

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 71390

Ref. Expediente N° SD2025/0007108

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 30 de enero de 2025, EDISSON FERNANDO GOMEZ GIRALDO, solicitó el registro de la Marca INGEXPRESS (Mixta) para distinguir productos y servicios comprendidos en las clases 19, 35, 37 y 40 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1061, 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.

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

¹ 19: Asfalto, materiales asfálticos para pavimentación.

35: Comercialización de asfalto, materiales asfálticos para pavimentación.

37: Asfaltado, construcción, reparación, consultoría sobre construcción, información sobre construcciones, pavimentación de carreteras, servicios de aislamiento [construcción], supervisión [dirección] de obras de construcción y servicio de instalación.

40: Tratamiento y transformación de materiales.

Ref. Expediente N° SD2025/0007108

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	Vigencia
Mixta	Ingexpert Ingeniería hecha en realidad	COLOMBIAN INTERNET S.A.S.	SD2016/0059427	10	37	Marca	16 nov. 2027
Mixta	Ingexpert Ingeniería hecha en realidad	COLOMBIAN INTERNET S.A.S.	SD2016/0042269	10	42	Marca	22 may. 2027

Los signos a comparar son los siguientes:

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° SD2025/0007108

El signo solicitado	La marca registrada
	

Jurisprudencia

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso:0170-IP-2013, con respecto a la comparación entre marcas mixtas, 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”.

Análisis comparativo

Desde el punto de vista ortográfico, se aprecia una coincidencia sustancial en la estructura de las denominaciones. Ambos signos inician con la secuencia “ingex-”, lo cual concentra la atención del consumidor al encontrarse en posición inicial y ser el núcleo de recordación. La diferencia radica únicamente en las terminaciones “-press” y “-pert”, que, si bien presentan letras distintas, no alcanzan a generar una diferenciación suficiente, dado que las denominaciones comparten la mayoría de sus caracteres y una extensión gráfica semejante.

En el plano fonético, los signos resultan altamente similares. Tanto ingexpress como ingexpert comparten la pronunciación inicial [in-gues], con coincidencia de sílabas y fonemas fuertes. Las terminaciones “-press” [pres] y “-pert” [pert] poseen sonoridad cercana, con una diferencia mínima en la consonante final, que no elimina el riesgo de confusión. El consumidor medio puede fácilmente asociar o incluso confundir ambos sonidos, especialmente en contextos de comunicación oral o telefónica donde se comercializan servicios de la clase 37.

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



Ref. Expediente N° SD2025/0007108

conexión competitiva entre los productos y servicios⁴.

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

19: Asfalto, materiales asfálticos para pavimentación.

35: Comercialización de asfalto, materiales asfálticos para pavimentación.

37: Asfaltado, construcción, reparación, consultoría sobre construcción, información sobre construcciones, pavimentación de carreteras, servicios de aislamiento [construcción], supervisión [dirección] de obras de construcción y servicio de instalación.

40: Tratamiento y transformación de materiales.

Los signos previamente registrados identifican:

Expediente No. SD2016/0059427.

37: construcción; construcción de obras de ingeniería civil; consultoría en construcción; dirección de obras de construcción (supervisión); servicios de construcción.

Expediente No. SD2016/0042269.

42: desarrollo de software; consultoría en software; configuración de software; diseño y desarrollo de software; desarrollo y mantenimiento de software; estudios de proyectos en relación con software; ingeniería de software; programación de software.

Conexidad, en virtud de la identidad, entre los servicios de la clase 37 objeto de comparación.

Esta Dirección encuentra que existe identidad entre los servicios que el signo objeto de registro pretende identificar y los que la marca previamente registrada ya reivindica. En ese sentido, no deviene necesario realizar un examen de conexidad competitiva entre las coberturas relacionadas por ambos signos, pues el riesgo de confusión se desprende de la identidad que existe entre los servicios comparados. En este caso, ambos signos incluyen dentro de su cobertura los servicios de construcción de la clase 37.

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° SD2025/0007108

Conexidad competitiva entre los productos de la clase 19 y los servicios de la clase 37, en virtud del criterio de complementariedad.

El signo solicitado INGEXPRESS ampara en la clase 19 el asfalto, mientras que el signo antecedente INGEXPERT protege en la clase 37 servicios de construcción. El criterio de complementariedad se presenta cuando un producto es necesario para la prestación de un servicio o viceversa, de modo que ambos se necesitan mutuamente para satisfacer la expectativa del consumidor. En este caso, el asfalto constituye un insumo fundamental en la ejecución de proyectos de construcción, particularmente en obras viales, por lo que el consumidor puede percibir que tanto el producto como el servicio provienen de un mismo origen empresarial. Esto configura un riesgo de confusión indirecta o de asociación, toda vez que en el mercado es usual que empresas constructoras produzcan o manejen directamente los materiales que luego emplean en sus obras.

Conexidad competitiva entre los servicios de la clase 35 y los servicios de la clase 37, en virtud del criterio de razonabilidad.

El signo solicitado también ampara en la clase 35 la comercialización de asfalto. El criterio de razonabilidad se presenta cuando resulta lógico para el consumidor pensar que una empresa que desarrolla determinados servicios pueda ampliar su actividad hacia productos o servicios relacionados. En el presente caso, es razonable suponer que una empresa constructora también se dedique a la venta y distribución de materiales indispensables para su actividad, como el asfalto. Ambos servicios se ofrecen en canales de comercialización coincidentes, como ferreterías especializadas, distribuidores de materiales de construcción o procesos de contratación pública. En este contexto, el consumidor puede concluir que ambos signos pertenecen a una misma fuente empresarial, lo cual genera un riesgo de asociación indebida que afecta la función de origen del signo antecedente.

Conexidad competitiva entre los servicios de la clase 40 y los servicios de la clase 37, en virtud del criterio de complementariedad.

Finalmente, el signo solicitado ampara en la clase 40 el tratamiento y transformación de materiales, actividad que guarda relación de complementariedad con los servicios de construcción de la clase 37. Tal como lo ha señalado la jurisprudencia andina, la complementariedad se configura cuando un servicio resulta indispensable para la adecuada prestación del otro. La transformación de materiales como el asfalto, el cemento o el concreto es una etapa necesaria para llevar a cabo obras de infraestructura. En consecuencia, el consumidor promedio puede considerar que una misma empresa se encarga tanto del tratamiento de los materiales como de la ejecución de las obras. Esta percepción se refuerza con la similitud denominativa entre INGEXPRESS e INGEXPERT, lo cual eleva el riesgo de confusión indirecta 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.

Ref. Expediente N° SD2025/0007108

En mérito de lo expuesto esta Dirección,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Negar el registro de la Marca INGEXPRESS (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 19 de la Clasificación Internacional de Niza⁵, solicitada por EDISSON FERNANDO GOMEZ GIRALDO, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Negar el registro de la Marca INGEXPRESS (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza⁶, solicitada por EDISSON FERNANDO GOMEZ GIRALDO, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO TERCERO: Negar el registro de la Marca INGEXPRESS (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza⁷, solicitada por EDISSON FERNANDO GOMEZ GIRALDO, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO CUARTO: Negar el registro de la Marca INGEXPRESS (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 40 de la Clasificación Internacional de Niza⁸, solicitada por EDISSON FERNANDO GOMEZ GIRALDO, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO QUINTO: Notificar de esta resolución a EDISSON FERNANDO GOMEZ GIRALDO, 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.

En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 16 de septiembre de 2025

⁵ 19: Asfalto, materiales asfálticos para pavimentación.

35: Comercialización de asfalto, materiales asfálticos para pavimentación.

37: Asfaltado, construcción, reparación, consultoría sobre construcción, información sobre construcciones, pavimentación de carreteras, servicios de aislamiento [construcción], supervisión [dirección] de obras de construcción y servicio de instalación.

40: Tratamiento y transformación de materiales.

⁶ 19: Asfalto, materiales asfálticos para pavimentación.

35: Comercialización de asfalto, materiales asfálticos para pavimentación.

37: Asfaltado, construcción, reparación, consultoría sobre construcción, información sobre construcciones, pavimentación de carreteras, servicios de aislamiento [construcción], supervisión [dirección] de obras de construcción y servicio de instalación.

40: Tratamiento y transformación de materiales.

⁷ 19: Asfalto, materiales asfálticos para pavimentación.

35: Comercialización de asfalto, materiales asfálticos para pavimentación.

37: Asfaltado, construcción, reparación, consultoría sobre construcción, información sobre construcciones, pavimentación de carreteras, servicios de aislamiento [construcción], supervisión [dirección] de obras de construcción y servicio de instalación.

40: Tratamiento y transformación de materiales.

⁸ 19: Asfalto, materiales asfálticos para pavimentación.

35: Comercialización de asfalto, materiales asfálticos para pavimentación.

37: Asfaltado, construcción, reparación, consultoría sobre construcción, información sobre construcciones, pavimentación de carreteras, servicios de aislamiento [construcción], supervisión [dirección] de obras de construcción y servicio de instalación.

40: Tratamiento y transformación de materiales.

Resolución N° 71390

Ref. Expediente N° SD2025/0007108



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

