

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 25040

Ref. Expediente N° SD2025/0096030

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 18 de septiembre de 2025, IVÁN Y JAIRO LÓPEZ S.A.S., solicitó el registro de la Marca MTL (Mixta) para distinguir productos y servicios comprendidos en las clases 9, 25 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1081, 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 irregistrabilidad 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 irregistrabilidad en estudio

Literal a) del artículo 136 de la Decisión 486

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

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

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 9: Botas [calzado de protección]; calzado de protección contra accidentes; calzado de protección contra el fuego; calzado de protección contra derrames químicos; calzado de protección de seguridad contra los accidentes; calzado industrial.

25: Botas y zapatos, calzado deportivo; calzado de trabajo; calzado escolar, calzado infantil, calzado para la lluvia, calzado informal; calzado casual y guayos.

35: Comercialización de todo tipo de calzado y en cuanto marketing de calzado; servicios de abastecimiento de calzado para terceros; servicios de adquisición de calzado para terceros; servicios de tiendas mayoristas de calzado; servicios de tiendas mayoristas en línea de calzado; servicios de venta al por mayor relacionados con calzado; comercialización en cuanto servicios de venta minorista o mayorista de calzado; servicios de venta minorista y mayorista de calzado; servicios de agencia de ventas de zapatos.

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° SD2025/0096030

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:

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado	Vigencia
Mixta	MTL METELLIUM	UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS	SD2022/0006378	11	16, 25, 41	Marca	Registrada	12 sept. 2032

Los signos a comparar son los siguientes:

El signo solicitado	La marca registrada
MTL	

Jurisprudencia

•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° SD2025/0096030

Análisis en conjunto durante la comparación entre marcas mixtas

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 170-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”.

Elemento predominante en las marcas mixtas

En el Proceso 100-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”.

Análisis comparativo

Esta Dirección observa que es el elemento nominativo de cada signo es el preponderante en sus conjuntos, por cuanto son las palabras las que causan mayor impacto en el consumidor por ser aquellas que usaría para pedir los productos y servicios protegidos con estas marcas. Teniendo en cuenta lo anterior, es posible ver que el elemento nominativo sobresaliente en el signo solicitado **MTL** hace parte del signo antecedente **MTL METELLIUM**, configurándose así una reproducción parcial, sin que contenga elementos adicionales que le otorguen distintividad para que el consumidor pueda diferenciar los signos en el mercado.

Los signos analizados son similarmente confundibles. En efecto, al apreciarlos en conjunto se observa que son ortográfica y fonéticamente similares, comoquiera que, desde el punto de vista fonético al ser pronunciados generan un impacto sonoro similar, en razón a la disposición de los fonemas MTL utilizados. Además, examinados los signos en su conjunto, se observa que en el aspecto ortográfico presentan claras semejanzas, lo que se aprecia en las coincidencias en las raíces MTL, elemento relevante en la configuración del signo y que resalta respecto de los demás. De esta manera, el signo solicitado resulta confundible con el signo antecedente.

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

Ref. Expediente N° SD2025/0096030

conexión competitiva entre los productos y/o servicios⁴.

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

9: Botas [calzado de protección]; calzado de protección contra accidentes; calzado de protección contra el fuego; calzado de protección contra derrames químicos; calzado de protección de seguridad contra los accidentes; calzado industrial.

25: Botas y zapatos, calzado deportivo; calzado de trabajo; calzado escolar, calzado infantil, calzado para la lluvia, calzado informal; calzado casual y guayos.

35: Comercialización de todo tipo de calzado y en cuanto marketing de calzado; servicios de abastecimiento de calzado para terceros; servicios de adquisición de calzado para terceros; servicios de tiendas mayoristas de calzado; servicios de tiendas mayoristas en línea de calzado; servicios de venta al por mayor relacionados con calzado; comercialización en cuanto servicios de venta minorista o mayorista de calzado; servicios de venta minorista y mayorista de calzado; servicios de agencia de ventas de zapatos.

El signo previamente registrado identifica:

Expediente: **Producto y servicios**

SD2022/0006378 **(16):** Papel y cartón.

(25): Prendas de vestir, calzado y artículos de sombrerería.

(41): Servicios de educación, formación y entretenimiento.

Conexidad competitiva entre productos de la clase 25 del signo solicitado y los productos de la clase 25 del expediente (SD2022/0006378)

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 signos confrontados toda vez que se trata del mismo tipo de elementos en relación género – especie, ubicados en la misma clase del nomeclador internacional.

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° SD2025/0096030

Conexidad competitiva entre productos de la clase 25 del signo solicitado y los productos de la clase 09 del expediente (SD2022/0006378)

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.

En efecto, podría un consumidor considerar que quien elabora calzado de trabajo o industrial (clase 09) incursiona, con la marca pretendida, en la fabricación de zapatos de otro tipo como un mecanismo para ampliar su portafolio de usuarios o fortalecer su presencia en el mercado objetivo, máxime cuando la tendencia de uso de ropa industrial como ropa casual y las colaboraciones entre marcas tradicionalmente de trabajo con otras de línea deportiva está en auge; creando entonces una conexión de competitividad y riesgo de confusión en el consumidor medio, como quiera que estos pueden llegar a considerar que el signo solicitado es una variación de la marca registrada y por lo tanto tienen el mismo origen empresarial (razonabilidad).

Por lo anterior, los consumidores al encontrar los signos en el mercado difícilmente podrían identificar los servicios y productos de su preferencia (confusión directa) y el distinto origen empresarial de los mismos (confusión indirecta).

Conexidad competitiva entre servicios de la clase 35 del signo solicitado y los productos de la clase 25 del expediente (SD2022/0006378)

Si bien los productos y servicios enfrentados se encuentran en clases diferentes del nomenclador internacional, no es menos cierto que entre ellos existe una relación estrecha. La marca registrada protege productos tales como “calzado” de la clase 25, por lo que el consumidor entenderá que el mismo empresario que elabora estas prendas, también los pone en el mercado a través de *servicios de comercialización de todo tipo de calzado y en cuanto marketing de calzado* (clase 35); creando entonces una conexión de competitividad y riesgo de confusión en el consumidor medio, como quiera que, los consumidores pueden llegar a considerar que el signo solicitado es una variación de la marca registrada y por lo tanto tienen el mismo origen empresarial (razonabilidad).

Por lo anterior, los consumidores al encontrar los signos en el mercado difícilmente podrían identificar los servicios y productos de su preferencia (confusión directa) y el distinto origen empresarial de los mismos (confusión indirecta).

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 MTL (Mixta) para distinguir

Resolución N° 25040

Ref. Expediente N° SD2025/0096030

productos comprendidos en la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza⁵, solicitada por IVÁN Y JAIRO LÓPEZ S.A.S., por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Negar el registro de la Marca MTL (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza⁶, solicitada por IVÁN Y JAIRO LÓPEZ S.A.S., por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO TERCERO: Negar el registro de la Marca MTL (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza⁷, solicitada por IVÁN Y JAIRO LÓPEZ S.A.S., por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO CUARTO: Notificar de esta resolución a IVÁN Y JAIRO LÓPEZ 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 QUINTO: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 10 de abril de 2026



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

⁵ **9:** Botas [calzado de protección]; calzado de protección contra accidentes; calzado de protección contra el fuego; calzado de protección contra derrames químicos; calzado de protección de seguridad contra los accidentes; calzado industrial.

⁶ **25:** Botas y zapatos, calzado deportivo; calzado de trabajo; calzado escolar, calzado infantil, calzado para la lluvia, calzado informal; calzado casual y guayos.

⁷ **35:** Comercialización de todo tipo de calzado y en cuanto marketing de calzado; servicios de abastecimiento de calzado para terceros; servicios de adquisición de calzado para terceros; servicios de tiendas mayoristas de calzado; servicios de tiendas mayoristas en línea de calzado; servicios de venta al por mayor relacionados con calzado; comercialización en cuanto servicios de venta minorista o mayorista de calzado; servicios de venta minorista y mayorista de calzado; servicios de agencia de ventas de zapatos.