

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 442

Ref. Expediente N° SD2025/0047463

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 23 de mayo de 2025, GENESIS 16 SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S., solicitó el registro de la Marca Génesis 16 COMPROMETIDOS CON LA RECONSTRUCCIÓN DEL TEJIDO SOCIAL (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en las clases 37 y 40 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1070, 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 37: Servicios de construcción; servicios de reparación; servicios de instalación.

40: Tratamiento de materiales; reciclaje de residuos y desechos; purificación del aire y tratamiento del agua; servicios de impresión; conservación de alimentos y bebidas.

Ref. Expediente N° SD2025/0047463

el signo solicitado sea idéntico a uno previamente solicitado o registrado por un tercero², esto es, que sea una reproducción exacta de éste y no permita ninguna clase de diferenciación entre los dos, o que existan semejanzas entre los signos a estudiar. El segundo supuesto de hecho es la identidad o relación existente entre los productos o servicios identificados por la marca solicitada a registro y la previamente solicitada o registrada³.

Finalmente, la norma exige que dicha identidad o semejanza y relación de los signos y de los productos o servicios identificados por los signos, sea suficiente para generar un riesgo de confusión o de asociación, que se entiende debe recaer en los destinatarios de los productos o servicios, esto es el público consumidor.

De acuerdo con lo anterior, el no cumplimiento de uno de los supuestos de hecho hace que la marca sea registrable.

Estudio de registrabilidad del signo solicitado

Confundibilidad con marca previamente 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	GÉNESIS INGENIERÍA	GENESIS INGENIERIA S.A.S.	SD2016/0036028	10	35, 37, 42	Marca	Registrada	06 may. 2029

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° SD2025/0047463

El signo solicitado	La marca registrada
	

Jurisprudencia

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso: 0170-IP-2013, ha señalado que:

“En la comparación entre marcas mixtas, el elemento predominante en el conjunto marcario será el denominativo, como norma general; aunque en algunos casos pueda ser más importante el elemento gráfico; en todo caso, en la comparación entre los signos mixtos deberá examinarse todo el conjunto, tanto el elemento gráfico como el elemento denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto. Si al realizar la comparación se determina que en la marca mixta predomina el elemento denominativo, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si, por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial”.

En el Proceso 0100-IP-2012, el Tribunal Andino de Justicia de la Comunidad Andina ha preceptuado que:

“Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. En el análisis de una marca mixta hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores”.

Análisis comparativo

Esta Dirección encuentra que entre los signos confrontados **Génesis 16 COMPROMETIDOS CON LA RECONSTRUCCIÓN DEL TEJIDO SOCIAL** y **GÉNESIS INGENIERÍA** existen similitudes que los hacen confundibles conceptualmente. En efecto, los signos son idénticos en el campo ideológico, al evocar exactamente la misma idea o concepto. Lo anterior, toda vez que el signo solicitado integra dentro de su conjunto la expresión con mayor distintividad que integra la marca previamente registrada, concretamente el vocablo “GÉNESIS” que refiere a “*f. Origen o principio de algo*”⁴, hecho que puede llevar al consumidor a interpretar que se encuentra ante un signo cuya variación corresponde a una innovación de antecedente traído a colación.

⁴ <https://dle.rae.es/g%C3%A9nesis>



Ref. Expediente N° SD2025/0047463

A este respecto, es importante tener en cuenta que el elemento primario para fijar la existencia o inexistencia de la semejanza entre marcas comparables es el significado de estas. Por lo tanto, los referidos signos no pueden coexistir en el mercado sin generar confusión en el consumidor respecto a su procedencia 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 servicios⁵.

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

Clase 37: Servicios de construcción; servicios de reparación; servicios de instalación.

Clase 40: Tratamiento de materiales; reciclaje de residuos y desechos; purificación del aire y tratamiento del agua; servicios de impresión; conservación de alimentos y bebidas.

El signo previamente registrado identifica:

Expediente	Servicios
------------	-----------

SD2016/0036028 Clase 35: servicios de gestión de proyectos comerciales en el marco de proyectos de construcción, consultaría en dirección y organización de negocios, en materia de recursos humanos. diseño de material publicitario, investigación comercial, estudio de mercados, servicios de agencias de importación-exportación.

Clase 37: construcción, consultaría e información sobre construcción, demolición de construcciones, instalación, mantenimiento y reparación de máquinas; alquiler de máquinas de parcialmente destruidas, servicios de aislamiento construcción, montaje de andamios, reconstrucción de máquinas usadas o [construcción], supervisión [dirección] de obras de construcción, instalación y reparación de ascensores, asfaltado, servicios de carpintería estructural, consultaría en construcción, impermeabilización de construcciones, información sobre construcciones, construcción de puertos, fabricas, construcción de puestos de feria y de tiendas, información sobre construcción, construcción submarina, construcción naval, construcción de rompeolas, instalación y

⁵ 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° SD2025/0047463

reparación de aparatos eléctricos, mantenimiento de piscinas, mantenimiento de albercas de natación, mantenimiento y reparación de aviones, supresión de interferencias de instalaciones eléctricas, instalación y reparación de aparatos eléctricos, instalación de equipos de cocinas, instalación de puertas y ventanas, instalación y mantenimiento de oleoductos, instalación y reparación de ascensores, instalación y reparación de hornos, instalación y reparación de teléfonos, supresión de interferencias de instalaciones eléctricas; instalación, mantenimiento y reparación de computadoras; instalación, mantenimiento y reparación de máquinas, instalación y reparación de alarmas antirrobo. almacenes [depósitos], aparatos eléctricos, dispositivos de riego, sistemas de calefacción, alarmas contra incendios y aparatos de aire acondicionado. instalación, mantenimiento y reparación de máquinas y equipos de oficina.

Clase 42: servicios de diseño industrial, estilismo [diseño industrial], servicios de ingeniería, investigación en mecánica, investigación y desarrollo de nuevos productos para terceros, consultoría en ahorro de energía, servicios de arquitectura, consultaría y asesoramiento en arquitectura, peritajes [trabajos de ingenieros] elaboración de planos para la construcción, estudio de proyectos técnicos, investigación en materia de protección ambiental, investigación técnica, estudio de proyectos técnicos, inspección técnica, diseño de embalajes, investigación científica, física, mecánica, geológica técnica química, en materia de protección ambiental, investigación y desarrollo de nuevos productos para terceros, estudio de proyectos técnicos, exploración submarina.

Conexión competitiva servicios clase 37 internacional. Criterio de Razonabilidad

Para esta Dirección, existe conexidad competitiva entre las actividades en estudio teniendo en cuenta que, tanto el signo solicitado como el antecedente traído a colación tienen dentro de su cobertura las prestaciones de relacionadas con los “*Servicios de construcción; servicios de reparación; servicios de instalación*”, dentro de la generalidad contemplada en la descripción de la marca objeto de estudio se encuentra la especificidad que identifica el signo previamente registrado, de allí a que el consumidor de manera razonable puede interpretar que ambos devienen del mismo origen empresarial, hecho contrario a la realidad.

Conexión competitiva entre los servicios de la clase 40 internacional y los servicios de la clase 42 internacional. Criterio de Razonabilidad

Continuando con el análisis, se evidencia que existe conexidad competitiva bajo el criterio de razonabilidad, pues de conformidad con la realidad del mercado, resulta usual que el empresario dedicado a los servicios de ingeniería de la clase 42 internacional, enfocado en la generación y ahorro de energía, investigación científica entre otros, en una ampliación de su nicho comercial incurriere en la prestación de los servicios de la clase 40 internacional referente al tratamiento de materiales, reciclaje entre otros.

Al presente análisis se trae a colación lo manifestado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina respecto de la teoría de la interdependencia, a saber:

“(…) 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”⁶.

⁶ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 2004. Interpretación Prejudicial 135-IP-2004

Resolución N° 442

Ref. Expediente N° SD2025/0047463

En este orden de ideas, al aplicar la antes mencionada (interdependencia), que como su nombre lo indica, implica reciprocidad, correspondencia y dependencia entre los signos que se comparan y los servicios 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 en estudio, 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 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 Génesis 16 COMPROMETIDOS CON LA RECONSTRUCCIÓN DEL TEJIDO SOCIAL (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza⁷, solicitada por GENESIS 16 SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S., por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Negar el registro de la Marca Génesis 16 COMPROMETIDOS CON LA RECONSTRUCCIÓN DEL TEJIDO SOCIAL (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 40 de la Clasificación Internacional de Niza⁸, solicitada por GENESIS 16 SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S., por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar de esta resolución a GENESIS 16 SOLUCIONES INTEGRALES 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 CUARTO: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 2 de enero de 2026

⁷ 37: Servicios de construcción; servicios de reparación; servicios de instalación.

⁸ 40: Tratamiento de materiales; reciclaje de residuos y desechos; purificación del aire y tratamiento del agua; servicios de impresión; conservación de alimentos y bebidas.



Ref. Expediente N° SD2025/0047463



**DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS**