

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 1100

Ref. Expediente N° SD2025/0014341

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 febrero de 2025, MACU CREATE S.A.S, solicitó el registro de la Marca MACU create (Mixta) para distinguir productos y servicios comprendidos en las clases 11, 20 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1073, 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 tercero¹,

¹ •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.

Ref. Expediente N° SD2025/0014341

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 registrada².

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	Vigencia
Mixta	Macalu	Luisa Fernanda Álvarez Tabares	SD2022/0127787	11	20, 41	Marca	Registrada	31 dic. 2034
Mixta	MACUI	LUISA MARIA GARCIA GONZALEZ	SD2022/0011497	11	35	Marca	Registrada	10 mar. 2033

Los signos a comparar son los siguientes:

•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. (...)."

² 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 (dentrífico) 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° SD2025/0014341

El signo solicitado	La marca registrada
	 

Jurisprudencia

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”.



Ref. Expediente N° SD2025/0014341

Análisis comparativo

Esta Dirección, al analizar los signos objeto de estudio en una visión en conjunto de manera sucesiva y no simultánea observa la presencia de similitudes ortográficas y fonéticas susceptibles de inducir en error al consumidor.

En efecto, al analizar el signo solicitado **MACU CREATE** en contraposición con la marca previamente registrada **MACUI** se observa que entre estos confluye una estructura ortográfica ampliamente semejante conformada por los caracteres “**M-A-C-U**” dispuestos en una misma ubicación. Así mismo, al estudiar las expresiones: **MACU/MACUI**, **MACUI/MACU** a partir de una perspectiva fonética, estas producen un impacto sonoro símil no siendo la inclusión de la palabra “**CREATE**” en el signo solicitado sea un elemento diferenciador capaz de desvirtuar la confundibilidad acaecida entre las marcas en comparación.

Por otra parte, una vez examinada la marca solicitada **MACU CREATE** respecto de la marca **MACALU** se evidencia que el signo solicitado replica la mayor parte del elemento figurativo de la marca antecesora, como quiera que, en estos coinciden las letras “**M-A-C-U**”, los cuales debido a su ubicación generan que, al ser pronunciados los signos **MACU/MACALU**, **MACALU/MACU** produzcan una sonoridad similar sin que los elementos adicionales en el signo solicitado sean suficientes para enervar el riesgo de confusión entre los mismos.

Finalmente, una vez observado el arte que conforma el signo solicitado, es menester indicar que de conformidad con lo establecido en reiterada jurisprudencia por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, por regla general el elemento predominante en los signos mixtos es el denominativo, debiéndose por consiguiente centrar el cotejo en las expresiones que los conforman, a menos que el elemento figurativo cuente con una caracterización que penetre en la mente del consumidor con mayor fuerza y profundidad que la denominación contenida en este, lo cual no se aplica en el presente caso pues el arte aportado consiste en una tipografía en color blanco la cual no cuenta con un logo o ingrediente especial que le aporte individualidad suficiente para diferenciarse de la marca en cotejo.

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 servicios³.

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.



Ref. Expediente N° SD2025/0014341

Conexión competitiva

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

20: Muebles; espejos; espejos de pared; espejos de tocador; espejos decorativos; espejos [muebles]; marcos para espejos; molduras para espejos; placas de vidrio para espejos; soportes de espejos; armarios de almacenamiento metálicos; contenedores no metálicos [almacenamiento, transporte]; maquetas [adornos] de hueso, marfil, yeso, plástico, cera o madera; conchas; espuma de mar; trofeos de madera, corcho, caña, junco, mimbre, cuerno, hueso, marfil, ballena, concha, ámbar, nácar, espuma de mar o de materias plásticas; ámbar amarillo.

35: Comercialización de productos; publicidad en línea; publicidad; marketing; gestión comercial; gestión de datos; gestión de empresas comerciales; trabajos de oficina; suministro de información en línea en materia de publicidad, gestión y administración de empresas y trabajos de oficina; servicios de pedidos de venta al por mayor; servicios de tiendas de venta al por menor.

Los signos previamente registrados identifican:

Expedientes	Producto y servicios
-------------	----------------------

SD2022/0127787	Clase 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.
----------------	--

SD2022/0011497	Clase 35: Consultoría en gestión corporativa.
----------------	---

Conexidad competitiva productos clase 20 internacional (Identidad-Razonabilidad)

Es importante indicar que los signos distintivos no identifican clases, sino productos o servicios y que, en una misma clase se pueden encontrar productos que están allí principalmente por criterios de abstracta finalidad, más que de la comunidad de otros factores que lleven a endilgar un mismo origen empresarial. No obstante, no hay duda de la relación entre los productos confrontados toda vez que, tanto el signo solicitado como el antecedente marcario traído a colación identifican “*Muebles, espejos, espuma de mar, ambar amarillo, contenedores no metálicos*” tratándose en consecuencia en el mismo tipo de productos (Identidad) ubicados en una misma clase del nomenclátor internacional.

Así mismo, es menester indicar que, de conformidad con la realidad del mercado resulta probable que, el empresario dedicado a la producción de espejos, hueso, cuerno, ballena o nácar, en bruto o semielaborados, conchas, espuma de mar y ámbar amarillo pueda incluir dentro de su oferta placas de vidrio para espejos, soportes de espejos, maquetas [adornos] de hueso, marfil, yeso, plástico, cera o madera, trofeos de madera, corcho, caña, junco, mimbre, cuerno, hueso, marfil, ballena, concha, ámbar, nácar, espuma de mar o de materias plástica, como quiera que comprenden en artículos diseñados a partir de los distintos productos elaborados por este, en la manufactura de elementos decorativos en el hogar.

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° SD2025/0014341

Por lo anterior, una vez señalada la interrelación e identidad presentada entre los objetos en comparación es posible resaltar la amplia posibilidad para que estos puedan llegar a ser asociados de manera razonable con un origen empresarial en común.

Conexidad competitiva servicios clase 35 internacional (Razonabilidad)

Continuando con el análisis, se suscita conexidad competitiva entre las actividades en comparación se evidencia que, existe una amplia probabilidad para que, quien tenga por actividad comercial el ejercicio de prestaciones relacionadas con gestión comercial, gestión de datos, trabajos de oficina, gestión y administración de empresas y trabajos de oficina pueda incursionar en actividades de consultaría en gestión corporativa como quiera que, consisten en procedimientos encaminados a la oportuna gestión, organización, funcionamiento y planificación de operaciones empresariales.

Por ende, dada la cobertura de los signos enfrentados, esta Dirección encuentra que es posible que los servicios en estudio sean razonablemente ofrecidos por el mismo empresario determinando la posibilidad real para 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 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 de concesión del signo solicitado con relación a la clase 11 deberá ser suspendida hasta tanto quede en firme la decisión de las clases restantes, 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.

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 MACU create (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza⁴,

⁴ 20Muebles; espejos; espejos de pared; espejos de tocador; espejos decorativos; espejos [muebles]; marcos para espejos; molduras para espejos; placas de vidrio para espejos; soportes de espejos; armarios de almacenamiento metálicos; contenedores no metálicos [almacenamiento, transporte]; maquetas [adornos] de hueso, marfil, yeso, plástico, cera o madera; conchas; espuma de mar; trofeos de madera, corcho, caña, junco, mimbre, cuerno, hueso, marfil, ballena, concha, ámbar, nácar, espuma de mar o de materias plásticas; ámbar amarillo.

Resolución N° 1100

Ref. Expediente N° SD2025/0014341

solicitada por MACU CREATE S.A.S, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Negar el registro de la Marca MACU create (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza⁵, solicitada por MACU CREATE S.A.S, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

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

ARTÍCULO CUARTO: En firme esta resolución, 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

⁵ 35Comercialización de productos; publicidad en línea; publicidad; marketing; gestión comercial; gestión de datos; gestión de empresas comerciales; trabajos de oficina; suministro de información en línea en materia de publicidad, gestión y administración de empresas y trabajos de oficina; servicios de pedidos de venta al por mayor; servicios de tiendas de venta al por menor.

