

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 43456

Ref. Expediente N° SD2025/0096116

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** (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. 1094, 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:

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; administración de asuntos financieros relacionados con bienes inmuebles.

37: Construcción de bienes inmuebles; construcción de edificios; construcción de edificios comerciales; construcción de edificios de apartamentos; construcción de viviendas; construcción y renovación de edificios; gestión de proyectos de construcción in situ; servicios de construcción; servicios de construcción prestados por contratistas inmobiliarios; servicios de construcción prestados por empresarios inmobiliarios; servicios de construcción y demolición de edificios.

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 arquitectura en relación con el desarrollo urbanístico; servicios de arquitectura y de planificación urbana; servicios de arquitectura y planificación en materia de urbanismo; servicios de arquitectura y planificación urbanística; 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 diseño de arquitectura.

Ref. Expediente N° SD2025/0096116

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 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
Mixta	MAFER	MAFER REAL ESTATE HOLDINGS, S.L.U.	13250546	10	37	Marca	Registrada

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° SD2025/0096116

Mixta	MAFER	MAFER REAL ESTATE HOLDINGS, S.L.U.	SD2016/0031520	10	35	Marca	Registrada
Mixta	MAFER	MAFER REAL ESTATE HOLDINGS, S.L.U.	SD2016/0031540	10	36	Marca	Registrada
Mixta	MAFER	MAFER REAL ESTATE HOLDINGS, S.L.U.	SD2016/0031545	10	37	Marca	Registrada
Mixta	MAFER REAL ESTATE	MAFER REAL ESTATE HOLDINGS, S.L.U.	SD2016/0031561	10	35	Marca	Registrada
Mixta	MAFER REAL ESTATE	MAFER REAL ESTATE HOLDINGS, S.L.U.	SD2016/0031579	10	36	Marca	Registrada
Mixta	MAFER REAL ESTATE	MAFER REAL ESTATE HOLDINGS, S.L.U.	SD2016/0031585	10	37	Marca	Registrada

Los signos a comparar son los siguientes:

El signo solicitado	Las marcas registradas
	

Jurisprudencia

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”.

Análisis comparativo

Esta Dirección encuentra que los signos analizados son similarmente confundibles. En efecto, al apreciarlos en conjunto se observa que son ortográfica y fonéticamente similares, comoquiera que el signo solicitado reproduce de forma ordenada todas las vocales del elemento preponderante de las marcas previamente registradas, sin que los cambios en algunas de las consonantes permitan que el juico del consumidor genere una impresión diferente y mitigue el riesgo de confusión, así: Matter / MAFER



Ref. Expediente N° SD2025/0096116

De igual forma, se observa que los signos comparten las consonantes M y R, sin que los cambios en alguna de las consonantes logran una diferenciación clara entre los signos, debido a que el efecto fonético que producen es muy similar, como se explicará a continuación.

En efecto, se encuentra que los signos analizados son fonéticamente confundibles, dado que al ser pronunciados generan un impacto sonoro similar, en razón a la disposición de los fonemas utilizados. Pues bien, el signo solicitado (Ma-tter) reproduce todas las articulaciones vocálicas (A / E) de la marca previamente registrada (MA-FER), haciendo que los sonidos vocálicos sean idénticos y los consonánticos muy similares.

De otra parte, si bien es cierto que el signo cuenta con elementos gráficos, estos se limitan a la tipográfica en color negro, no siendo un derrotero de diferenciación suficiente al punto de permitir la coexistencia pacífica en el mercado con los signos registrados, puesto que, al ser más las semejanzas, fácilmente el consumidor pensará que se trata de una innovación marcaria que comparte un mismo origen empresarial.

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 servicios⁴.

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

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; administración de asuntos financieros relacionados con bienes inmuebles.

37: Construcción de bienes inmuebles; construcción de edificios; construcción de edificios comerciales; construcción de edificios de apartamentos; construcción de viviendas;

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° SD2025/0096116

construcción y renovación de edificios; gestión de proyectos de construcción in situ; servicios de construcción; servicios de construcción prestados por contratistas inmobiliarios; servicios de construcción prestados por empresarios inmobiliarios; servicios de construcción y demolición de edificios.

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 arquitectura en relación con el desarrollo urbanístico; servicios de arquitectura y de planificación urbana; servicios de arquitectura y planificación en materia de urbanismo; servicios de arquitectura y planificación urbanística; 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 diseño de arquitectura.

Los signos previamente registrados identifican:

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.

Expediente:SD2016/0031520, Clase 35: Exclusivamente servicios de valoración de negocios comerciales relacionados con la industria inmobiliaria y la construcción civil; organización de exposiciones y eventos de la industria inmobiliaria y de la construcción civil con fines comerciales o publicitarios. el agrupamiento, en beneficio de terceros, de exclusivamente productos relacionados con la industria inmobiliaria y de la construcción civil (excepto su transporte), para que los consumidores puedan examinarlos y comprarlos a su conveniencia, este servicio puede ser prestado por comercios minoristas o mayoristas, o mediante catálogos de venta por correo o medios de comunicación electrónicos, por ejemplo, sitios web o programas de televenta.

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:SD2016/0031545, 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:SD2016/0031561, Clase 35: Exclusivamente servicios de valoración de negocios comerciales relacionados con la industria inmobiliaria y la construcción civil; organización de exposiciones y eventos de la industria inmobiliaria y de la construcción civil con fines comerciales o publicitarios. el agrupamiento, en beneficio de terceros, de exclusivamente productos relacionados con la industria inmobiliaria y de la construcción civil (excepto su transporte), para que los consumidores puedan examinarlos y comprarlos a su conveniencia, este servicio puede ser prestado por comercios minoristas o mayoristas, o mediante catálogos de venta por correo o medios de comunicación electrónicos, por ejemplo, sitios web o programas de televenta.

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.

Ref. Expediente N° SD2025/0096116

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.

Conexidad competitiva clase 36

Es importante indicar que los signos distintivos no identifican clases, sino productos o servicios y que, en una misma clases 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 36 del nomenclador internacional, para referirse a *Asuntos inmobiliarios; gestión de edificios [servicios inmobiliarios]; negocios inmobiliarios*.

Existe la posibilidad que el consumidor vincule una serie de servicios cuando los mismos se publicitan y promocionan a través de los mismos canales, no solamente en medios de difusión masiva, sino en campañas o promociones que vinculan los productos para su adquisición o uso conjunto, estrechando así la posibilidad de confundir uno u otro signo.

Dado el tipo de establecimientos en los que se pone a disposición los servicios, así como la forma en la que los mismos se ponen al alcance del consumidor, es claro que existe una relación entre los mismos puesto que en ambos casos es posible acceder a uno u otro a través de los mismos canales, asumiendo equivocadamente que en ambos casos se cuenta con un único origen empresarial.

Conexidad competitiva clase 37

Es importante indicar que los signos distintivos no identifican clases, sino productos o servicios y que, en una misma clases 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 37 del nomenclador internacional, para referirse a *Servicios de construcción de inmuebles*.

Existe la posibilidad que el consumidor vincule una serie de servicios cuando los mismos se publicitan y promocionan a través de los mismos canales, no solamente en medios de difusión masiva, sino en campañas o promociones que vinculan los productos para su adquisición o uso conjunto, estrechando así la posibilidad de confundir uno u otro signo.

Dado el tipo de establecimientos en los que se pone a disposición los servicios, así como la forma en la que los mismos se ponen al alcance del consumidor, es claro que existe una relación entre los mismos puesto que en ambos casos es posible acceder a uno u otro a través de los mismos canales, asumiendo equivocadamente que en ambos casos se cuenta con un único origen empresarial.

Conexidad competitiva clase 36, 37 y 42

Dada la cobertura de los signos enfrentados y en atención a los criterios de conexidad competitiva establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, especialmente a través de la IP 100 de 2018, considera esta Dirección que en el presente caso se configura criterio el de razonabilidad.

Ref. Expediente N° SD2025/0096116

“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 cereza también expende agua embotellada”.

De acuerdo con la dinámica usual del mercado es normal que un mismo empresario se encargue en determinada industria de la prestación de servicios afines. Pues bien, no es extraño encontrar en el mercado que un empresario dedicado a la industria de “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” (Cl. 36) y “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.” (Cl. 37) decida ampliar su esquema de negocio incursionando en nuevos servicios afines “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 arquitectura en relación con el desarrollo urbanístico; servicios de arquitectura y de planificación urbana; servicios de arquitectura y planificación en materia de urbanismo; servicios de arquitectura y planificación urbanística; 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 diseño de arquitectura”. (Cl. 42). De manera que, el consumidor razonablemente entenderá que comparten el mismo origen empresarial sin que ello se compase con la realidad.

De manera que, al ser tan usual este comportamiento en el mercado donde el empresario con la intención de aprovechar al máximo su marca e infraestructura en aras de ofrecer un servicio de calidad a los consumidores también brinde servicios afines. Fenómeno que es ampliamente conocido por el consumidor, lo cual lo llevará a incurrir en confusión indirecta al asumir que los servicios cuentan con un mismo origen empresarial, sin que esto se compase con la realidad.

Finalmente, al aplicar la teoría de la interdependencia, la cual ha sido reconocida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, pues esta corporación ha preceptuado que:

“(…) Por lo demás, la doctrina advierte que “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). (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 2004. Interpretación Prejudicial 135-IP-2004)”

En efecto, al dar aplicación a la teoría mencionada, que como su nombre lo indica implica reciprocidad, interrelación, correspondencia y dependencia entre los signos que se

Ref. Expediente N° SD2025/0096116

comparan y los productos que distinguen, 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 presente caso.

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 matter (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, 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 (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza, 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 (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza, 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 la Superintendente Delegada 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 11 de junio de 2026



DANIEL MOR GARCIA

Ref. Expediente N° SD2025/0096116

DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

