

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 4847

Ref. Expediente N° SD2025/0061561

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 25 de junio de 2025, GRI AMERICAN EUROPEAN LLC, solicitó el registro del Marca GRI INSTITUTE (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1072, 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 irreregistrabilidad 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 irreregistrabilidad 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 el signo solicitado sea idéntico a uno previamente solicitado o registrado por un tercero²,

¹ 41: Planificación, preparación, dirección, organización y realización de congresos y conferencias relacionados con actividades de fomento y desarrollo de los sectores del mercado inmobiliario e infraestructura global.

² •La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica.

Ref. Expediente N° SD2025/0061561

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

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

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

Estudio de registrabilidad del signo solicitado

Confundibilidad con marca previamente registrada

Visto el Registro Nacional de Propiedad Industrial, se encontró la siguiente información relevante para el presente examen de registrabilidad:

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado	Fecha de presentación
Mixta	GRI	Stichting Global Reporting Initiative	SD2025/0095386	12	9, 16, 35, 41, 42	Marca	Bajo Examen Formal	26 mar. 2025

Comentario Preliminar:

Antes de iniciar el estudio de registrabilidad, es menester precisar que el signo hallado de oficio si bien no cuenta aún con una decisión plenamente ejecutoriada, resulta válido efectuar el análisis de registrabilidad del signo solicitado respecto de aquel, toda vez que fue presentado con anterioridad, esto es, el 26 de marzo de 2025, mientras que el signo ahora en estudio fue solicitado el 25 de junio de 2025.

•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° SD2025/0061561

Así, la Decisión 486 de 2000 establece que para que sea procedente el estudio de registrabilidad del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 el signo solicitado, “debe ser idéntico o que se asemeje, 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”.

Los signos a comparar son los siguientes:

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”.



Ref. Expediente N° SD2025/0061561

Análisis comparativo

Esta Dirección encuentra que los signos analizados son similarmente confundibles, dado que el signo solicitado GRI INSTITUTE reproduce de manera íntegra el elemento “GRI”, el cual constituye el núcleo distintivo y dominante de la marca registrada GRI. Desde el punto de vista ortográfico y fonético, el término reproducido mantiene la misma estructura, secuencia de letras y sonoridad, lo que genera una impresión auditiva prácticamente idéntica respecto del componente esencial del signo previo a la solicitud.

Por otra parte, el vocablo adicional “INSTITUTE” presente en la marca solicitada no introduce una diferenciación suficiente, en tanto se percibe como una expresión genérica o descriptiva aplicable a instituciones educativas o de formación, sin aportar fuerza distintiva propia frente al elemento principal “GRI”. En consecuencia, el consumidor puede interpretar el signo solicitado como una extensión, línea derivada o variación institucional de la marca registrada, al coincidir plenamente en el componente relevante.

Ahora bien, a pesar de que los signos cotejados presentan una diferencia en el componente gráfico de los signos, es importante reconocer la prevalencia del elemento nominativo de las marcas, pues es a través de las palabras como el consumidor adquiere productos y servicios en el mercado. De esta manera, es el nombre de los signos los que recuerda en mayor medida. Así las cosas, el consumidor al encontrar las marcas, **GRI INSTITUTE / GRI** podría entender en las diferencias, innovaciones marcarias cuyo origen resulta de un mismo empresario.

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 servicios⁴.

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

41: Planificación, preparación, dirección, organización y realización de congresos y conferencias relacionados con actividades de fomento y desarrollo de los sectores del mercado inmobiliario e infraestructura global.

El signo previamente registrado o solicitado identifica:

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° SD2025/0061561

Expediente	Producto y servicios
-------------------	-----------------------------

SD2025/0095386 (9): Publicaciones electrónicas descargables en forma de revistas especializadas, artículos, hojas de información y pódcast en el ámbito de la elaboración de informes sobre el desarrollo sostenible de una organización empresarial o su capacidad para satisfacer las necesidades económicas, medioambientales y sociales del presente sin comprometer su capacidad para satisfacer las mismas necesidades en el futuro y la sostenibilidad, en relación con el mismo; publicaciones electrónicas, a saber, normas digitales, guías e informes de investigación que presentan las mejores prácticas y técnicas para que una organización informe a las partes interesadas sobre su desarrollo sostenible, o su capacidad para satisfacer las necesidades económicas, medioambientales y sociales del presente sin comprometer su capacidad para satisfacer esas mismas necesidades en el futuro, y sus resultados en materia de sostenibilidad en relación con el mismo, para las partes interesadas.

(16): Publicaciones, a saber, normas impresas, guías e informes de investigación que presentan las mejores prácticas y técnicas para que una organización informe a las partes interesadas de su desarrollo sostenible, o de su capacidad para satisfacer las necesidades económicas, medioambientales y sociales del presente sin comprometer su capacidad para satisfacer esas mismas necesidades en el futuro, así como de sus resultados en materia de sostenibilidad en relación con el mismo, para las partes interesadas

(35): Proporcionar información empresarial por medio de una base de datos informática en línea en el ámbito empresarial en relación con la elaboración de informes sobre el desarrollo sostenible de una organización empresarial, o su capacidad para satisfacer las necesidades económicas, medioambientales y sociales del presente sin comprometer su capacidad para satisfacer las mismas necesidades en el futuro, y los resultados de sostenibilidad en relación con el mismo; suministro de información comercial en el ámbito del desarrollo sostenible de una organización empresarial, o de su capacidad para satisfacer las necesidades económicas, medioambientales y sociales del presente sin comprometer su capacidad para satisfacer las mismas necesidades en el futuro, e información empresarial sobre el rendimiento de la sostenibilidad del mismo, todo ello por medio de una red informática mundial; servicios empresariales, a saber, suministro de información sobre el uso de las normas para la elaboración de informes de sostenibilidad, la importancia de las cuestiones relativas a los informes de sostenibilidad y las mejores prácticas y técnicas para que una organización informe sobre su desarrollo sostenible, o sobre su capacidad para satisfacer las necesidades económicas, medioambientales y sociales del presente sin comprometer su capacidad para satisfacer esas mismas necesidades en el futuro, y sobre su desempeño en materia de sostenibilidad en relación con el mismo, por un sitio web; servicios empresariales, a saber, prestación de apoyo a las organizaciones empresariales para que cumplan los requisitos de elaboración de informes sobre sostenibilidad y ASG mediante el ofrecimiento de comentarios y asesoramiento sobre sus prácticas, en relación con una metodología patentada para garantizar que las organizaciones empresariales reflejen con exactitud los requisitos de las normas GRI.

(41): Servicios educativos, a saber, organización de programas en el ámbito de la información sobre el desarrollo sostenible de una organización empresarial, o su capacidad para satisfacer las necesidades económicas, medioambientales y sociales del presente sin comprometer su capacidad para satisfacer las mismas necesidades en el futuro, y resultados de sostenibilidad relacionados con el mismo; suministro de publicaciones en línea no descargables en forma de revistas, artículos y podcasts en el ámbito de la información sobre el desarrollo sostenible de una organización empresarial,

Ref. Expediente N° SD2025/0061561

o su capacidad para satisfacer las necesidades económicas, medioambientales y sociales del presente sin comprometer su capacidad para satisfacer las mismas necesidades en el futuro, y los resultados de sostenibilidad relacionados con el mismo; desarrollo y divulgación de materiales educativos ajenos en el ámbito de la información sobre el desarrollo sostenible y los resultados en materia de sostenibilidad de una organización empresarial; organización de talleres profesionales y cursos de formación presenciales y en línea; servicios de formación en el ámbito de la elaboración de informes sobre el desarrollo sostenible y los resultados en materia de sostenibilidad de una organización empresarial; e investigación sobre educación.

(42): Suministro de programas informáticos para ayudar a las organizaciones empresariales a cumplir los requisitos de información sobre sostenibilidad y ASG; servicios de control de calidad, asesoramiento y verificación a organizaciones empresariales que ofrecen gestión de datos, consultoría y otras formas de apoyo digital para cumplir los requisitos de elaboración de informes sobre sostenibilidad y ASG; una metodología patentada para garantizar que el software informático refleja fielmente los requisitos y la finalidad de las normas GRI.

Conexidad competitiva entre los servicios de la clase 41 internacional de los signos cotejados. (Criterio de razonabilidad)

Una vez analizados los servicios de los signos cotejados se evidencia una relación estrecha y directa entre ellos, toda vez que ambos se refieren a actividades educativas y formativas, aunque con enfoques temáticos diferenciados: la marca solicitada busca identificar congresos y conferencias sobre mercado inmobiliario e infraestructura global, mientras que el signo del expediente SD2025/0095386 pretende identificar, programas y talleres orientados al desarrollo sostenible empresarial. Desde la perspectiva del consumidor, ambos constituyen alternativas para adquirir conocimiento especializado en ámbitos corporativos y estratégicos, lo que permite considerarlos como provenientes de un mismo origen empresarial.

Del mismo modo, existe una relación funcional entre los servicios, ya que la planificación y organización de congresos sobre infraestructura y mercado inmobiliario puede incluir o requerir contenidos relacionados con sostenibilidad, dado que este es un eje transversal en proyectos inmobiliarios y de infraestructura. De igual forma, los programas educativos sobre sostenibilidad pueden complementarse con eventos sectoriales para aplicar los conocimientos adquiridos en contextos reales.

Por lo tanto, existe conexidad competitiva entre los servicios comparados porque, atendiendo a la realidad del mercado, resulta razonable que el consumidor perciba que ambos pueden provenir del mismo empresario. Los servicios pertenecen a la clase 41 de la Clasificación de Niza, lo que indica que comparten naturaleza educativa y formativa, y se dirigen a un público objetivo similar, como pueden ser empresas, profesionales y organizaciones que buscan capacitación especializada en temas estratégicos.

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.

Resolución N° 4847

Ref. Expediente N° SD2025/0061561

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 GRI INSTITUTE (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza⁵, solicitada por GRI AMERICAN EUROPEAN LLC, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar de esta resolución a GRI AMERICAN EUROPEAN LLC, 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 TERCERO: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 27 de enero de 2026



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

⁵ 41: Planificación, preparación, dirección, organización y realización de congresos y conferencias relacionados con actividades de fomento y desarrollo de los sectores del mercado inmobiliario e infraestructura global.