servicios de decoración de interiores; servicios de diseño relacionados con la decoración de interiores.

Los signos previamente registrados identifican, entre otras:

Expediente SD2019/0090412

Clase 42: Servicios de diseño; servicios informáticos; diseño y desarrollo de productos; Servicios de edición de programas informáticos; diseño de obras de arte; servicios de diseño industrial; diseño de embalajes; agencias de diseño (diseño industrial); diseño de artes gráficas; servicios de diseño de interiores; diseño de moda; servicios de arquitectura; investigación y desarrollo de nuevos productos para terceros (desarrollo de productos); desarrollo de sistemas informáticos en el campo de las artes gráficas; diseño (creación) y desarrollo de herramientas de investigación de mercado; creación de imágenes virtuales e interactivas; diseño y desarrollo de software, servicios de programación informática, alojamiento de sitios informáticos (sitios web); Diseño y desarrollo de software; Actualización y mantenimiento de software; instalación de software y programas informáticos; desarrollo de sistemas para el almacenamiento de datos; alquiler de software informático; servicios de un proveedor de servicios de aplicaciones, a saber, instalación, almacenamiento electrónico, alquiler y mantenimiento de software de aplicaciones que permitan a los usuarios reproducir y programar música, video, texto y otro contenido multimedia relacionado con el entretenimiento; Servicios de almacenamiento de datos informatizados; Servicios de información, investigación y consultoría relacionados con los servicios antes mencionados; suministro de información relacionada con los servicios mencionados; Prestación de los servicios mencionados en línea desde una base de datos informática o una red informática mundial.

Expediente SD2019/0090414

Clase 42: Servicios de diseño; servicios informáticos; diseño y desarrollo de productos; Servicios de edición de programas informáticos; diseño de obras de arte; servicios de diseño industrial; diseño de embalajes; agencias de diseño (diseño industrial); diseño de artes gráficas; servicios de diseño de interiores; diseño de moda; servicios de arquitectura; investigación y desarrollo de nuevos productos para terceros (desarrollo de productos); desarrollo de sistemas informáticos en el campo de las artes gráficas; diseño (creación) y desarrollo de herramientas de investigación de mercado; creación de imágenes virtuales e interactivas; diseño y desarrollo de software, servicios de programación informática, alojamiento de sitios informáticos (sitios web); Diseño y desarrollo de software; Actualización y mantenimiento de software; instalación de software y programas informáticos; desarrollo de sistemas para el almacenamiento de datos; alquiler de

complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentifricio) 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° SD2025/0034204

software informático; servicios de un proveedor de servicios de aplicaciones, a saber, instalación, almacenamiento electrónico, alquiler y mantenimiento de software de aplicaciones que permitan a los usuarios reproducir y programar música, video, texto y otro contenido multimedia relacionado con el entretenimiento; Servicios de almacenamiento de datos informatizados; Servicios de información, investigación y consultoría relacionados con los servicios antes mencionados; suministro de información relacionada con los servicios mencionados; Prestación de los servicios mencionados en línea desde una base de datos informática o una red informática mundial.

De este modo, al realizar la comparación entre los servicios de la clase 42 del signo solicitado y los comprendidos en los signos previamente registrados, se observa una conexidad competitiva evidente, sustentada en los criterios de naturaleza, finalidad, medios de prestación, canales de comercialización y público destinatario, conforme a lo previsto en la jurisprudencia. En efecto, ambos grupos de servicios coinciden en su naturaleza creativa y técnica, dirigida al diseño, desarrollo e implementación de soluciones funcionales y estéticas, tanto en entornos físicos como digitales. La finalidad económica de estos servicios es semejante, en tanto buscan materializar proyectos de diseño adaptados a las necesidades de terceros, ya sea mediante el desarrollo de software, la creación de productos o la planificación de espacios interiores.

De igual forma, los medios de prestación y los canales de comercialización son coincidentes, pues se trata de servicios ofrecidos por estudios de diseño, firmas de arquitectura, agencias creativas o profesionales independientes, que promocionan sus servicios a través de plataformas digitales, redes sociales o portafolios especializados. Los destinatarios también resultan equivalentes, ya que se trata de consumidores que demandan servicios de diseño personalizados y profesionales.

Finalmente, existe una relación de complementariedad técnica entre ellos, toda vez que el diseño de interiores suele apoyarse en herramientas informáticas y programas de modelado o simulación, actividades que también se encuentran comprendidas dentro del ámbito de los servicios amparados por los signos previamente registrados. En consecuencia, puede afirmarse que los servicios comprendidos en la clase 42 del signo solicitado son conexos competitivamente con los de los expedientes previamente registrados al coincidir en su naturaleza, finalidad, medios de prestación y público destinatario, lo que puede inducir al consumidor a asociarlos con un mismo origen empresarial.

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.

No obstante lo anterior, la decisión del signo solicitado con relación a las clases 20, 37 y 40 deberán ser suspendidas hasta tanto quede en firme la decisión de la clase restante, tal como lo dispone el numeral 1.2.5.7.2 del capítulo primero de la Circular Única, el cual prescribe lo siguiente:

“Cuando la Superintendencia encuentre que el registro de la marca debe ser negado para uno o varios productos o servicios incluidos en la solicitud, pero concedido para los restantes, solo se pronunciará respecto de la negación.

Ref. Expediente N° SD2025/0034204

La decisión de concesión se suspenderá, profiriéndose la resolución de concesión para los restantes productos o servicios, una vez quede en firme la decisión respecto de los productos o servicios para los cuales se profirió resolución de negación (...)"

En mérito de lo expuesto, esta Dirección,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Negar el registro de la Marca M MUBATO (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por JUAN DAVID BARRETO TORRES, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

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

ARTÍCULO TERCERO: En firme esta resolución, decídanse las clases suspendidas.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 5 de enero de 2026



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS