

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 11038

Ref. Expediente N° SD2025/0039083

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 29 de abril de 2025, MTR Mantenimientos y Reparaciones Profesionales S.A.S, solicitó el registro de la Marca MTR Mantenimientos y Reparaciones Profesionales S.A.S (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1075, 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:

¹ 37: Instalación, mantenimiento y reparación de aparatos de aire acondicionado; instalación, mantenimiento y reparación de aparatos de calefacción; instalación, mantenimiento y reparación de aparatos de distribución de electricidad; construcciones de obras públicas; reparación y mantenimiento de edificios residenciales; servicios de asesoramiento en materia de construcción de edificios y otras estructuras; servicios de limpieza de edificios; servicios de limpieza de edificios públicos; servicios de pintura de edificios; servicios de reforma de edificios; servicios de renovación de edificios; servicios de reparación de edificios; preparación del terreno [construcción]; suministro de información sobre construcción de edificios; suministro de información sobre construcción de edificios y sobre servicios de reparación e instalación; suministro de información sobre la construcción de edificios; suministro de información sobre la reconstrucción de edificios; supervisión de trabajos de reconstrucción de edificios; construcción de edificios, carreteras, puentes y diques; construcción por encargo de carreteras; instalación, mantenimiento y reparación de máquinas para trabajar metales; instalación, mantenimiento y reparación de computadores y periféricos informáticos; instalación, reparación y mantenimiento de computadores y periféricos informáticos; servicios de reparación y mantenimiento de computadores; instalación y mantenimiento de maquinaria y equipos industriales; construcción de sistemas de alcantarillado; instalación de sistemas de aire acondicionado; instalación de sistemas de alumbrado; instalación de sistemas de calefacción; instalación de sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado [cvaal]; servicios de construcción relacionados con la instalación de sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado; instalación de sistemas de fontanería; instalación de sistemas de iluminación; instalación de sistemas de iluminación y energía eléctrica; instalación de sistemas de seguridad; servicios de instalación de sistemas de seguridad; instalación, mantenimiento y reparación de alarmas y sistemas de seguridad; instalación, mantenimiento y reparación de sistemas de alcantarillado; instalación, mantenimiento y reparación de sistemas de calefacción; instalación, mantenimiento y reparación de sistemas de seguridad; instalación y reparación de sistemas de aire acondicionado.

Ref. Expediente N° SD2025/0039083

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

Concepto de la norma

De acuerdo con la disposición andina citada, para que el registro de una marca sea negado se necesita que ella cumpla con varios supuestos de hecho. En primer lugar, que el signo solicitado sea idéntico a uno previamente solicitado o registrado por un tercero², esto es, que sea una reproducción exacta de éste y no permita ninguna clase de diferenciación entre los dos, o que existan semejanzas entre los signos a estudiar. El segundo supuesto de hecho es la identidad o relación existente entre los productos o servicios identificados por la marca solicitada a registro y la previamente solicitada o registrada³.

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 marca previamente registrada

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° SD2025/0039083

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado	Vigencia
Mixta	MTR MAQUINARIA PARA EL AGRO Y LA INDUSTRIA	JAIRO LEON CHAVES CADENA	SD2023/0008547	11	7	Marca	Registrada	22 mar. 2034

Los signos a comparar son los siguientes:

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”.

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”.



Ref. Expediente N° SD2025/0039083

Análisis comparativo

Esta dirección encuentra que los signos analizados son similarmente confundibles. En efecto, al apreciarlos en conjunto de forma sucesiva y no simultánea se observa que son similares, así:

MTR MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES PROFESIONALES S.A.S / MTR
MAQUINARIA PARA EL AGRO Y LA INDUSTRIA

El signo solicitado MTR MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES PROFESIONALES S.A.S presenta similitudes ortográficas respecto de la marca previamente registrada MTR MAQUINARIA PARA EL AGRO Y LA INDUSTRIA, toda vez que ambas denominaciones reproducen de manera íntegra y en posición inicial la sigla “MTR”, la cual constituye el elemento común y distintivo predominante dentro del conjunto marcario. Dicha coincidencia exacta en la secuencia de letras genera una impresión ortográfica muy similar y relevante, especialmente si se tiene en cuenta que las siglas, por su brevedad, suelen captar de manera inmediata la atención del consumidor.

Las expresiones adicionales que acompañan la sigla en el signo “MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES PROFESIONALES S.A.S” poseen un carácter descriptivo o indicativo de la actividad empresarial, por lo que su capacidad diferenciadora es limitada frente al elemento común “MTR”.

Desde el punto de vista fonético, al ser pronunciadas las denominaciones en conflicto, se advierte que el impacto sonoro está determinado primordialmente por la expresión “MTR”, la cual se mantiene idéntica en ambos signos. De esta manera, las expresiones adicionales no alteran sustancialmente el parecido fonético entre los signos, máxime cuando el consumidor suele abreviar las denominaciones extensas, refiriéndose a ellas por su elemento distintivo principal, por lo que, el consumidor podría asumir que se trata de líneas de negocio, divisiones o actividades relacionadas de una misma empresa, configurándose un riesgo de confusión o de asociación indebida respecto del origen empresarial.

En cuanto a las semejanzas gráficas, tratándose de la comparación entre marcas mixtas, es pertinente señalar que el carácter distintivo del signo recae principalmente en su elemento denominativo, el cual constituye el componente esencial a través del cual el consumidor identifica, recuerda y solicita los productos o servicios en el mercado. En el caso de la marca que se solicita para registro, los elementos figurativos se limitan a utilizar cierto tipo de tipografía y colores, sin incorporar otros elementos que sean lo suficientemente distintivos y, por lo tanto, esto hace que el elemento predominante de la marca sea el nominativo.

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 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.

Ref. Expediente N° SD2025/0039083

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

Clase 37: Instalación, mantenimiento y reparación de aparatos de aire acondicionado; instalación, mantenimiento y reparación de aparatos de calefacción; instalación, mantenimiento y reparación de aparatos de distribución de electricidad; construcciones de obras públicas; reparación y mantenimiento de edificios residenciales; servicios de asesoramiento en materia de construcción de edificios y otras estructuras; servicios de limpieza de edificios; servicios de limpieza de edificios públicos; servicios de pintura de edificios; servicios de reforma de edificios; servicios de renovación de edificios; servicios de reparación de edificios; preparación del terreno [construcción]; suministro de información sobre construcción de edificios; suministro de información sobre construcción de edificios y sobre servicios de reparación e instalación; suministro de información sobre la construcción de edificios; suministro de información sobre la reconstrucción de edificios; supervisión de trabajos de reconstrucción de edificios; construcción de edificios, carreteras, puentes y diques; construcción por encargo de carreteras; instalación, mantenimiento y reparación de máquinas para trabajar metales; instalación, mantenimiento y reparación de computadores y periféricos informáticos; instalación, reparación y mantenimiento de computadores y periféricos informáticos; servicios de reparación y mantenimiento de computadores; instalación y mantenimiento de maquinaria y equipos industriales; construcción de sistemas de alcantarillado; instalación de sistemas de aire acondicionado; instalación de sistemas de alumbrado; instalación de sistemas de calefacción; instalación de sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado [cvaa]; servicios de construcción relacionados con la instalación de sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado; instalación de sistemas de fontanería; instalación de sistemas de iluminación; instalación de sistemas de iluminación y energía eléctrica; instalación de sistemas de seguridad; servicios de instalación de sistemas de seguridad; instalación, mantenimiento y reparación de alarmas y sistemas de seguridad; instalación, mantenimiento y reparación de sistemas de alcantarillado; instalación, mantenimiento y reparación de sistemas de calefacción; instalación, mantenimiento y reparación de sistemas de seguridad; instalación y reparación de sistemas de aire acondicionado.

El signo previamente registrado identifica:

Expediente SD2023/0008547

Clase 7: Máquinas y máquinas herramientas; motores, excepto motores para vehículos terrestres; acoplamientos y elementos de transmisión (excepto para vehículos terrestres); instrumentos agrícolas que no sean accionados manualmente; distribuidores automáticos.

Conexidad competitiva entre los servicios de la clase 37 y los productos de la clase 7 internacional – Criterio de razonabilidad

En el presente caso, esta Dirección advierte la existencia de conexidad competitiva entre los servicios que el signo solicitado pretende distinguir en la clase 37 y los productos

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° SD2025/0039083

protegidos por la marca previamente registrada, comprendidos en la clase 7, consistentes en *“máquinas y máquinas herramientas; motores, excepto motores para vehículos terrestres; acoplamientos y elementos de transmisión (excepto para vehículos terrestres); instrumentos agrícolas que no sean accionados manualmente; distribuidores automáticos”*.

Los servicios de la clase 37 comprenden, entre otros, *“instalación, mantenimiento y reparación de máquinas para trabajar metales”, “instalación y mantenimiento de maquinaria y equipos industriales”, “instalación, mantenimiento y reparación de aparatos de distribución de electricidad”, “instalación de sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado [cvaa]”,* así como diversas actividades de instalación, reparación y mantenimiento de sistemas técnicos y maquinaria.

Desde una perspectiva funcional, los productos de la clase 7, como bien pueden ser máquinas, motores, elementos de transmisión e instrumentos agrícolas no manuales, requieren necesariamente servicios de instalación, puesta en funcionamiento, mantenimiento preventivo y correctivo, y reparación especializada, actividades que se encuentran precisamente comprendidas dentro de la clase 37.

Es habitual en el mercado, que fabricantes o distribuidores de maquinaria industrial y equipos técnicos ofrezcan bajo el mismo signo distintivo tanto los productos como los servicios asociados a su instalación y mantenimiento, integrando en una misma oferta comercial el suministro del equipo y la prestación de soporte técnico especializado. Esta práctica es común en los sectores industrial, agrícola y de infraestructura, refuerza la percepción en el consumidor de que ambos tipos de productos y servicios, puedan provenir del origen empresarial.

Asimismo, los productos y servicios se dirigen a un mismo público conformado por empresas constructoras, industrias manufactureras, explotaciones agrícolas y operadores técnicos, y se desarrollan en un mismo entorno económico, compartiendo canales comerciales y técnicos.

En ese contexto, atendiendo a la naturaleza entre las máquinas y los servicios de instalación y mantenimiento, así como a la práctica empresarial habitual de integrar productos y servicios bajo una misma marca, resulta razonable concluir que el público consumidor podría asociar los signos confrontados como pertenecientes a un mismo origen empresarial o a empresas vinculadas, generándose un riesgo de confusión o de asociación en el mercado.

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,

Ref. Expediente N° SD2025/0039083

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Negar el registro de la Marca MTR Mantenimientos y Reparaciones Profesionales S.A.S (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza⁵, solicitada por MTR Mantenimientos y Reparaciones Profesionales S.A.S, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar de esta resolución a MTR Mantenimientos y Reparaciones Profesionales S.A.S, solicitante del registro marcario, entregándole copia de la misma y advirtiéndole que contra ella procede el recurso de apelación ante el Superintendente Delegado 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 archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 18 de febrero de 2026



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

⁵ 37: Instalación, mantenimiento y reparación de aparatos de aire acondicionado; instalación, mantenimiento y reparación de aparatos de calefacción; instalación, mantenimiento y reparación de aparatos de distribución de electricidad; construcciones de obras públicas; reparación y mantenimiento de edificios residenciales; servicios de asesoramiento en materia de construcción de edificios y otras estructuras; servicios de limpieza de edificios; servicios de limpieza de edificios públicos; servicios de pintura de edificios; servicios de reforma de edificios; servicios de renovación de edificios; servicios de reparación de edificios; preparación del terreno [construcción]; suministro de información sobre construcción de edificios; suministro de información sobre construcción de edificios y sobre servicios de reparación e instalación; suministro de información sobre la construcción de edificios; suministro de información sobre la reconstrucción de edificios; supervisión de trabajos de reconstrucción de edificios; construcción de edificios, carreteras, puentes y diques; construcción por encargo de carreteras; instalación, mantenimiento y reparación de máquinas para trabajar metales; instalación, mantenimiento y reparación de computadores y periféricos informáticos; instalación, reparación y mantenimiento de computadores y periféricos informáticos; servicios de reparación y mantenimiento de computadores; instalación y mantenimiento de maquinaria y equipos industriales; construcción de sistemas de alcantarillado; instalación de sistemas de aire acondicionado; instalación de sistemas de alumbrado; instalación de sistemas de calefacción; instalación de sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado [cvaal]; servicios de construcción relacionados con la instalación de sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado; instalación de sistemas de fontanería; instalación de sistemas de iluminación; instalación de sistemas de iluminación y energía eléctrica; instalación de sistemas de seguridad; servicios de instalación de sistemas de seguridad; instalación, mantenimiento y reparación de alarmas y sistemas de seguridad; instalación, mantenimiento y reparación de sistemas de alcantarillado; instalación, mantenimiento y reparación de sistemas de calefacción; instalación, mantenimiento y reparación de sistemas de seguridad; instalación y reparación de sistemas de aire acondicionado.