

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 39867

Ref. Expediente N° SD2025/0096126

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 19 de septiembre de 2025, Sustainable Real Estate S.A.S., solicitó el registro de la Marca matter sustainable real estate (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en las clases 36, 37 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1095, 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

¹ **36:** Asuntos inmobiliarios; gestión de edificios [servicios inmobiliarios]; negocios inmobiliarios; servicios de asuntos inmobiliarios; servicios de emprendedores inmobiliarios; servicios de gestión de activos inmobiliarios; servicios de negocios inmobiliarios; servicios inmobiliarios; servicios inmobiliarios relacionados con la administración de inversiones inmobiliarias; servicios inmobiliarios relacionados con la compra de bienes inmobiliarios; servicios inmobiliarios relacionados con la venta, compra y alquiler de bienes inmuebles.

37: Construcción de bienes inmuebles; construcción de edificios; servicios de construcción prestados por contratistas inmobiliarios; servicios de construcción prestados por empresarios inmobiliarios; servicios de construcción y demolición de edificios; servicios de edificación, construcción y demolición; supervisión de obras de construcción de proyectos inmobiliarios; servicios de construcción.

42: Consultoría en arquitectura; consultoría en arquitectura y elaboración de planos de construcción; consultoría en arquitectura y elaboración de planos para la construcción; consultoría profesional en materia de arquitectura; consultoría sobre arquitectura; consultoría sobre arquitectura y elaboración de planos de construcción; consultoría sobre arquitectura y elaboración de planos para la construcción; consultoría técnica en materia de arquitectura; consultoría y asesoramiento en el ámbito de la arquitectura; diseño de arquitectura; elaboración de planos de arquitectura; gestión de proyectos de arquitectura; servicios de arquitectura; servicios de asesoramiento en el ámbito de la arquitectura; servicios de asesoramiento en materia de arquitectura; servicios de consultoría en arquitectura; servicios de consultoría profesional en materia de arquitectura; servicios de consultoría sobre arquitectura; servicios de diseño de arquitectura.

Ref. Expediente N° SD2025/0096126

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 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	MAFER REAL ESTATE	MAFER REAL ESTATE HOLDINGS, S.L.U.	SD2016/0031579	10	36	Marca	Registrada	19/05/2028

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.

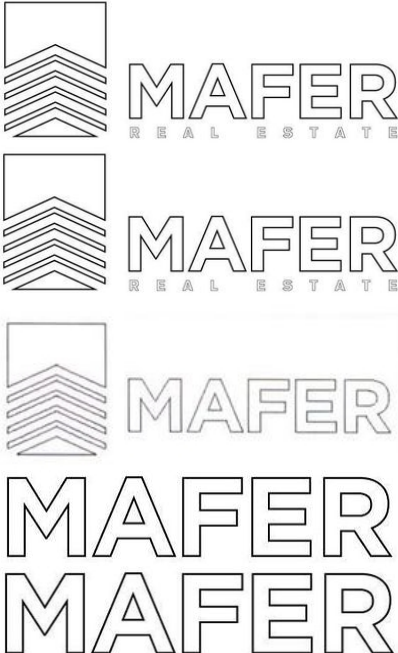
c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad). Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario. Así, por ejemplo,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



Ref. Expediente N° SD2025/0096126

Mixta	MAFER REAL ESTATE	MAFER REAL ESTATE HOLDINGS, S.L.U.	SD2016/0031585	10	37	Marca	Registrada	19/07/2027
Mixta	MAFER	MAFER REAL ESTATE HOLDINGS, S.L.U.	SD2016/0031545	10	37	Marca	Registrada	17/03/2028
Mixta	MAFER	MAFER REAL ESTATE HOLDINGS, S.L.U.	13250546	10	37	Marca	Registrada	29/07/2035
Mixta	MAFER	MAFER REAL ESTATE HOLDINGS, S.L.U.	SD2016/0031540	10	36	Marca	Registrada	17/03/2028

Los signos a comparar son los siguientes:

El signo solicitado	Las marcas registradas
	

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



Ref. Expediente N° SD2025/0096126

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 el elemento nominativo es el que predomina en los signos enfrentados toda vez que son estas las que se utilizará para solicitar los productos o servicios identificados con la marca. Siendo importante precisar que son las primeras palabras las que impactan directamente en la mente del consumidor y generan mayor poder de recordación.

Por lo tanto, esta Dirección encuentra que los signos analizados son similarmente confundibles, al evidenciarse que el signo solicitado **matter sustainable real estate** comparte semejanzas con la expresión coincidente (**MAFER**), presente en el elemento nominativo de la familia de marcas previamente registradas (**MAFER REAL ESTATE**, **MAFER REAL ESTATE**, **MAFER**, **MAFER**, **MAFER**). Al cotejar los elementos relevantes “**ma-tter / MA-FER**”, se advierte que el signo pretendido comparte la misma la secuencia vocálica (A-E), así como en la mayoría de las consonantes en la misma ubicación (M-T-T-R/ M-F-R), sustituyendo la consonante “F” por las letras “TT”, modificaciones que no alteran de manera sustancial la percepción visual ni el patrón sonoro del término coincidente.

Asimismo, la inclusión de los vocablos extranjeros de naturaleza descriptiva “real estate”, cuya traducción al español significa “bienes raíces”, junto con el término “sustainable” y acompañados de una grafía estilizada, no resultan suficiente para singularizarlo en el mercado.

Desde el punto de vista fonético, la similitud entre los signos se intensifica notablemente, en la medida en que las expresiones coincidentes “MA/TTER” y “MA/FER” están conformadas por dos sílabas y presentan una secuencia sonora altamente semejante. Esta coincidencia genera una resonancia acústica muy cercana, que se mantiene incluso con la leve variación en el núcleo silábico. La continuidad rítmica y la estructura silábica similar de los elementos en común refuerzan la percepción auditiva de equivalencia entre los signos, especialmente en contextos comerciales donde la identificación marcaría depende en gran medida de la forma en que los signos son pronunciados y escuchados.

Así las cosas, un consumidor desprevenido al observar las marcas antes denotadas las percibe de manera muy similar, y es posible que considere, que, en razón al elemento caprichoso coincidente en ambos, el signo solicitado es una variación de la marca previamente registrada, lo cual no corresponde con la realidad.

Ahora bien, sobre la familia de marcas, resulta relevante citar lo señalado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en relación con el examen de confundibilidad frente a una familia de marcas:

“A fin de emitir un pronunciamiento sobre la inexistencia de riesgo de confusión y/o asociación con base en sendas familias de marcas, se deberá determinar, en primer lugar, si efectivamente se han configurado las familias de marcas invocadas; posteriormente, se analizará si la presencia del término común de tales familias logra desvirtuar el supuesto riesgo de confusión y/o

Ref. Expediente N° SD2025/0096126

asociación en los signos confrontados, teniendo en cuenta que la evaluación de los signos debe realizarse haciendo énfasis en las semejanzas antes que en las diferencias, pues son las semejanzas las que podrá percibir el público consumidor como provenientes de un mismo origen empresarial o de uno vinculado.” (Resaltado fuera del texto original).

Al respecto se debe poner de presente que, la inclusión de forma reiterada de la misma expresión en buena parte de las marcas de un mismo titular permite concluir que se está en presencia de una familia de marcas, entendida ésta como la estrategia de mercadeo consistente en identificar con una serie de marcas que comparten un elemento común un conjunto de productos o servicios con finalidades similares o afines.

La familia de marcas MAFER, en el presente caso, se distingue por incorporar un elemento común que genera en el consumidor una relación inmediata entre los productos y la empresa que los produce u ofrece. Se advierte que la familia de marcas se caracteriza por alcanzar una gran distintividad en el mercado, pues cada vez que se introduce una nueva marca existe en la memoria del consumidor el recuerdo de la anterior.

En este sentido, la protección que amerita una familia de marcas debe ser más rigurosa, por cuanto está de por medio el interés del consumidor, quien al estar familiarizado con una serie de marcas que comparten aquel rasgo común y que provienen de un mismo productor, asumirá que cualquier marca con ese mismo elemento (Raíz, prefijo o sufijo) para bienes o prestaciones similares o relacionados, tiene el mismo origen empresarial.

De igual forma, la familia de marcas se caracteriza por tener una calidad especial que le es uniforme a los productos o servicios que identifica. Por lo tanto, la protección de uso exclusivo que le debe corresponder al titular de la familia de marcas, en relación con el radical característico, beneficia al consumidor que adquiere el producto o servicios por la calidad que ya conoce.

Dicho lo anterior, el titular de la marca MAFER ha consolidado un grupo de productos y servicios que ofrece en el mercado que ya hacen parte del imaginario de los consumidores. En este sentido, la marca en registro, al reproducir dicho término que se protege bajo la prerrogativa marcaria antes descrita, se asemeja con aquella y puede conllevar a su confundibilidad por parte de los consumidores. En consecuencia, se debe realizar el respectivo análisis de conexidad competitiva para determinar si entre las clases que se pretende amparar por el signo en registro se incrementaría el riesgo de confusión con los productos y servicios amparados por la marca previamente registrada.

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 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 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° SD2025/0096126

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

Clase 36: Asuntos inmobiliarios; gestión de edificios [servicios inmobiliarios]; negocios inmobiliarios; servicios de asuntos inmobiliarios; servicios de emprendedores inmobiliarios; servicios de gestión de activos inmobiliarios; servicios de negocios inmobiliarios; servicios inmobiliarios; servicios inmobiliarios relacionados con la administración de inversiones inmobiliarias; servicios inmobiliarios relacionados con la compra de bienes inmobiliarios; servicios inmobiliarios relacionados con la venta, compra y alquiler de bienes inmuebles.

Clase 37: Construcción de bienes inmuebles; construcción de edificios; servicios de construcción prestados por contratistas inmobiliarios; servicios de construcción prestados por empresarios inmobiliarios; servicios de construcción y demolición de edificios; servicios de edificación, construcción y demolición; supervisión de obras de construcción de proyectos inmobiliarios; servicios de construcción.

Clase 42: Consultoría en arquitectura; consultoría en arquitectura y elaboración de planos de construcción; consultoría en arquitectura y elaboración de planos para la construcción; consultoría profesional en materia de arquitectura; consultoría sobre arquitectura; consultoría sobre arquitectura y elaboración de planos de construcción; consultoría sobre arquitectura y elaboración de planos para la construcción; consultoría técnica en materia de arquitectura; consultoría y asesoramiento en el ámbito de la arquitectura; diseño de arquitectura; elaboración de planos de arquitectura; gestión de proyectos de arquitectura; servicios de arquitectura; servicios de asesoramiento en el ámbito de la arquitectura; servicios de asesoramiento en materia de arquitectura; servicios de consultoría en arquitectura; servicios de consultoría profesional en materia de arquitectura; servicios de consultoría sobre arquitectura; servicios de diseño de arquitectura.

Los signos previamente registrados identifican:

Expediente SD2016/0031579 Clase 36: Exclusivamente servicios de promoción de bienes inmuebles para su posterior venta y/o alquiler a terceros; administración de inmuebles; corretaje de inmuebles para su venta y/o alquiler; arrendamiento de inmuebles.

Expediente SD2016/0031540 Clase 36: Exclusivamente servicios de promoción de bienes inmuebles para su posterior venta y/o alquiler a terceros; administración de inmuebles; corretaje de inmuebles para su venta y/o alquiler; arrendamiento de inmuebles.

Expediente SD2016/0031585 Clase 37: Servicios de construcción de inmuebles y edificios; servicios de dirección y de supervisión de construcción de obras civiles; servicios de reparación; servicios de instalación; servicios de inspección de proyectos de construcción de inmuebles.

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 (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° SD2025/0096126

Expediente SD2016/0031545 Clase 37: Servicios de construcción de inmuebles y edificios; servicios de dirección y de supervisión de construcción de obras civiles; servicios de reparación; servicios de instalación; servicios de inspección de proyectos de construcción de inmuebles.

Expediente 13250546 Clase 37: Servicios de construcción de inmuebles y edificios; servicios de dirección y de supervisión de construcción de obras civiles; servicios de reparación; servicios de instalación; servicios de inspección de proyectos de construcción de inmuebles.

Conexidad competitiva entre servicios de la clase 36 internacional, Exp. SD2016/0031579 y SD2016/0031540 (Sustituibilidad).

De acuerdo con los signos enfrentados, se advierte la existencia de nexo de intercambiabilidad entre los servicios comparados de la clase 36 internacional, en tanto comparten una misma naturaleza económica y funcional orientada a la prestación, gestión y explotación de bienes inmuebles. Tanto los servicios amparados por el signo solicitado como aquellos identificados por las marcas antecedentes se inscriben en un mismo ámbito material, esto es, el ofrecimiento integral de servicios inmobiliarios destinados a facilitar la circulación, administración y aprovechamiento de bienes inmuebles dentro del mercado.

En efecto, la marca solicitada pretende distinguir *“servicios y gestión de negocios inmobiliarios, incluidos la compra, venta, alquiler y administración de activos e inversiones inmobiliarias”*, mientras que las marcas previamente registradas amparan los servicios de *“promoción, administración, corretaje, arrendamiento y comercialización de bienes inmuebles”*. Ambos grupos de servicios cumplen funciones sustancialmente equivalentes dentro del sector inmobiliario, en la medida en que intervienen en las distintas etapas del mismo proceso económico de intermediación, gestión y disposición de inmuebles. En este contexto, la diversidad de modalidades bajo las cuales se prestan dichos servicios permite que unos puedan sustituir funcionalmente a otros para satisfacer la misma necesidad del consumidor, consistente en acceder, gestionar o rentabilizar bienes inmuebles, con independencia de la denominación específica del servicio ofrecido.

Finalmente, se observa que ambos grupos de servicios concurren en los mismos canales de comercialización y se dirigen a un público coincidente, integrado tanto por usuarios generales interesados en la *adquisición, venta o alquiler de inmuebles* como por consumidores especializados que demandan servicios profesionales de *gestión y administración inmobiliaria*. La coincidencia en la finalidad económica de proveer soluciones inmobiliarias, aunada a la posibilidad real de intercambiabilidad entre los distintos servicios comprendidos en la clase 36 y desarrollados en un mismo entorno operativo, incrementa de manera relevante la expectativa del consumidor respecto de una posible procedencia empresarial común.

En consecuencia, el consumidor especializado podría asociar equivocadamente que los servicios provienen del mismo origen empresarial o que forman parte de un portafolio integrado en el ámbito inmobiliario.

Conexidad entre los servicios de la clase 37 internacional Solicitada con servicios de las clases 37 internacional Registradas Exp. SD2016/0031585, SD2016/0031545 y 13250546 -(Razonabilidad).

En aplicación de los criterios de conexidad competitiva, se observa que existe una relación objetiva y razonable entre los servicios que el signo solicitado pretende distinguir en la

Ref. Expediente N° SD2025/0096126

clase 37 y aquellos amparados por las marcas previamente registradas en la misma clase, en atención a la naturaleza técnica y operativa que comparten. En ambos casos, los servicios se orientan a la ejecución, control y materialización de obras de construcción e infraestructura, lo cual genera una afinidad funcional relevante. Esta coincidencia lleva a que los consumidores identifiquen ambos conjuntos de servicios dentro de un mismo sector económico, asociado a la actividad de edificación o construcción y al desarrollo de proyectos inmobiliarios y de obras civiles.

En particular, el signo solicitado busca proteger *“servicios de construcción, edificación, demolición y supervisión de obras inmobiliarias”*, los cuales implican la intervención directa en el desarrollo físico de edificaciones y proyectos constructivos. Por su parte, las marcas registradas distinguen *“servicios de construcción de inmuebles y edificios, dirección, supervisión, inspección, reparación e instalación de obras civiles”*, que igualmente participan en las distintas fases del proceso de construcción de inmuebles u obras civiles. En tal sentido, ambos grupos de servicios responden a una misma finalidad económica y técnica, consistente en la ejecución, control, mantenimiento y adecuación de obras, articulándose dentro de una misma cadena funcional de prestación de servicios de construcción.

Esta afinidad se refuerza al constatar que los servicios enfrentados se prestan a través de canales coincidentes, tales como empresas constructoras, firmas de ingeniería y arquitectura, contratistas especializados y proveedores técnicos del sector. En mercados como el de la construcción y las obras civiles, es razonable que el consumidor considere que estos servicios provienen de un mismo origen empresarial o integran un portafolio conjunto de soluciones constructivas. En consecuencia, la cercanía funcional, técnica y operativa entre los servicios comparados justifica la apreciación de conexidad competitiva por razonabilidad, incrementando el riesgo de asociación o confusión en el mercado respecto de su procedencia empresarial.

Conexidad entre los servicios de la clase 42 internacional Solicitada con servicios de las clases 37 internacional Registradas Exp. SD2016/0031585, SD2016/0031545 y 13250546 -(Razonabilidad).

Teniendo en cuenta que el criterio de razonabilidad permite afirmar la existencia de conexidad competitiva cuando, *a partir de las condiciones reales del mercado, el consumidor puede asumir como plausible que los servicios identificados provienen de un mismo origen empresarial*. Dicho criterio resulta especialmente aplicable en sectores técnicos y especializados, como el de la construcción, el diseño arquitectónico y el desarrollo inmobiliario, en los que la prestación de servicios suele articularse de manera integrada y bajo un mismo esquema empresarial, dificultando al consumidor medio la diferenciación clara entre las diversas fases técnicas del proceso.

En el presente caso, los servicios solicitados en la clase 42 se encuentran dirigidos al *“diseño arquitectónico y la planificación técnica de bienes inmuebles, comprendiendo actividades como la consultoría en arquitectura, la elaboración de planos, el diseño arquitectónico y la gestión de proyectos de arquitectura”*. Estos servicios demandan conocimientos técnicos especializados y constituyen una etapa esencial y previa para la ejecución material de cualquier proyecto de obra o constructivo. Por su parte, los servicios amparados por las marcas registradas en la clase 37 se orientan a la *“ejecución, dirección, supervisión, inspección, reparación e instalación de obras civiles y edificaciones”*, es decir, a la materialización física de los proyectos previamente concebidos desde el punto de vista arquitectónico y técnico.

Ref. Expediente N° SD2025/0096126

Desde esta perspectiva, ambos grupos de servicios se integran dentro de un mismo sector económico y funcional, cual es el de la construcción y el desarrollo inmobiliario, y responden a una finalidad común; relacionados con la concepción, desarrollo y ejecución de proyectos de construcción. En la práctica del mercado, resulta habitual que las empresas dedicadas a la construcción de inmuebles u obras civiles ofrezcan, de manera directa o conjunta, servicios de diseño arquitectónico, planeación técnica y gestión integral de proyectos, o que actúen de forma coordinada dentro de una misma estructura empresarial o bajo una denominación comercial común.

Por ultimo, debe tenerse en cuenta que los servicios enfrentados son prestados por agentes que operan en un mismo entorno profesional, tales como empresas constructoras, firmas de arquitectura e ingeniería, consultores técnicos y gestores de proyectos inmobiliarios, dirigiéndose a un público coincidente interesado en soluciones integrales para el desarrollo de obras. En este contexto, es razonable que el consumidor asocie dichos servicios como provenientes de una misma fuente empresarial, lo que incrementa el riesgo de asociación o confusión en el mercado, particularmente cuando los signos presentan similitudes relevantes. En consecuencia, la estrecha relación funcional, técnica y sectorial entre los servicios de las clases 37 y 42 permite afirmar la existencia de conexidad competitiva por razonabilidad.

Por lo tanto, dada la similitud de los signos y el elemento coincidente entre los signos, resulta pertinente tener en cuenta lo estipulado por la teoría de la interdependencia, que ha sido reconocida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de la siguiente manera:

“cuando los signos sean idénticos o muy semejantes, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los productos o servicios a los que se aplican. Y a la inversa, esto es, cuando los productos o servicios sean idénticos o muy similares, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los signos enfrentados (STJCE, de 22 de junio de 1999 Caso Lloyd)” (BERCOVITZ, Alberto: “Apuntes de Derecho Mercantil”, Editorial Aranzadi S.A., Navarra - España, 2003, p. 475).⁵”

En virtud de lo anterior, al aplicar la mencionada teoría, que como su nombre lo indica implica reciprocidad, interrelación, correspondencia y dependencia entre los signos que se comparan y los servicios que distinguen, por lo tanto, el análisis comparativo de éstos debe ser más riguroso. En efecto, a mayor similitud de los signos, mayor diferenciación debe haber entre los servicios, lo cual no se da en el caso en comentario.

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,

⁵ (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 2004. Interpretación Prejudicial 135-IP-2004).

Ref. Expediente N° SD2025/0096126

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Negar el registro de la Marca matter sustainable real estate (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza⁶, solicitada por Sustainable Real Estate S.A.S., por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Negar el registro de la Marca matter sustainable real estate (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza⁷, solicitada por Sustainable Real Estate S.A.S., por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO TERCERO: Negar el registro de la Marca matter sustainable real estate (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza⁸, solicitada por Sustainable Real Estate S.A.S., por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO CUARTO: Notificar de esta resolución a Sustainable Real Estate 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 27 de mayo de 2026



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

⁶ **36:** Asuntos inmobiliarios; gestión de edificios [servicios inmobiliarios]; negocios inmobiliarios; servicios de asuntos inmobiliarios; servicios de emprendedores inmobiliarios; servicios de gestión de activos inmobiliarios; servicios de negocios inmobiliarios; servicios inmobiliarios; servicios inmobiliarios relacionados con la administración de inversiones inmobiliarias; servicios inmobiliarios relacionados con la compra de bienes inmobiliarios; servicios inmobiliarios relacionados con la venta, compra y alquiler de bienes inmuebles.

⁷ **37:** Construcción de bienes inmuebles; construcción de edificios; servicios de construcción prestados por contratistas inmobiliarios; servicios de construcción prestados por empresarios inmobiliarios; servicios de construcción y demolición de edificios; servicios de edificación, construcción y demolición; supervisión de obras de construcción de proyectos inmobiliarios; servicios de construcción.

⁸ **42:** Consultoría en arquitectura; consultoría en arquitectura y elaboración de planos de construcción; consultoría en arquitectura y elaboración de planos para la construcción; consultoría profesional en materia de arquitectura; consultoría sobre arquitectura; consultoría sobre arquitectura y elaboración de planos de construcción; consultoría sobre arquitectura y elaboración de planos para la construcción; consultoría técnica en materia de arquitectura; consultoría y asesoramiento en el ámbito de la arquitectura; diseño de arquitectura; elaboración de planos de arquitectura; gestión de proyectos de arquitectura; servicios de arquitectura; servicios de asesoramiento en el ámbito de la arquitectura; servicios de asesoramiento en materia de arquitectura; servicios de consultoría en arquitectura; servicios de consultoría profesional en materia de arquitectura; servicios de consultoría sobre arquitectura; servicios de diseño de arquitectura.

Ref. Expediente N° SD2025/0096126

