

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 40377

Ref. Expediente N° SD2025/0121024

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 21 de noviembre de 2025, CORPORACION CENTROAMERICANA DEL ACERO, solicitó el registro de la marca TRABAJAYA (Nominativa) para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1096, 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

¹ **35:** Servicios de contratación, reclutamiento, colocación y dotación de personal, así como de redes de contactos profesionales; administración de recursos humanos; consultoría en recursos humanos; prestación de servicios de gestión de recursos humanos y contratación para terceros; pruebas para determinar la capacitación profesional.

Ref. Expediente N° SD2025/0121024

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 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	Vigencia
Mixta	TrabajoYA!	T[&]S TEMSERVICE S.A.S	16068121	10	35	Marca	Registrada	27 sept. 2026

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 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° SD2025/0121024

El signo solicitado	La marca registrada
TRABAJAYA	

Jurisprudencia

En el Proceso 0110-IP-2013, el Tribunal Andino de Justicia, ha preceptuado que: “Las marcas denominativas llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Los signos denominativos compuestos son los que se encuentran integrados por dos o más palabras. En una marca denominativa compuesta habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que formen parte de ella, resaltando, necesariamente, el elemento más caracterizado del conjunto marcario y que le otorga una distintividad propia al signo por registrarse. Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). Al comparar una marca denominativa y una mixta se determina que si en ésta predomina el elemento verbal, 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, en principio, lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial. 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”.

Análisis comparativo

Esta Dirección advierte que, al realizar el examen de cotejo entre los signos, pudo determinar similitudes a nivel conceptual, ortográfico y fonético derivadas de la expresión utilizada para identificar al signo solicitado.

En primer lugar, el signo solicitado se compone de la expresión “TRABAJAYA”, la cual constituye una orden formada por dos palabras: “Trabaja” + “ya”. Esta conjunción corresponde a un imperativo dirigido a un tercero, cuyo objetivo es instar a alguien a trabajar de inmediato. De manera similar, el signo previamente registrado se compone de la expresión “TRABAJOYA!”, tratándose de una afirmación en primera persona (“trabajo”) seguida de la palabra “ya”, lo que indica que el hablante está realizando la acción en ese preciso momento. Así las cosas, ambos signos coinciden en transmitir la urgencia de realizar una acción relacionada con el trabajo en el momento actual. Por consiguiente, al confluir en el concepto de trabajo inmediato, los signos presentan semejanza a nivel



Ref. Expediente N° SD2025/0121024

conceptual, lo cual constituye uno de los criterios principales para determinar posibles similitudes susceptibles de generar confusión entre los signos.

En segundo lugar, la construcción semántica y ortográfica de ambos signos es casi idéntica, diferenciándose únicamente en la terminación de la palabra principal (“trabaja” vs. “trabajo”). Además, el signo solicitado se encuentra contenido en la denominación previamente registrada, lo que genera una secuencia de letras casi idéntica y, en consecuencia, una gran similitud fonética al pronunciar ambas expresiones.

Por último, el signo solicitado no contiene otros elementos nominativos que le permitan distanciarse lo suficiente del signo previamente registrado y en consecuencia se afianzan las similitudes encontradas en el cotejo.

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 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:

Clase 35: Servicios de contratación, reclutamiento, colocación y dotación de personal, así como de redes de contactos profesionales; administración de recursos humanos; consultoría en recursos humanos; prestación de servicios de gestión de recursos humanos y contratación para terceros; pruebas para determinar la capacitación profesional.

El signo previamente registrado o solicitado identifica:

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

16068121	clase 35: Oficina de empleo; agencia de empleo; bolsa de empleo; consultoría en materia de recursos humanos; selección de personal; servicios de cazatalentos.
----------	--

Conexidad competitiva entre los servicios de la clase 35 (sustituibilidad)

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 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 (dentrífico) 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° SD2025/0121024

Para esta Dirección es claro que las coberturas comparadas tratan de un tema en común, *la selección de personal*, con lo cual es claro que confluyendo dentro de un mismo género de prestaciones que se ofrecen en el mercado. A partir de esta premisa, existen servicios sustituibles entre las coberturas solicitadas y las previamente registradas como: *Servicios de contratación, reclutamiento, colocación y dotación de personal, Consultoría en recursos humanos, Reclutamiento de personal, Prestación de servicios de gestión de recursos humanos y contratación para terceros* y aquellos reivindicados por la marca registrada como, *Agencia de empleo, Oficina de empleo y Bolsa de empleo, Servicios de cazatalentos, Consultoría en materia de recursos humanos*; pues a través de unos y otros se pone en contacto con los consumidores una oferta laboral determinada.

En consecuencia, el riesgo de confusión entre los signos se vuelve evidente ya que el consumidor no podría diferenciar claramente si está contratando con el empresario que conoce o con alguno otro debido a la semejanza entre los signos y la conexidad entre las prestaciones.

Conexidad competitiva entre los servicios de la clase 35 (razonabilidad)

En este caso, a partir de la convergencia en el mercado de la selección de personal que se observa al comparar las prestaciones ofrecidas, esta Dirección confirma que existe conexidad competitiva con base en el criterio de razonabilidad. Lo anterior se fundamenta en que es común en el mercado que un empresario dedicado a la selección de personal y a la consultoría en estas materias integre un portafolio amplio y especializado de servicios relacionados. Por tanto, el consumidor puede asumir razonablemente que dichos servicios provienen de un mismo origen empresarial, lo que incrementa el riesgo de asociación para los consumidores quienes no advertirán que las prestaciones provienen de titulares distintos.

Así, un signo susceptible de acarrear riesgo de confusión frente a un signo previamente registrado o solicitado en registro estará incurso en la causal analizada siendo imposible por tanto acceder a su registro, toda vez que el ordenamiento protege tanto los derechos del titular del signo previamente registrado como los derechos de los usuarios y consumidores a escoger libremente y sin distorsiones los productos y servicios ofrecidos en el mercado.

En consecuencia, el signo objeto de la solicitud está comprendido en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

En mérito de lo expuesto esta Dirección,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Negar el registro de la marca TRABAJAYA (Nominativa) para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza⁵, solicitada por CORPORACION CENTROAMERICANA DEL ACERO, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar de esta resolución a CORPORACION CENTROAMERICANA DEL ACERO, solicitante del registro marcario, entregándole copia

⁵ **35:** Servicios de contratación, reclutamiento, colocación y dotación de personal, así como de redes de contactos profesionales; administración de recursos humanos; consultoría en recursos humanos; prestación de servicios de gestión de recursos humanos y contratación para terceros; pruebas para determinar la capacitación profesional.

Resolución N° 40377

Ref. Expediente N° SD2025/0121024

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 28 de mayo de 2026



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS