

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 62340

Ref. Expediente N° SD2025/0002035

“Por la cual se concede un registro”

EL DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

En ejercicio de sus facultades legales, en particular las conferidas por el Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO

Que por solicitud presentada el 14 de enero de 2025, HMH Education Company solicitó el registro de la Marca HMH (Mixta) para distinguir los siguientes productos y servicios de la clasificación internacional de Niza comprendidos en las clases:

9: Libros electrónicos, y grabaciones de audio y vídeo en el ámbito de educación, enseñanza y entretenimiento; software educativo grabado y descargable con instrucción en el ámbito de literatura, lectura, artes del lenguaje, matemáticas, estudios sociales, historia, ciencia, idiomas del mundo y educación para adultos y gestión de currículos; software descargable y grabado para la descarga, acceso, visualización y almacenamiento de publicaciones, contenido digital de para sitios web, y soportes digitales de libros de texto, cuadernos de ejercicios, libros de consulta, y juegos; software informático descargable y grabado con materiales pedagógicos, didácticos y de evaluación, a saber, software informático para uso de educadores, administradores y padres para el aprendizaje temprano y currículos K-12; software informático descargable y grabado con instrucción en el ámbito del desarrollo profesional para profesores; software informático descargable y grabado usado para programar, impartir, coordinar y gestionar contenido educativo; programas de juego para ordenadores descargables y grabados; grabaciones de audio y vídeo con literatura, lectura, artes del lenguaje, matemáticas, estudios sociales, historia, ciencia, idiomas del mundo y educación para adultos.

16: Libros de consulta, libros de texto, cuadernos de ejercicios, revistas, circulares y catálogos impresos sobre una variedad de temas y oficios en el ámbito de literatura, lectura, artes del lenguaje, matemáticas, estudios sociales, historia, ciencia, idiomas del mundo y educación para adultos; material impreso de enseñanza, instrucción y pruebas sobre una variedad de temas y oficios como fichas didácticas, tarjetas de ayuda pedagógica, cuadernos de ejercicios, libros de texto, guías de estudio, libros de actividades, libros de cuentos, guías para profesores, manuales, libros de consulta y cartillas educativas en el ámbito de literatura, lectura, artes del lenguaje, matemáticas, estudios sociales, historia, ciencia, idiomas del mundo y educación para adultos; calendarios, carteles y mapas impresos.

41: Exámenes pedagógicos a saber, suministro de clases en directo y en línea, talleres, conferencias y seminarios para profesores, administradores escolares, padres y estudiantes relacionados con el aprendizaje temprano y currículos de grados K-12; creación y desarrollo de currículos para el aprendizaje temprano y K-12; preparación, toma y calificación de pruebas normalizadas y certificaciones profesionales; análisis de datos y resultados de exámenes pedagógicos para terceros; desarrollo y difusión de herramientas educativas, contenido y materiales de prueba relacionados con el aprendizaje temprano y currículos de grados K-12; suministro de evaluación del rendimiento académico, orientación y supervisión en relación con currículos de grados K-12; suministro de cursos de formación profesional continua en el ámbito de la formación de profesores; suministro de tutoría en línea en el ámbito del aprendizaje temprano y currículos de grados K-12; publicación de libros de texto, cuadernos de ejercicios, libros de consulta, y materiales de

Ref. Expediente N° SD2025/0002035

enseñanza, instrucción y pruebas; producción de grabaciones de audio y vídeo; suministro de información en línea, noticias y comentarios en el ámbito del aprendizaje temprano y grados K-12; suministro de información educativa en el ámbito del aprendizaje temprano y grados K-12 por sitios web.

42: Alojamiento de servicios web en línea para terceros para intercambiar datos en el ámbito de educación, instrucción, formación para profesores, administración escolar y pruebas para la educación infantil y currículos de grados K-12; suministro de uso temporal de software informático no descargable en línea en el ámbito de educación, instrucción, formación para profesores, administración escolar y pruebas para la educación temprana y currículos de grados K-12; software no descargable en línea utilizado para programar, impartir, coordinar y gestionar contenido educativo..

Que el signo solicitado fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 1058, sin que se presentaran oposiciones por parte de terceros.

