

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 78287

Ref. Expediente N° SD2025/0016534

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 26 de febrero de 2025, QP TECHNOLOGY SAS, solicitó el registro de la Marca **DOMOTECH** (Mixta) para distinguir productos y comprendidos en las clases 9 y 11 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1063, 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 9: Detectores de humo con alarma; detectores de gas; enchufes eléctricos; detectores de movimiento para uso en sistemas de alarma de seguridad comerciales y domésticos.

11: Aparatos de alumbrado, calefacción, producción de vapor, cocción, refrigeración, secado, ventilación y distribución de agua, así como instalaciones sanitarias; bombillas de led; aparatos purificadores de aire.

Ref. Expediente N° SD2025/0016534

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 marcas previamente registradas

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

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado	Vigencia
Mixta	skynet DOMOTICS	SKYNET DOMOTICS S.A.S.	15190275	10	9, 42	Marca	Registrada	15/11/2026
Mixta	Safra Domotix	PERSIANAS Y ENROLLABLES SAFRA S.A.S.	SD2017/0038313	11	37	Marca	Registrada	23/05/2028

Los signos a comparar son los siguientes:

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

•En la comparación, se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos.

•Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de asociación.

•Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor. (...)"

³ A tal efecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha recogido a través de la interpretación Prejudicial proferida en el Proceso 100-IP-2018, los siguientes criterios que acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios:

a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos y servicios. Existe conexión cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro. Para apreciar la sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc. La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio) de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con una relativa facilidad. A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí.

b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios. Existe conexión cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro. Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentífrico) se complementa con el cepillo dental y con el hilo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza.

c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad). Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario. Así, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua embotellada.



Ref. Expediente N° SD2025/0016534

El signo solicitado	Las marcas registradas	
		

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”.

Análisis comparativo

Esta Dirección encuentra que el signo solicitado **DOMOTECH** y las marcas registradas **SAFRA DOMOTICK** y **SKYNET DOMOTICS**, apreciados en conjunto de manera sucesiva y no simultánea, presentan similitudes susceptibles de generar riesgo de confusión o de inducir a error al público consumidor.

DOMOTECH / SKYNET DOMOTICS

En primer lugar, esta Dirección observa que el signo solicitado **DOMOTECH** respecto a la marca **SKYNET DOMOTICS** **particularmente respecto de la expresión DOMOTICS** presentan similitudes ortográficas pues comparten la raíz DOMO así como las consonantes T y C ubicadas en un orden y disposición muy similar sin que la variación en la desinencia de los signos en conflicto y la ausencia de “Skynet” en el signo solicitado sean elementos de diferenciación en los signos estudiados, sumado a lo anterior, existe similitud por la parte fonética, teniendo en cuenta que el impacto sonoro que generan al ser pronunciados son muy similares, pues comparten los mismos fonemas DO-MO-TECH / DO-MO-TICS lo que permitirá que el consumidor piense que son el mismo titular cuando en realidad no es así.

Con respecto a la incorporación de elementos gráficos que hace el signo solicitado consistente en el uso de un tipo particular de grafía no resultan suficientes para predicar su diferenciación respecto del conjunto que goza de protección marcaría. Las similitudes señaladas con anterioridad, pueden llevar al consumidor promedio a pensar equivocadamente que se encuentra ante una variación o modificación gráfica de las marcas que ya conocen.



Ref. Expediente N° SD2025/0016534

DOMOTECH / SAFRA DOMOTICK

En segundo lugar, está Dirección evidencia que el signo solicitado **DOMOTECH** y la marca registrada **SAFRA DOMOTICK**, presentan semejanzas ortográficas toda vez que coinciden en la raíz DOMOT sin que la variación de la desinencia ICK por ECH en el signo solicitado ni la ausencia de la expresión “SAFRA” sean elementos suficientes para diferenciarlos en el mercado por los consumidores promedios, teniendo en cuenta que se podría creer que el signo solicitado es una modificación o innovación de la registrada.

Por otra parte, en cuanto al aspecto fonético, los signos cotejados presentan similitudes en los sonidos, pues al ser pronunciados por los consumidores generan un impacto sonoro bastante similar (**DO-MO-TECH / DO-MO-TICK**) sin que la variación de la desinencia ICK por ECH en el signo solicitado logre diferenciarlos pues emiten un sonido muy similar en los conjuntos analizados. Por lo anterior, las similitudes podrían inducir equivocadamente al consumidor promedio, pues podría pensar que se encuentra ante una modificación del signo protegido.

Ahora bien, respecto a la incorporación de elementos gráficos que hace el signo solicitado, consistente en el uso de un tipo particular de grafía, no resultan suficientes para predicar su diferenciación respecto del conjunto que goza de protección marcaría. Las similitudes señaladas pueden llevar al consumidor promedio a pensar equivocadamente que se encuentra ante la variación gráfica de la marca que ya conoce.

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 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 productos⁴.

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

Clase 9: Detectores de humo con alarma; detectores de gas; enchufes eléctricos; detectores de movimiento para uso en sistemas de alarma de seguridad comerciales y domésticos.

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 (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° SD2025/0016534

Clase 11: Aparatos de alumbrado, calefacción, producción de vapor, cocción, refrigeración, secado, ventilación y distribución de agua, así como instalaciones sanitarias; bombillas de led; aparatos purificadores de aire.

Los signos previamente registrados identifican:

Expediente 15190275

Clase 9: Cámaras de seguridad, alarmas, citofonía, videocitofonía, dispositivos tecnológicos relacionados con domótica, software, hardware. dispositivos electrónicos y tecnológicos diseñados para construcciones, viviendas nuevas o usadas, oficinas o cualquier otro tipo de obras civiles.

Clase 42: Servicios científicos y tecnológicos relacionados con asesoría, instalación y desarrollo de equipos y dispositivos de domótica en inmuebles comerciales y residenciales, tales como a título enunciativo y no limitado: automatización del hogar, control de luces, cortinas, chimeneas, audio, video. así mismo servicios de asesoría, instalación y desarrollo de equipos de seguridad, alarmas, citofonía, cámaras de video, videocitofonía para su instalación o ubicación en construcciones, viviendas nuevas o usadas, oficinas o en el lugar que sea requerido.

Expediente SD2017/0038313

Clase 37: Instalación, mantenimiento y reparación de aparatos de conversión de energía de ondas y centrales de energía de ondas, en aras a optimizar el consumo de energía. renovación, reparación y mantenimiento de cableados eléctricos instalación, mantenimiento y reparación de sistemas de automatización, servicios de asesoramiento en materia de instalación de equipos de automatización de procesos de construcción instalación, mantenimiento y reparación de aparatos eléctricos y electrónicos utilizados en el ámbito de la automatización.

Conexidad competitiva entre productos de la clase 9 y los bienes de la clase 9 del signo previamente registrado Expediente 15190275 (criterio de razonabilidad)

De conformidad con los factores de conexidad competitiva, esta Dirección observa que existe una relación estrecha entre los productos pretendidos en la clase 9 “*Detectores de humo con alarma; detectores de gas; enchufes eléctricos; detectores de movimiento para uso en sistemas de alarma de seguridad comerciales y domésticos*” y los registrados en la clase 9 “*Cámaras de seguridad, alarmas, citofonía, videocitofonía, dispositivos tecnológicos relacionados con domótica, software, hardware. dispositivos electrónicos y tecnológicos diseñados para construcciones, viviendas nuevas o usadas, oficinas o cualquier otro tipo de obras civiles*” de la marca fundamento de negación, pues estos productos están relacionados competitivamente teniendo en cuenta el criterio de razonabilidad⁵.

Lo anterior, toda vez que ambos grupos de productos comparten una naturaleza funcional semejante, orientada a la seguridad, automatización y monitoreo de espacios residenciales, comerciales o industriales. Asimismo, es razonable concluir que dichos bienes suelen encontrarse integrados en un mismo sistema de seguridad o domótica, lo cual implica que el consumidor puede percibirlos como provenientes de un mismo origen empresarial, dada su afinidad en uso, función y canales de comercialización. En efecto, estos productos suelen ser adquiridos por un mismo tipo de público, en establecimientos

⁵ La Posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen de un mismo empresario (razonabilidad): Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad de mercado, podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario.

Ref. Expediente N° SD2025/0016534

especializados en tecnología, seguridad electrónica o automatización, e incluso ofrecidos en paquetes integrados por los mismos proveedores. Por tanto, el registro del signo solicitado podría inducir a error al público consumidor respecto del origen empresarial de los productos, afectando los derechos previamente adquiridos.

Conexidad competitiva entre productos de la clase 11 y los servicios de la clase 37 del signo previamente registrado Expediente SD2017/0038313 (Criterio de razonabilidad)

En atención a los criterios de conexión competitiva, esta Dirección observa que en el caso en comento existe riesgo de confusión bajo el principio de razonabilidad, lo anterior, tomando en cuenta que es habitual encontrar en el comercio empresarios que se dedican a los servicios *“Instalación, mantenimiento y reparación de aparatos de conversión de energía de ondas y centrales de energía de ondas, renovación, reparación y mantenimiento de cableados eléctricos instalación, mantenimiento y reparación de sistemas de automatización, servicios de asesoramiento en materia de instalación de equipos de automatización de procesos de construcción instalación, mantenimiento y reparación de aparatos eléctricos y electrónicos utilizados en el ámbito de la automatización”* que a su vez, incursionen en los productos como los solicitados a registro *“Aparatos de alumbrado, calefacción, producción de vapor, cocción, refrigeración, secado, ventilación y distribución de agua, así como instalaciones sanitarias; bombillas de led; aparatos purificadores de aire”*.

Lo anterior, tomando en cuenta que tanto los servicios como los productos en cuestión se encuentran estrechamente vinculados en la cadena de valor del sector eléctrico y de automatización, toda vez que los prestadores de los primeros suelen comercializar, distribuir o recomendar los segundos dentro del ejercicio ordinario de sus actividades. Asimismo, debe resaltarse que, conforme a la práctica del mercado, los fabricantes de equipos eléctricos y electrónicos frecuentemente ofrecen servicios de instalación, mantenimiento y reparación de los mismos, lo cual refuerza la conexidad competitiva existente entre las coberturas analizadas.

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 **DOMOTECH** (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza⁶, solicitada por QP TECHNOLOGY SAS, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

⁶ 9: Detectores de humo con alarma; detectores de gas; enchufes eléctricos; detectores de movimiento para uso en sistemas de alarma de seguridad comerciales y domésticos.

Ref. Expediente N° SD2025/0016534

ARTÍCULO SEGUNDO: Negar el registro de la Marca **DOMOTECH** (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 11 de la Clasificación Internacional de Niza⁷, solicitada por QP TECHNOLOGY SAS, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar de esta resolución a QP TECHNOLOGY SAS, 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 CUARTO: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 2 de octubre de 2025



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

⁷11: Aparatos de alumbrado, calefacción, producción de vapor, cocción, refrigeración, secado, ventilación y distribución de agua, así como instalaciones sanitarias; bombillas de led; aparatos purificadores de aire.