

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 15910

Ref. Expediente N° SD2025/0030611

Por la cual se decide una solicitud de registro

EL DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS
en ejercicio de sus facultades legales y,

CONSIDERANDO

Que por escrito presentado el día 4 de abril de 2025, **PAPELERA FK S.A.S.**, solicitó el registro de la marca **GEA PACK** (mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial N°1069 del 06 de junio de 2025, **MULTIDIMENSIONALES S.A.S.** presentó oposición el 22 de julio de 2025 con fundamento en la causal de irregistrabilidad establecida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 del 2000.

Lo anterior con fundamento, entre otros, en los siguientes argumentos:

“Pues bien, nótese que la marca que se solicita reproduce totalmente la marca de mi representada GEOPACK/GEAPACK.

De ello se deriva la inevitable similitud ortográfica, fonética y hasta conceptual, de conformidad con los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Y es que nótese que incluso si se tienen en cuenta los elementos figurativos de las marcas, estos también resultan ser muy similares, puesto que ambos incluyen tonalidades azules y verdes, ambos forman la silueta de una hoja con una de las letras y ambos tienen el GEO/GEA en un color y el PACK en otro, generando contraste entre ambas expresiones.

(...)

Esto, sin que el cambio de la A por la O en GEO/GEA sea relevante, pues, de hecho, visualmente, las letras resultan totalmente similares.

Es por lo tanto evidente la similitud (por no decir identidad) entre las marcas GEOPACK y GEAPACK.

(...)

Pues bien, la conexidad competitiva es evidente en este caso, puesto que:

i) Productos como “bandejas de cartón para empaquetar alimentos” en clase 16, resultan ser sustituibles a productos como “moldes para comida” y “fiambreras” de la clase 21, al compartir la misma finalidad, pues ambos se utilizan para guardar y/o conservar alimentos, así como para transportarlos.

ii) Todos los productos de cartón y materiales de cartón en clase 16 tienen relación de complementariedad con los “cubiertos desechables” de la clase 8 y “platos

¹ 16: Bandejas de cartón para el empaquetado de alimentos; cartón corrugado para empaquetado; cartón ondulado para empaquetado; cartón para empaquetado; materiales de cartón corrugado para empaquetar; materiales de cartón ondulado para empaquetar; recipientes de cartón para empaquetar; recipientes de cartón para empaquetar para uso industrial; recipientes de papel o cartón para empaquetar para uso industrial.

Ref. Expediente N° SD2025/0030611

desechables” de la clase 21, pues justamente hoy en día se comercializan cubiertos y platos desechables de cartón (que se encuentran incluidos en la cobertura de las marcas de mi representada). Así, aplica plenamente el principio de razonabilidad, pues es completamente razonable que quien fabrique cartón y/o materiales, extienda su negocio a cubiertos desechables de cartón.

iii) Todos los productos de cartón de la clase 16 están estrechamente relacionados con “cubiertos desechables” en clase 8, así como “esponjas, cepillos” y “los recipientes para el menaje y la cocina”, así como con los “platos desechables” de la clase 21, pues justamente estos elementos suelen venir empacados en cajas, envolturas o recipientes de cartón. Así, es muy probable que un consumidor medio colombiano se encuentre con, por ejemplo, unos cepillos marcan GEOPACK, que vienen empacados en cartón de marca GEA PACK.

iv) En general, existe conexidad entre todos los materiales de cartón que pretende identificar la marca que se solicita en clase 16 con todos los productos que identifican las marcas de mi representada en clases 8 y 21, pues es un hecho notorio que la venta de los utensilios y recipientes de estas dos clases se empaquen y comercialicen en cartón, existiendo por lo tanto un uso conjunto.

Lo anterior deja en evidencia la estrecha relación competitiva que surge en el presente caso, y que hace que sea completamente razonable para un consumidor que quien fabrica empaques de cartón tenga el mismo origen empresarial que quien fabrica cubiertos desechables y en general, utensilios de todo tipo para el maneja y la cocina (...).”.

Que dentro del término concedido para tal efecto, **PAPELERA FK S.A.S.**, dio respuesta a la oposición presentada argumentando lo siguiente:

“Con lo anterior, aún cuando se permita el registro de una palabra de uso común, es de resaltar que el titular de la marca se apropia en exclusiva del conjunto registrado, más no de la raíz o desinencia evocativa, ya que, de lo contrario, afectaría injustamente al mercado al conservar dicha palabra para sí; dicha expresión, debe estar disponible para el libre comercio pues pertenece al público en general². Significa que, entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con el producto que se pretende registrar, este podrá ser considerado como un signo marcariamente débil y, en consecuencia, su titular tendrá que soportar el registro de signos que en algún grado se asemejen a su signo distintivo, pues el titular no puede impedir que terceros utilicen dichos elementos extralimitando el alcance de su derecho.

Dicha situación, aplicada al caso en concreto, nos permite inferir que nos encontramos frente a marcas que contienen elementos evocativos, nombres comunes con la denominación de “GEA” “PACK” que evoca la ecología, papel, árboles, verde, plantas, paquetes, que, de cara al ordenamiento jurídico pueden ser registradas, pero no pueden pertenecer exclusivamente a una sola marca, pues, por tratarse de un término común se debe admitir que otras marcas utilicen la raíz de dicha palabra, sin generar confusión ni alguna ventaja sobre ella.

Así, las marcas objeto de discusión, al tratarse de signos evocativos que emplean expresiones de uso común, son susceptibles de registro en la medida en que no generan riesgo de confusión para el consumidor promedio, dado que se dirigen a mercados distintos. Su coexistencia resulta admisible siempre que incorporen elementos distintivos suficientes que permitan diferenciarlas entre sí. En este sentido, al cotejar ambas marcas se evidencia lo siguiente:

La marca solicitada puede identificar y diferenciar sus productos de los productos ofrecidos por otras marcas por su diseño y nombre, además porque no es idéntico al signo ya registrado, tomando en consideración que hacen parte de dos industrias distintas y excluye el riesgo de confusión hacía el consumidor promedio.

Ref. Expediente N° SD2025/0030611

Al realizar el cotejo de los signos en controversia, analizando las posibles similitudes visuales o gráficas, auditivas e ideológicas. Del cotejo visual, que necesariamente se requiere sea en conjunto mediante el cual se analiza en los del consumidor, quien se guía por una imagen general y superficial de los signos, para saber qué imagen se refleja en la mente de éste y que recuerdo guardará en su memoria, lo que arrojará es el siguiente estudio:

El consumidor evidenciará un diseño gráfico distinto.

El consumidor evidenciará unos colores registrados de diferente Pantone.

El consumidor percibirá la diferencia fonética entre ambas pues, a pesar de que visualmente son parecidas, fonéticamente suenan distinto.

El consumidor no pertenecerá al mismo grupo, pues alineado con el objeto social de la empresa solicitante "PAPELERA FK" se trata más del suministro de papel cómo materia prima, con componentes ecológicos, diferente a la actividad y actividad de la empresa MULTIDIMENSIONALES S.A.S. contenidas en las clases 8 y 21 de la Clasificación de Niza.

(...)

En cuanto al primer criterio relacionado con la clasificación de Niza, relativo a la Clasificación Internacional de Niza, se evidencia que la marca solicitada y la opositora se encuentran en clases distintas. La marca solicitada se inscribe en la clase 16, la cual protege papel, cartón y productos derivados, concebidos como materias primas utilizadas en múltiples sectores industriales. En contraste, las marcas opositoras se encuentran registradas en las clases 8 y 21, que amparan utensilios, herramientas y artículos de uso doméstico, categorías de naturaleza, función y destino totalmente ajenos a los productos de la clase 16 por cuanto los sectores en los cuales ejercen su actividad económica son distintos.

(...)

En este sentido, no es posible predicar identidad o similitud bajo este criterio, dado que la marca solicitada no aplica, bajo ninguna circunstancia, dentro del ámbito de protección de las clases 8 y 21. Debe recordarse, además, que en virtud del principio de especialidad marcaria, si la parte opositora hubiese tenido la intención de proteger productos de la clase 16, era su carga jurídica solicitar el registro correspondiente en dicha clase. El no haberlo hecho evidencia que su interés marcario se restringe a las clases 8 y 21, lo cual impide que pretenda extender esa protección a categorías para las cuales nunca solicitó registro.

(...)

La marca solicitada, al estar inscrita en la clase 16, protege papel, cartón y derivados destinados a ser adquiridos como materia prima o insumo en distintos sectores productivos. Su comercialización se realiza principalmente a través de canales industriales y especializados, dirigidos a empresas que requieren dichos materiales para la fabricación de bienes posteriores. Los medios de promoción y publicidad asociados a estos productos son igualmente especializados, enfocados en mercados empresariales o industriales.

Por el contrario, las marcas opositoras, registradas en las clases 8 y 21, se orientan a la comercialización de utensilios, herramientas y artículos de uso doméstico, los cuales circulan a través de canales de distribución masiva, como tiendas minoristas, cadenas comerciales y establecimientos dirigidos al consumidor final. Sus medios de promoción y publicidad responden a dinámicas propias del consumo masivo, sin conexión alguna

Ref. Expediente N° SD2025/0030611

con los canales industriales de la clase 16 (...)".

Que el documento presentado por el opositor el día 05 de noviembre de 2025, mediante el cual se pretende rebatir los argumentos expuestos dentro del escrito de respuesta a la oposición realizado por el solicitante no será objeto de valoración toda vez que no existe dentro del trámite de registro marcaría una etapa dispuesta para este efecto, toda vez que el artículo 146 de la Decisión 486 es claro en establecer la oportunidad para interponer oposiciones fundamentadas tendientes a desvirtuar la solicitud de registro de marca, determinando que podrá realizarse por una sola vez dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de la publicación. Adicionalmente previó la posibilidad de otorgar, a solicitud de parte, por una sola vez, un plazo adicional de treinta días con el fin de presentar las pruebas que sustenten la oposición.

Que para decidir acerca de la solicitud de registro marcario de la referencia, esta Oficina procederá a realizar el examen de registrabilidad teniendo en cuenta todos los argumentos que hayan sido planteados, así como las pruebas presentadas por las partes. Lo anterior, en atención a lo previsto en los artículos 146, 148 y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Adicionalmente, el estudio del presente trámite administrativo puede comprender asuntos que aparezcan con ocasión de la realización del examen de registrabilidad.

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 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.

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:

Ref. Expediente N° SD2025/0030611

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

Las marcas opositoras son las siguientes:

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado	Vigencia
Nominativa	GEOPACK	MULTIDIMENSIONALES S A.S.	16056268	10	8, 21	Marca	Registrada	30 sept. 2026
Mixta	GEOPACK	MULTIDIMENSIONALES S A.S.	09074220	9	21	Marca	Registrada	28 ene. 2030
Mixta	GEOPACK	MULTIDIMENSIONALES S A.S.	09074219	9	8	Marca	Registrada	28 ene. 2030

Facultad oficiosa de la administración

De conformidad con lo preceptuado en el artículo 150 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, esta Oficina siempre realiza un estudio de fondo de irregistrabilidad de los signos solicitados, así no se haya presentado oposición, ya sea para conceder o negar el registro de la marca, porque en ningún momento se encuentra eximida de realizar el referido examen de irregistrabilidad.

En efecto, el Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales⁴ ha abordado el tema del examen de registrabilidad, pero en uno de sus últimos pronunciamientos, determinó con toda claridad cuáles son las características de este examen:

“1. El examen de registrabilidad se realiza de oficio. La Oficina Nacional Competente debe realizar el examen de registrabilidad así no se hubieren presentado oposiciones, o no hubiere solicitud expresa de un tercero.

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.

⁴ Se destacan las siguientes Interpretaciones Prejudiciales sobre la materia: Interpretación Prejudicial de 7 de julio de 2004, proferida dentro del proceso 40-IP-2004; Interpretación Prejudicial de 9 de marzo de 2005, proferida dentro del proceso 03-IP-2005; e Interpretación Prejudicial de 16 de noviembre de 2005, proferida dentro del proceso 167-IP-2005.



Ref. Expediente N° SD2025/0030611

2. El examen de registrabilidad es integral La Oficina Nacional Competente al analizar si un signo puede ser registrado como marca debe revisar si cumple con todos los requisitos de artículo 134 de la Decisión 486, y luego determinar si el signo solicitado encaja o no dentro de alguna de las causales de irreregistrabilidad consagradas en los artículos 135 y 136 de la misma norma.
3. En consecuencia con lo anterior y en relación con marcas de terceros, la Oficina Nacional Competente, así hubiera o no oposiciones, deberá revisar si el signo solicitado no encuadra dentro del supuesto de irreregistrabilidad contemplado en el artículo 136, literal a): es decir, debe determinar si es o no idéntico o se asemeja o no 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’ (Proceso 180-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 4 de diciembre de 2006, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena NC 1476, de 16 de marzo de 2007. Marca: ‘BROCHA MONA”).”

Por lo tanto, se advierte que la ausencia de oposición durante el trámite administrativo, su presentación con resultado desfavorable para el opositor o el desistimiento de la misma no significa la concesión automática de registro de un signo distintivo. Así, conforme lo anterior esta Dirección en cumplimiento de sus deberes legales y visto el Registro Nacional de Propiedad Industrial, se destaca que esta Dirección realizará un examen integral de la solicitud de registro con independencia del resultado de la oposición presentada.

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
Nominativa	GEOPAK SUCURSAL COLOMBIA	HAMMERHEAD GROUP, LLC	SD2017/0053068	11	16	Marca	Registrada	03 de Julio de 2029

Los signos comparados son los siguientes:



La marca solicitada a registro es de naturaleza mixta, compuesta por la palabra “gea” en letras minúsculas de color azul claro, seguida de “Pack” en color verde oliva, con la “P” inicial en mayúscula y las demás letras en minúscula. La tipografía utilizada posee trazos redondeados y proporciones uniformes. La letra “P” presenta un diseño particular en el que su parte superior se extiende con una forma que recuerda a una hoja.

Ref. Expediente N° SD2025/0030611

Signos opositores

Mark C/REGISTRATION

Trade Dress/Design

Audio/Visual/Video

GeoPack®

Mark C/REGISTRATION

Trade Dress/Design

Audio/Visual/Video

GeoPack®

GEOPACK

(nominativa)

GEOPACK

GEOPACK

(mixtas)

Las marcas opositoras son de naturaleza mixta y nominativa, compuestas por la palabra “Geo” en la que la letra “G” aparece en color azul y la letra “o” se representa con un diseño estilizado que integra un motivo gráfico semejante a una hoja o globo, en color verde. A continuación, se encuentra la palabra “Pack” en color marrón, escrita en tipografía distinta, con trazos más sólidos y proporciones uniformes.

Antecedentes
GEOPAK SUCURSAL COLOMBIA (nominativa)

La marca hallada de oficio es de naturaleza nominativa, compuesta únicamente por la expresión “GEOPAK SUCURSAL COLOMBIA”.

Jurisprudencia

Comparación entre signos mixtos

En cuanto a la comparación de signos mixtos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha reiterado que debe ser tenido en cuenta el elemento predominante en cada signo, bien sea el gráfico o el denominativo.

Si en ambas marcas predomina el elemento denominativo, el cotejo se debe analizar de acuerdo con las reglas de comparación para signos nominativos, a saber:

- “(i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.*

(ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deporten: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deportólogo.



Ref. Expediente N° SD2025/0030611

Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:

- *Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.*

- *Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.*

- *Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto.*

(iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

(iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación.

(v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado⁵.

Por su parte, si el elemento predominante es el gráfico, el cotejo obedecerá las siguientes reglas para el cotejo de signos puramente figurativos o gráficos:

“(i) Se debe realizar una comparación gráfica y conceptual, ya que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que la marca figurativa suscite en la mente de quien la observe,

(ii) Entre los dos elementos de la marca gráfica figurativa, el trazado y el concepto, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer, por lo que a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión,

(iii) Si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro⁶.

Finalmente, si al realizar la comparación se determina que en uno de los signos mixtos predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre los signos, a no ser que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión.

Comparación entre signos mixtos y nominativos

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se ha pronunciado en repetidas ocasiones en relación con las reglas de comparación entre los signos mixtos y denominativos; para ello

⁵ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial. Proceso 78-IP-2019.

⁶ Ibidem

Ref. Expediente N° SD2025/0030611

establece la importancia de identificar el elemento que prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, en cuanto a la marca mixta se refiere, si el denominativo o el gráfico.

Si de la marca mixta predomina el elemento gráfico sobre el denominativo, en principio no habría confusión entre las marcas, pudiendo coexistir en el mercado, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión. Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de acuerdo con las reglas para la comparación entre signos denominativos⁷.

En este punto es importante hacer hincapié frente a la protección integral de la marca mixta, pues esta *“es una unidad, en la cual se ha solicitado tanto el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”*⁸.

El Tribunal ha reiterado que, *“ en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto”*⁹.

Volviendo al cotejo de los signos a comparar, tal como se dijo anteriormente, si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, el cotejo se debe analizar de acuerdo con las reglas de comparación para signos nominativos antes mencionadas.

Prevalencia del elemento nominativo

Si en ambas marcas predomina el elemento denominativo, el cotejo se debe analizar de acuerdo con las reglas de comparación para signos nominativos, a saber:

“a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten el mismo lexema (...)

c) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

d) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación.

e) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.

⁷ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial. Proceso IP-14-2019.

⁸ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial. Proceso IP-56 de 2003.

⁹ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial. Proceso IP-26 de 1998.

Ref. Expediente N° SD2025/0030611

f) Se debe determinar si existe un elemento común preponderante o relevante en ambos signos¹⁰.

Análisis comparativo frente a marcas opositoras

Esta Dirección observa que el elemento nominativo del signo solicitado a registro es el preponderante en su conjunto, por cuanto son las palabras las que causan mayor impacto en el consumidor por ser aquellas que usaría para pedir los productos y servicios protegidos con este signo, el elemento denominativo es el que tiene un grado de recordación más alto en la mente de consumidor y puede ser asociado a los productos y servicios que identifica, en mayor medida que el elemento gráfico. Así las cosas, y teniendo en cuenta la naturaleza de los signos opositores, corresponde realizar el estudio de conformidad con las reglas de cotejo para signos nominativos.

En este orden de ideas, esta Dirección encuentra que las marcas bajo análisis son ortográfica y fonéticamente confundibles. En efecto, al apreciarlas en conjunto **GEA PACK/ GEOPACK** se observa que el signo solicitado reproduce parte del elemento nominativo de los signos opositores, sin que la ligera variación entre las vocales A/O y los demás elementos gráficos le otorguen mayor diferenciación y le permitan coexistir en el mercado sin causar riesgo de confusión.

Lo anterior, en tanto que, al ser pronunciados generan un impacto sonoro similar en razón a la disposición de los fonemas utilizados, lo que implica que el consumidor promedio no tendría la capacidad de distinguir entre uno y otro signo, o bien podría generar que los consumidores creen que están adquiriendo productos que comparten el mismo origen empresarial, y por ende, las mismas características, cuando en realidad se trata de empresarios distintos. Dicho sea de paso, existen semejanzas de orden gráfico que no pueden ser omitidas como es el uso de dos colores y la inclusión de una letra estilizada como la hoja de una planta. Tales elementos gráficos no diluyen en lo más mínimo la similitud señalada entre los signos bajo análisis, sino por el contrario, la refuerzan.

Por lo tanto, los referidos signos no pueden coexistir en el mercado sin generar confusión en el consumidor respecto de su procedencia empresarial.

Análisis comparativo frente a marca hallada de oficio

Dando aplicación a las reglas y criterios anteriormente descritos, esta Dirección encuentra que los signos bajo análisis son similarmente confundibles, dado que el signo solicitado reproduce parte del signo previamente registrado, siendo las únicas diferencias, la variación de las vocales A/O, la omisión de la consonante C antes de la K y la inclusión de las expresiones “SUCURSAL COLOMBIA”.

Aun cuando el signo solicitado a registro incorpora las expresiones “SUCURSAL COLOMBIA”, estas no pueden considerarse como elementos suficientes para diluir el alto grado de similitud derivado de la semejanza respecto de la expresión “**GEA PACK/ GEOPAK**”. Tales elementos adicionales podrían inducir erróneamente al consumidor a concluir que se trata de una innovación o una línea de servicios de la marca que ya conoce.

De aceptarse tales diferencias ligeras como elementos diferenciadores entre los signos, se estaría permitiendo que terceros se apropiaran de marcas registradas, so pretexto de

¹⁰ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial. Proceso 127-IP-2016

Ref. Expediente N° SD2025/0030611

que la inclusión de nuevos elementos en el signo solicitado despierta una impresión de conjunto diferente a la de la marca previamente registrada.

Así mismo, se debe resaltar que los consumidores no suelen guardar un recuerdo perfecto de las marcas que los son presentadas y mucho menos verán los signos uno al del otro. Por lo tanto, los referidos signos no pueden coexistir en el mercado sin generar confusión en el consumidor respecto de su procedencia empresarial.

Dicho sea de paso, se debe recalcar que es deber de esta Dirección el velar por los derechos de propiedad industrial legalmente concedidos, es imperativo impedir la vulgarización de las marcas que se encuentran registradas y vigentes, lo cual puede darse, entre otros, cuando se permite el registro de signos confundibles con marcas registradas y que identifican servicios o productos relacionados, bajo la excusa de tener algún elemento adicional de cualquier tipo. De ser de recibo tal táctica se estaría dando cabida a que terceros se apropiaran de marcas registradas, bajo el falaz argumento de que la inclusión de nuevos elementos en el signo solicitado despierta una impresión de conjunto diferente a la de la marca unitaria. Adicional a lo anterior, se induciría al consumidor a error, quien puede llegar a considerar que la marca solicitada se constituye en una variación y/o innovación de la marca previamente registrada.

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

16: Bandejas de cartón para el empaquetado de alimentos; cartón corrugado para empaquetado; cartón ondulado para empaquetado; cartón para empaquetado; materiales de cartón corrugado para empaquetar; materiales de cartón ondulado para empaquetar; recipientes de cartón para empaquetar; recipientes de cartón para empaquetar para uso industrial; recipientes de papel o cartón para empaquetar para uso industrial.

Los signos confrontados identifican:

Expedientes	Productos
SD2017/0053068	(16): Empaques flexibles decorativos y protectores de flores, ramos de flores, plantas ornamentales y todo tipo de plantas.
16056268	(8): Cuchillería, tenedores y cucharas, cubiertos desechables. (21): Platos desechables, recipientes para la cocina tales como: moldes para comida, vasos, vasos de plástico, vasos [recipientes], fiambreras, fiambreras desechables.
09074220	(21): Utensilios y recipientes para el menaje y la cocina; peines y esponjas; cepillos (con excepción de los pinceles); materiales para la fabricación de cepillos; material de limpieza; viruta de hierro; vidrio en bruto o semielaborado (con excepción del vidrio de construcción); cristalería, porcelana y loza, no comprendidas en otras clases.
09074219	(8): Herramientas e instrumentos de mano impulsados manualmente; cuchillería, tenedores y cucharas; armas blancas; maquinillas de afeitar.

Ref. Expediente N° SD2025/0030611

Con base en los criterios de conexidad competitiva, especialmente los dispuestos por la IP-100 de 2018 por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, esta Dirección observa que en el presente caso se dan los siguientes presupuestos definitivos para concluir que hay relación o conexidad entre los servicios que identifican los signos objeto de comparación, como se procede a explicar.

Análisis de conexidad competitiva entre la Clase 16 solicitada y la Clase 16 hallada de oficio

En aplicación del criterio de razonabilidad, entendido como *“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 (...)”*¹¹, y vista la cobertura de los signos bajo análisis, esta Dirección encuentra que los productos que pretende distinguir el signo solicitado a registro son conexamente competitivos con los productos identificados por el signo hallado de oficio.

Es importante indicar que los signos distintivos no identifican clases, sino productos o servicios y que, en una misma clase 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 16 del nomenclador internacional.

Nótese como el signo solicitado pretende distinguir el género de *recipientes de cartón para empaquetar* y el signo hallado de oficio identifica *Empaques flexibles decorativos y protectores de flores*. Por ende, no cabe duda de que el signo solicitado a registro pretende identificar el mismo tipo de productos, ubicados en la misma Clase del nomenclátor.

Análisis de conexidad competitiva entre la Clase 16 solicitada y las Clases 8 y 21 opositoras

Dada la cobertura de los signos enfrentados, esta Dirección encuentra que es posible que los mismos sean ofrecidos por el mismo empresario, determinando la posibilidad real de que los consumidores se vean inducidos en falsas asociaciones derivadas de las prácticas habituales en el mercado, máxime cuando se trata de productos afines, complementarios y/o accesorios entre sí ubicados dentro del mismo sector, ya que por lo general cuando el consumidor acude a establecimientos comerciales dedicados a la venta y comercialización de productos plásticos, de papel y demás productos de consumo, puede llegar a encontrarse con productos del signo opositor (cubiertos y recipientes desechables), así como con los productos del signo solicitado (Bandejas de cartón para el empaquetado de alimentos), por lo que puede llegar a generar en el público la necesidad de consumir tanto de un producto como del otro, al tener una relación estrecha, funcionalidades y finalidades relacionadas o similares entre sí, al compartir los mismos canales de comercialización, distribución y/o abastecimiento.

Es así y no resulta extraño que un empresario que se desempeña en un sector específico busque ampliar su esquema de negocios e incursione en otro tipo de productos del mismo sector, por lo que el consumidor fácilmente entenderá que quien se encarga de una serie

¹¹ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, proceso 20-IP-2022.

Ref. Expediente N° SD2025/0030611

de elementos y/o prestaciones ahora incursione en otro afín. Al darse tal circunstancia, el riesgo de asociación se incrementa hasta el punto de impedir el registro del signo solicitado, pues busca desempeñarse en un sector afín al del antecedente antes mencionado.

Teoría de la interdependencia

En este punto es importante traer a colación la Teoría de la Interdependencia, al respecto manifestó el Tribunal Andino de Justicia en el Proceso 135-IP-2004: *“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)”*.

En el caso que nos atañe, es posible observar gran similitud entre los signos cotejados, encontrándose ésta al límite de la identidad, por tanto, mayor debería ser la diferenciación entre los productos; situación que no se ve reflejada en este caso, pues los productos solicitados guardan una relación de complementariedad con los productos registrados, perteneciendo ambos al mismo sector económico. Por tanto, la negación del signo impide el riesgo de confusión o asociación que, a pesar de no existir efectivamente, la potencialidad de su ocurrencia es un riesgo latente, incluso más teniendo en cuenta que el consumidor medio no es experto en el sector pertinente.

Independencia de las actuaciones

Finalmente y respecto al argumento de la parte solicitante, por medio del cual trae a colación casos que, a su juicio, se encuadran en circunstancias similares relacionadas con la concesión de registros anteriores, es pertinente aclararle que la Administración toma sus decisiones de forma particular e independiente, de acuerdo con las circunstancias especiales de cada asunto y en cumplimiento de la normatividad vigente, hecho por el cual no es preciso remitirnos a tramites diferentes decididos con anterioridad para circunstancias, posiblemente, no análogas.

En efecto, el criterio esgrimido en un caso no compromete u obliga a la oficina para pronunciarse siempre en el mismo sentido, sin que esto signifique inseguridad jurídica, existiendo la posibilidad de tomar una posición diferente en aras de interpretaciones más acordes con las normas aplicables.

Al respecto el Tribunal de Justicia ha sostenido lo siguiente: *“No es regla de aceptación marcaría que en base a signos ya registrados se pretenda objetar en algún momento, el poder discrecional pero no arbitrario de la administración, para aceptar o negar un nuevo signo como marca. Circunstancias distintas y diversas, originadas en los propios hechos, pueden influir o no para que la Oficina Nacional Competente, en un caso determinado, acepte la registrabilidad y en otro la rechace¹²”*.

Conclusión

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.

¹² Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 5-IP-97.

Ref. Expediente N° SD2025/0030611

En mérito de lo expuesto esta Dirección,

RESUELVE

ARTÍCULO 1. Declarar **fundada** la oposición interpuesta por **MULTIDIMENSIONALES S A.S.**

ARTÍCULO 2. Negar el registro de la marca **GEA PACK** (mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza¹³, solicitada por **PAPELERA FK S.A.S.**, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO 3. Notificar a **PAPELERA FK S.A.S.**, solicitante del registro y a **MULTIDIMENSIONALES S.A.S.**, opositora, el contenido de la presente resolución, entregándoles copia de la misma, advirtiéndoles que contra dicha resolución procede el recurso de apelación ante la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial, interpuesto dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de notificación.

ARTÍCULO 4. En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 5 de marzo de 2026



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

¹³ **16:** Bandejas de cartón para el empaquetado de alimentos; cartón corrugado para empaquetado; cartón ondulado para empaquetado; cartón para empaquetado; materiales de cartón corrugado para empaquetar; materiales de cartón ondulado para empaquetar; recipientes de cartón para empaquetar; recipientes de cartón para empaquetar para uso industrial; recipientes de papel o cartón para empaquetar para uso industrial.