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 examen de registrabilidad de un signo teniendo en cuenta todas y cada una de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 135 a 137 de la mencionada Decisión, que permitan a la Oficina Nacional Competente pronunciarse sobre la concesión o denegación del registro. Sobre este particular, ha expuesto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina lo siguiente:

“El artículo 150 de la Decisión 486 dispone que vencidos los 30 días otorgados por el artículo 148 si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad, de donde resulta que el mismo es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no se hubieran presentado oposiciones y, en consecuencia, la oficina nacional competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro. En el caso de que se hayan presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre las oposiciones y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca.”¹

De esta manera, el Tribunal ha establecido cuatro características del examen de registrabilidad a realizarse por la Oficina Nacional Competente, a saber: i) debe ser realizado de oficio; ii) es integral; iii) debe plasmarse en una resolución motivada y iv) es autónomo.² Sobre la realización de oficio del examen y su integralidad, el Tribunal ha manifestado lo siguiente:

- 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.*
- 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 irregistrabilidad consagradas en los artículos 135 y 136 de la misma norma. (...)”³*

Capacidad del signo para constituir marca

¹ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 16-IP-2003

² Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 85-IP-2013

³ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 180-IP-2006.

Ref. Expediente N° SD2025/0002035

De conformidad con el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, puede constituir marca cualquier signo que resulte apto para distinguir productos o servicios en el mercado y que a su vez sea susceptible de representación gráfica.

Según dicha disposición pueden constituir marca las palabras o combinaciones de palabras; las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; los sonidos y los olores; las letras y los números; un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; la forma de los productos, sus envases o envolturas, así como cualquier combinación de estos signos o medios.

Causales de irreregistrabilidad

La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina contempla en sus artículos 135 y 136 dos conjuntos de disposiciones tendientes a prohibir el registro como marca de aquellos signos que se encuadren en los supuestos de hecho allí previstos.

Se le conoce al primer grupo de prohibiciones contenidas en el artículo 135 como causales absolutas de irreregistrabilidad de los signos dado que, o no pueden ser marca o el legislador considera que no pueden ser apropiados en exclusiva. Por su parte, al grupo de causales contenidas en el artículo 136 se les conoce como causales relativas, en la medida en que pudiendo el signo constituir marca, su apropiación afectaría derechos adquiridos por terceros.

Si luego de realizado el examen de registrabilidad por la Oficina Nacional Competente, esta determinare que el signo solicitado para registro como marca se encuentra incurso en alguna de las causales de irreregistrabilidad de los artículos 135 o 136 mencionados, denegará el registro. En caso contrario la Oficina Nacional Competente deberá conceder el registro.

Aunado a lo anterior, la Decisión 486 ha establecido en su artículo 137 la posibilidad para la Oficina Nacional Competente de denegar el registro del signo, en caso de que, únicamente con base en indicios razonables, pueda inferir que este fue solicitado con la finalidad de perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal.

De otra parte, el artículo 15 de la Decisión 876 de la Comunidad Andina contempla “Régimen Común sobre Marca País”, estableció que la Oficina Nacional Competente denegará, de oficio o a petición de parte, el registro de cualquier signo distintivo que sea idéntico o similar a una marca país protegida, a menos que la solicitud de registro sea realizada por el mismo titular, por quien ejerza los derechos de la marca país o por cualquier persona expresamente autorizada. En consecuencia, la Oficina Nacional Competente consultará las marcas país comunicadas en el marco de la Decisión 876 de 2021 y las tendrá en cuenta al adoptar decisiones sobre el registro de signos distintivos.

Registrabilidad del signo solicitado

Esta Dirección ha procedido a realizar el examen de registrabilidad del signo HMH (Mixta), lo cual le ha permitido concluir lo siguiente.

En primer lugar, debe indicarse que el signo HMH (Mixta) constituye marca conforme a lo establecido en el artículo 134 de la Decisión 486. En este mismo sentido, el signo solicitado para registro no se encuentra incurso en ninguna de las causales de irreregistrabilidad del artículo 135 de dicha decisión.

Ref. Expediente N° SD2025/0002035

Por su parte, revisado el Registro Público de la Propiedad Industrial, y adicionalmente al no haberse presentado oposiciones fundamentadas que pudieran desvirtuar el registro de la marca, se concluye que el signo solicitado para registro no se encuentra incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad del artículo 136 de la mencionada norma comunitaria andina.

Por último, esta Dirección no tiene indicios razonables que le permitan inferir que el signo solicitado se esté solicitando para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, de conformidad con lo establecido en el artículo 137 de la Decisión 486.

Finalmente, una vez consultadas las marcas país comunicadas y protegidas en Colombia de conformidad con la Decisión 876 de la Comisión de la Comunidad Andina contempla, se evidencia que el signo solicitado a registro no se encuentra incurso en la causal prevista en el artículo 15 de la mencionada Decisión.

Así las cosas, esta Dirección ha establecido que el signo HMH (Mixta) solicitado para registro posee la capacidad distintiva suficiente para identificar los productos y/o servicios solicitados, y no se encuentra incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

De acuerdo con lo antes expuesto esta Dirección,

RESUELVE:

ARTÍCULO 1. Conceder el registro de la Marca HMH (Mixta), para distinguir productos y servicios de la Clasificación Internacional de Niza edición No. 12, comprendidos en las clases:

9: Libros electrónicos, y grabaciones de audio y vídeo en el ámbito de educación, enseñanza y entretenimiento; software educativo grabado y descargable con instrucción en el ámbito de literatura, lectura, artes del lenguaje, matemáticas, estudios sociales, historia, ciencia, idiomas del mundo y educación para adultos y gestión de currículos; software descargable y grabado para la descarga, acceso, visualización y almacenamiento de publicaciones, contenido digital de para sitios web, y soportes digitales de libros de texto, cuadernos de ejercicios, libros de consulta, y juegos; software informático descargable y grabado con materiales pedagógicos, didácticos y de evaluación, a saber, software informático para uso de educadores, administradores y padres para el aprendizaje temprano y currículos K-12; software informático descargable y grabado con instrucción en el ámbito del desarrollo profesional para profesores; software informático descargable y grabado usado para programar, impartir, coordinar y gestionar contenido educativo; programas de juego para ordenadores descargables y grabados; grabaciones de audio y vídeo con literatura, lectura, artes del lenguaje, matemáticas, estudios sociales, historia, ciencia, idiomas del mundo y educación para adultos.

16: Libros de consulta, libros de texto, cuadernos de ejercicios, revistas, circulares y catálogos impresos sobre una variedad de temas y oficios en el ámbito de literatura, lectura, artes del lenguaje, matemáticas, estudios sociales, historia, ciencia, idiomas del mundo y educación para adultos; material impreso de enseñanza, instrucción y pruebas sobre una variedad de temas y oficios como fichas didácticas, tarjetas de ayuda pedagógica, cuadernos de ejercicios, libros de texto, guías de estudio, libros de actividades, libros de cuentos, guías para profesores, manuales, libros de consulta y cartillas educativas en el ámbito de literatura, lectura, artes del lenguaje, matemáticas, estudios sociales, historia, ciencia, idiomas del mundo y educación para adultos; calendarios, carteles y mapas impresos.

Ref. Expediente N° SD2025/0002035

41: Exámenes pedagógicos a saber, suministro de clases en directo y en línea, talleres, conferencias y seminarios para profesores, administradores escolares, padres y estudiantes relacionados con el aprendizaje temprano y currículos de grados K-12; creación y desarrollo de currículos para el aprendizaje temprano y K-12; preparación, toma y calificación de pruebas normalizadas y certificaciones profesionales; análisis de datos y resultados de exámenes pedagógicos para terceros; desarrollo y difusión de herramientas educativas, contenido y materiales de prueba relacionados con el aprendizaje temprano y currículos de grados K-12; suministro de evaluación del rendimiento académico, orientación y supervisión en relación con currículos de grados K-12; suministro de cursos de formación profesional continua en el ámbito de la formación de profesores; suministro de tutoría en línea en el ámbito del aprendizaje temprano y currículos de grados K-12; publicación de libros de texto, cuadernos de ejercicios, libros de consulta, y materiales de enseñanza, instrucción y pruebas; producción de grabaciones de audio y vídeo; suministro de información en línea, noticias y comentarios en el ámbito del aprendizaje temprano y grados K-12; suministro de información educativa en el ámbito del aprendizaje temprano y grados K-12 por sitios web.

42: Alojamiento de servicios web en línea para terceros para intercambiar datos en el ámbito de educación, instrucción, formación para profesores, administración escolar y pruebas para la educación infantil y currículos de grados K-12; suministro de uso temporal de software informático no descargable en línea en el ámbito de educación, instrucción, formación para profesores, administración escolar y pruebas para la educación temprana y currículos de grados K-12; software no descargable en línea utilizado para programar, impartir, coordinar y gestionar contenido educativo.



Titular: HMH Education Company
125 High Street
BOSTON 02110 MASSACHUSETTS
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Prioridad: 98652200
17/07/2024
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
9,16,41,42

Vigencia: Diez años contados a partir de la fecha en que quede en firme la presente resolución.

ARTÍCULO 2. Asignar número de certificado al registro concedido, previa anotación en el Registro de la Propiedad Industrial.

Ref. Expediente N° SD2025/0002035

ARTÍCULO 3. Notificar a HMH Education Company, solicitante del registro, el contenido de la presente resolución, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra dicha resolución procede el recurso de apelación ante el Superintendente Delegado 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 22 de agosto de 2025

EL DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS



DANIEL MOR GARCIA