

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 85514

Ref. Expediente N° SD2025/0025378

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 marzo de 2025, TOTAL BIOTECNOLOGIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A., solicitó el registro de la Marca Biohakka (Mixta) para distinguir productos comprendidos en las clases 1 y 5 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 irregistrabilidad 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 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.

¹ 1: Aditivos químicos para fungicidas; Aditivos químicos para insecticidas; Compost; Fertilizante compuesto; Fertilizante de bario orgánico; Fertilizantes nitrogenados; Algas (fertilizantes); Apatita (mineral hexagonal, fluorofosfato o clorofosfato de calcio, o ambos en mezcla, materia prima para la fabricación de fertilizantes fosfatados); Compuestos orgánicos destinados a la fertilización; Digestato orgánico (fertilizantes); Harina fósil (fertilizante); Harina de pescado (fertilizante); Fertilizantes; Productos para la conservación de las flores; Conservantes de sustancias químicas para horticultura, excepto fungicidas, herbicidas, insecticidas y parasitocidas; Sustancias químicas para uso en silvicultura, excepto fungicidas, herbicidas, insecticidas y parasitocidas; Sustratos para cultivo sin suelo (agricultura); Preparaciones biológicas para la agricultura.

5: Pesticidas agrícolas; Pesticidas agrícolas biológicos; Preparaciones de microorganismos; Preparados biológicos, a saber, fungicidas o herbicidas biológicos para el tratamiento de enfermedades que afectan a las plantas; Antifúngicos para plantas; Biocidas; Fungicidas; Herbicidas; Insecticidas; Parasitocidas; Nematicidas; Preparaciones para destruir malas hierbas; Preparaciones químicas para tratar el óxido en plantas.

Ref. Expediente N° SD2025/0025378

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.

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	Vigencia
Mixta	HAKA PODER NATURAL	COMPañIA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A.S.	SD2022/0123424	11	3, 5	Marca	06 dic. 2034
Nominativa	HAKA FLAVANOLÉS DE CACAO	COMPañIA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A.S.	SD2023/0063378	12	5, 30, 32	Marca	21 may. 2034

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.

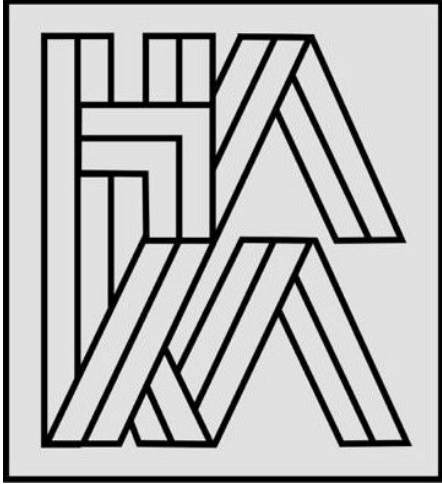
c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad). Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario. Así, por ejemplo,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



Ref. Expediente N° SD2025/0025378

Mixta	HAKA	COMPAÑIA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A.S.	SD2022/0082105	11	3, 5, 21, 24, 29, 30, 31, 32, 35	Marca	12 ene. 2034
Mixta	HAKA	COMPAÑIA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A.S.	SD2019/0110158	11	5, 29, 30, 31, 32, 35	Marca	03 jul. 2030
Nominativa	HAKA	COMPAÑIA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A.S.	SD2021/0095415	11	3	Marca	22 jun. 2032

Los signos a comparar son los siguientes:

El signo solicitado	La marca registrada
	   HAKA

Jurisprudencia

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso: 0170-IP-2013, con respecto a la comparación entre marcas mixtas, ha señalado que:



Ref. Expediente N° SD2025/0025378

“En la comparación entre marcas mixtas, el elemento predominante en el conjunto marcario será el denominativo, como norma general; aunque en algunos casos pueda ser más importante el elemento gráfico; en todo caso, en la comparación entre los signos mixtos deberá examinarse todo el conjunto, tanto el elemento gráfico como el elemento denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto. Si al realizar la comparación se determina que en la marca mixta predomina el elemento denominativo, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial”.

En el Proceso 0110-IP-2013, el Tribunal Andino de Justicia, con respecto a la comparación entre marcas nominativas y mixtas, 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

Desde el punto de vista ortográfico, los signos comparten de forma evidente el elemento “HAKKA” frente a “HAKA”, el cual constituye la raíz distintiva y dominante dentro del conjunto denominativo. La adición del prefijo “BIO” en el signo solicitado no resulta suficiente para generar una diferenciación marcaria relevante, puesto que dicho prefijo es de uso común en el sector farmacéutico y químico, y hace alusión directa a lo “biológico” o “natural”, careciendo por tanto de fuerza distintiva. En consecuencia, la coincidencia sustancial en la estructura y secuencia de letras “HAKA/HAKKA” genera una impresión visual y conceptual muy similar que puede inducir a error sobre el origen empresarial de los productos.

En el plano fonético, la semejanza también es evidente, dado que ambos signos se pronuncian con una sonoridad casi idéntica: “HA-KA” frente a “HA-KA” o “HA-KA-A”, siendo esta última una ligera prolongación del fonema /a/ final que no altera la percepción auditiva general. El prefijo “BIO” en “BIOHAKKA” no elimina la similitud, pues se pronuncia con suavidad y se encuentra al inicio del signo, quedando eclipsado por el impacto fonético de la raíz “HAKKA”, que coincide con la marca antecedente. Esta coincidencia en los fonemas dominantes refuerza el riesgo de confusión directa o indirecta entre los signos.

Ref. Expediente N° SD2025/0025378

Desde la perspectiva conceptual, el término “BIOHAKKA” evoca la idea de algo “biológico” asociado al concepto “HAKA”, el cual constituye una palabra arbitraria que, al haberse consolidado como familia marcaria, ha adquirido una connotación distintiva propia que el consumidor asocia con un origen empresarial determinado. El uso de “BIO” como prefijo no aporta un nuevo concepto, sino que complementa la noción de naturalidad, integrando al signo dentro del mismo campo semántico en el que opera la familia “HAKA”. Así, la marca solicitada podría ser percibida como una extensión o una nueva línea de productos biológicos pertenecientes a la misma empresa titular de las marcas “HAKA”.

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:

1: Aditivos químicos para fungicidas; Aditivos químicos para insecticidas; Compost; Fertilizante compuesto; Fertilizante de bario orgánico; Fertilizantes nitrogenados; Algas (fertilizantes); Apatita (mineral hexagonal, fluorofosfato o clorofosfato de calcio, o ambos en mezcla, materia prima para la fabricación de fertilizantes fosfatados); Compuestos orgánicos destinados a la fertilización; Digestato orgánico (fertilizantes); Harina fósil (fertilizante); Harina de pescado (fertilizante); Fertilizantes; Productos para la conservación de las flores; Conservantes de sustancias químicas para horticultura, excepto fungicidas, herbicidas, insecticidas y parasitcidas; Sustancias químicas para uso en silvicultura, excepto fungicidas, herbicidas, insecticidas y parasitcidas; Sustratos para cultivo sin suelo (agricultura); Preparaciones biológicas para la agricultura.

5: Pesticidas agrícolas; Pesticidas agrícolas biológicos; Preparaciones de microorganismos; Preparados biológicos, a saber, fungicidas o herbicidas biológicos para el tratamiento de enfermedades que afectan a las plantas; Antifúngicos para plantas; Biocidas; Fungicidas; Herbicidas; Insecticidas; Parasitcidas; Nematicidas; Preparaciones para destruir malas hierbas; Preparaciones químicas para tratar el óxido en plantas.

Los signos previamente registrados identifican:

⁴ A tal efecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha recogido a través de la interpretación Prejudicial proferida en el Proceso 100-IP-2018, los siguientes criterios que acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios:

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

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

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

Ref. Expediente N° SD2025/0025378

Expediente No. SD2022/0123424.

3: Aceites esenciales, aceites esenciales aromáticos, productos de aromaterapia, cremas corporales y demás productos de belleza y cosméticos comprendidos en esta clase.

5: Complementos alimenticios a base de proteínas; complementos alimenticios para personas o animales; complementos alimenticios de vitaminas y minerales; complementos dietéticos alimenticios; antioxidantes utilizados como complementos alimenticios; bebidas utilizadas como complementos dietéticos; complementos alimenticios minerales; complementos dietéticos para la alimentación humana; complementos dietéticos para niños; complementos nutricionales; complementos vitamínicos y minerales; mezclas de complementos nutricionales en polvo para bebidas.

Expediente No. SD2023/0063378.

5: Complementos alimenticios a base de proteínas; complementos alimenticios para personas o animales; complementos alimenticios de vitaminas y minerales; complementos dietéticos alimenticios; antioxidantes utilizados como complementos alimenticios; bebidas utilizadas como complementos dietéticos; complementos alimenticios minerales; complementos dietéticos para la alimentación humana; complementos dietéticos para niños; complementos nutricionales; complementos vitamínicos y minerales; mezclas de complementos nutricionales en polvo para bebidas.

30: Comidas envasadas a base de arroz, con carne, pescado o verduras; bebidas a base de té con sabor a frutas; helados a base de frutas; panes de frutas; pasteles de frutas; tés de frutas; jalea real para la alimentación humana que no sea de uso médico; aperitivos de maíz con sabor a queso; galletas*; yogur helado [helado cremoso]; bebidas a base de café; café; sucedáneos del café; bebidas a base de cacao; café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz*; sucedáneos del arroz; pastas alimenticias; harinas y preparaciones a base de cereales; cereales procesados; barras de pan [baguettes]; pan*; pan, productos de pastelería y confitería; chocolate; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; sal; salsas [condimentos]; hielo natural o artificial.

32: Bebidas a base de frutas y zumos de frutas; concentrados de jugos de frutas; mezclas de zumos de frutas; polvos para preparar bebidas a base de frutas; purés y concentrados de frutas para elaborar bebidas; refrescos aromatizados con frutas; refrescos a base de frutas aromatizados con té; zumos de frutas gasificados; bebidas a base de arroz, que no sean sucedáneos de la leche; licuados con cereales y avena; bebidas de zumo de frutas, azúcar y agua; bebidas sin alcohol.

Expediente No. SD2022/0082105.

3: Aceites esenciales, aceites esenciales aromáticos, productos de aromaterapia, cremas corporales y demás productos de belleza y cosméticos comprendidos en esta clase.

5: Complementos alimenticios a base de proteínas; complementos alimenticios para personas o animales; complementos alimenticios de vitaminas y minerales; complementos dietéticos alimenticios; antioxidantes utilizados como complementos alimenticios; bebidas utilizadas como complementos dietéticos; complementos alimenticios minerales; complementos dietéticos para la alimentación humana; complementos dietéticos para niños; complementos nutricionales; complementos vitamínicos y minerales; mezclas de complementos nutricionales en polvo para bebidas.

Ref. Expediente N° SD2025/0025378

21: Cepillos de baño; utensilios de limpieza para baños; difusores de enchufe para aceites aromáticos; difusores eléctricos de aromaterapia; difusores eléctricos de aceites esenciales.

24: Toallas de baño.

29: Carne, pescado, carne de ave y carne de caza; comidas congeladas compuestas principalmente de carne, pescado, carne de ave o verduras; comidas envasadas compuestas principalmente de carne, pescado, carne de ave o verduras; comidas preparadas compuestas principalmente de carne, pescado, carne de ave o verduras; conservas de frutas; ensaladas de frutas, verduras, hortalizas y legumbres; frutas congeladas; frutas cortadas; frutas en lata o envasadas; frutas procesadas; frutas secas; mezclas de alimentos para picar compuestas de frutas procesadas, frutos secos procesados o uvas pasas; jaleas comestibles; jaleas de fruta; jaleas de verduras y hortalizas; jaleas, mermeladas, compotas; compotas; huevos en polvo; huevos procesados; huevos*; huevos, leche y productos lácteos; quesos; mantequilla; sucedáneos de la mantequilla; bebidas a base de yogur; yogur*; margarina; sucedáneos de la margarina; aceite de cacahuete para uso alimenticio; aceite de canola para uso alimenticio; aceite para cocinar; aceite de coco para uso alimenticio; aceite de colza para uso alimenticio; aceite de girasol para uso alimenticio; aceite de maíz para uso alimenticio; aceite de nuez de palma para uso alimenticio; aceite de oliva virgen extra; aceite de palma para uso alimenticio; aceite de salvado de arroz para uso alimenticio; aceite de semillas de calabaza para uso alimenticio; aceite de soja para uso alimenticio; aceite de sésamo para uso alimenticio; aceites condimentados; aceites hidrogenados para uso alimenticio; aceites para uso alimenticio; aceitunas rellenas de pesto en aceite de girasol; aceitunas rellenas de queso feta en aceite de girasol; pasta de aceitunas, alcaparras y anchoas con zumo de limón y aceite de oliva [tapenades]; verduras, hortalizas y legumbres conservadas en aceite; manteca de cacao; panceta ahumada.

30: Comidas envasadas a base de arroz, con carne, pescado o verduras; bebidas a base de té con sabor a frutas; helados a base de frutas; panes de frutas; pasteles de frutas; tés de frutas; jalea real para la alimentación humana que no sea de uso médico; aperitivos de maíz con sabor a queso; galletas*; yogur helado [helado cremoso]; bebidas a base de café; café; sucedáneos del café; bebidas a base de cacao; café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz*; sucedáneos del arroz; pastas alimenticias; harinas y preparaciones a base de cereales; cereales procesados; barras de pan [baguettes]; pan*; pan, productos de pastelería y confitería; chocolate; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; sal; salsas [condimentos]; hielo natural o artificial.

31: Frutas y verduras, hortalizas y legumbres frescas, hierbas aromáticas frescas; arroz sin procesar; harina de arroz [pienso]; granos [cereales].

32: Bebidas a base de frutas y zumos de frutas; concentrados de jugos de frutas; mezclas de zumos de frutas; polvos para preparar bebidas a base de frutas; purés y concentrados de frutas para elaborar bebidas; refrescos aromatizados con frutas; refrescos a base de frutas aromatizados con té; zumos de frutas gasificados; bebidas a base de arroz, que no sean sucedáneos de la leche; licuados con cereales y avena; bebidas de zumo de frutas, azúcar y agua; bebidas sin alcohol.

35: Servicios de venta minorista o mayorista de frutas, verduras, hortalizas y legumbres; servicios de venta minorista o mayorista de té, café y cacao; servicios de venta minorista o mayorista de arroz y cereales; servicios de venta minorista o mayorista de cereales; servicios de venta minorista o mayorista de productos de confitería, panes y bollos; servicios de venta minorista o mayorista de comidas y bebidas; gestión de negocios comerciales.

Ref. Expediente N° SD2025/0025378

Expediente No. SD2019/0110158.

5: Complementos alimenticios a base de proteínas; complementos alimenticios para personas o animales; complementos alimenticios de vitaminas y minerales; complementos dietéticos alimenticios; antioxidantes utilizados como complementos alimenticios; bebidas utilizadas como complementos dietéticos; complementos alimenticios minerales; complementos dietéticos para la alimentación humana; complementos dietéticos para niños; complementos nutricionales; complementos vitamínicos y minerales; mezclas de complementos nutricionales en polvo para bebidas.

29: Carne, pescado, carne de ave y carne de caza; comidas congeladas compuestas principalmente de carne, pescado, carne de ave o verduras; comidas envasadas compuestas principalmente de carne, pescado, carne de ave o verduras; comidas preparadas compuestas principalmente de carne, pescado, carne de ave o verduras; conservas de frutas; ensaladas de frutas, verduras, hortalizas y legumbres; frutas congeladas; frutas cortadas; frutas en lata o envasadas; frutas procesadas; frutas secas; mezclas de alimentos para picar compuestas de frutas procesadas, frutos secos procesados o uvas pasas; jaleas comestibles; jaleas de fruta; jaleas de verduras y hortalizas; jaleas, mermeladas, compotas; compotas; huevos en polvo; huevos procesados; huevos*; huevos, leche y productos lácteos; quesos; mantequilla; sucedáneos de la mantequilla; bebidas a base de yogur; yogur*; margarina; sucedáneos de la margarina; aceite de cacahuete para uso alimenticio; aceite de canola para uso alimenticio; aceite para cocinar; aceite de coco para uso alimenticio; aceite de colza para uso alimenticio; aceite de girasol para uso alimenticio; aceite de maíz para uso alimenticio; aceite de nuez de palma para uso alimenticio; aceite de oliva virgen extra; aceite de palma para uso alimenticio; aceite de salvado de arroz para uso alimenticio; aceite de semillas de calabaza para uso alimenticio; aceite de soja para uso alimenticio; aceite de sésamo para uso alimenticio; aceites condimentados; aceites hidrogenados para uso alimenticio; aceites para uso alimenticio; aceitunas rellenas de pesto en aceite de girasol; aceitunas rellenas de queso feta en aceite de girasol; pasta de aceitunas, alcaparras y anchoas con zumo de limón y aceite de oliva [tapenades]; verduras, hortalizas y legumbres conservadas en aceite; manteca de cacao; panceta ahumada.

30: Comidas envasadas a base de arroz, con carne, pescado o verduras; bebidas a base de té con sabor a frutas; helados a base de frutas; panes de frutas; pasteles de frutas; tés de frutas; jalea real para la alimentación humana que no sea de uso médico; aperitivos de maíz con sabor a queso; galletas*; yogur helado [helado cremoso]; bebidas a base de café; café; sucedáneos del café; bebidas a base de cacao; café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz*; sucedáneos del arroz; pastas alimenticias; harinas y preparaciones a base de cereales; cereales procesados; barras de pan [baguettes]; pan*; pan, productos de pastelería y confitería; chocolate; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; sal; salsas [condimentos]; hielo natural o artificial.

31: Frutas y verduras, hortalizas y legumbres frescas, hierbas aromáticas frescas; arroz sin procesar; harina de arroz [pienso]; granos [cereales].

32: Bebidas a base de frutas y zumos de frutas; concentrados de jugos de frutas; mezclas de zumos de frutas; polvos para preparar bebidas a base de frutas; purés y concentrados de frutas para elaborar bebidas; refrescos aromatizados con frutas; refrescos a base de frutas aromatizados con té; zumos de frutas gasificados; bebidas a base de arroz, que no sean sucedáneos de la leche; licuados con cereales y avena; bebidas de zumo de frutas, azúcar y agua; bebidas sin alcohol.

35: Servicios de venta minorista o mayorista de frutas, verduras, hortalizas y legumbres; servicios de venta minorista o mayorista de té, café y cacao; servicios de venta minorista

Ref. Expediente N° SD2025/0025378

o mayorista de arroz y cereales; servicios de venta minorista o mayorista de cereales; servicios de venta minorista o mayorista de productos de confitería, panes y bollos; servicios de venta minorista o mayorista de comidas y bebidas; gestión de negocios comerciales.

Expediente No. SD2021/0095415.

3: Aceites esenciales, aceites esenciales aromáticos, productos de aromaterapia, cremas corporales y demás productos de belleza y cosméticos comprendidos en esta clase.

Conexidad entre los productos de las clases 1 y 5 como medida de protección para salvaguardar la salud pública.

El Tribunal Andino de Justicia, dentro del proceso 33-IP-2015, estableció que:

“(…) El examen de estos signos merece una mayor atención en procura de evitar la posibilidad de confusión entre los consumidores. En estos casos, es necesario que el examinador aplique un criterio más riguroso. El análisis de confundibilidad de esta clase de signos debe ser extremadamente riguroso a fin de evitar cualquier riesgo de confusión en el público consumidor, ya que de encontrarse similitud podría causarse riesgo en la salud de todos los seres vivos (hombre, animales y plantas); por lo tanto, la autoridad competente debe apreciar de una manera muy concienzuda tal riesgo para la salud humana, animal y vegetal, y así evitar cualquier error sobre el producto a consumirse(…)”

En ese sentido, cuando la naturaleza de los signos confrontados es tal, que una confusión entre ambos pueda generar riesgos a la salud del consumidor al consumirlos o tener contacto con ellos, es necesario que esta Dirección aplique un criterio mucho más riguroso y estricto en el análisis que se hace para determinar la conexidad competitiva que puede existir entre ambos signos.

En este caso, la marca solicitada BIOHAKKA identifica aditivos químicos en la clase 1 y pesticidas agrícolas en la clase 5, mientras que la familia de marcas HAKA distingue complementos nutricionales en la clase 5. Si bien los productos confrontados, en principio, no tienen una relación de competencia clara puesto que no cumplen con el mismo propósito, no están dirigidos a un mismo público y, en general, no cumplen con el resto de criterios establecidos para determinar que hay una conexión relevante entre los signos confrontados, existen realidades con respecto a su comercialización y posterior almacenamiento y consumo que deben ser tenidas en cuenta al momento de realizar este examen de conexidad.

En específico, es una práctica común de las personas almacenar los tipos de productos identificados por los signos confrontados en alacenas, bodegas o depósitos donde pueden encontrarse pesticidas o aditivos químicos junto a productos de consumo humano, como complementos alimenticios o suplementos nutricionales. Tomando en cuenta que el consumidor promedio no es un químico experto, al encontrar ambos productos con mediana cercanía, podría configurarse un riesgo de confusión directa que genere que este manipule o consuma un producto pensando que es otro y que esto tenga consecuencias fatales para su salud o la de otros seres vivos.

Además, debe tenerse presente que los productos identificados por BIOHAKKA y HAKA pueden coincidir en canales de comercialización y presentación, tales como tiendas agropecuarias, plataformas electrónicas o catálogos que promueven productos “bio” o “naturales”, lo cual refuerza la posibilidad de que el consumidor perciba erróneamente que ambos provienen de un mismo origen empresarial o que existe algún vínculo económico o tecnológico entre ellos.

Ref. Expediente N° SD2025/0025378

Si bien el escenario descrito no se configurará con certeza en todos los casos, el solo riesgo para la salud resulta suficiente para adoptarlo como fundamento para decidir sobre la presente solicitud de registrabilidad.

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 Biohakka (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 1 de la Clasificación Internacional de Niza⁵, solicitada por TOTAL BIOTECNOLOGIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A., por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Negar el registro de la Marca Biohakka (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza⁶, solicitada por TOTAL BIOTECNOLOGIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A., por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar de esta resolución a TOTAL BIOTECNOLOGIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A., 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.

⁵ 1: Aditivos químicos para fungicidas; Aditivos químicos para insecticidas; Compost; Fertilizante compuesto; Fertilizante de bario orgánico; Fertilizantes nitrogenados; Algas (fertilizantes); Apatita (mineral hexagonal, fluorofosfato o clorofosfato de calcio, o ambos en mezcla, materia prima para la fabricación de fertilizantes fosfatados); Compuestos orgánicos destinados a la fertilización; Digestato orgánico (fertilizantes); Harina fósil (fertilizante); Harina de pescado (fertilizante); Fertilizantes; Productos para la conservación de las flores; Conservantes de sustancias químicas para horticultura, excepto fungicidas, herbicidas, insecticidas y parasitocidas; Sustancias químicas para uso en silvicultura, excepto fungicidas, herbicidas, insecticidas y parasitocidas; Sustratos para cultivo sin suelo (agricultura); Preparaciones biológicas para la agricultura.

5: Pesticidas agrícolas; Pesticidas agrícolas biológicos; Preparaciones de microorganismos; Preparados biológicos, a saber, fungicidas o herbicidas biológicos para el tratamiento de enfermedades que afectan a las plantas; Antifúngicos para plantas; Biocidas; Fungicidas; Herbicidas; Insecticidas; Parasitocidas; Nematicidas; Preparaciones para destruir malas hierbas; Preparaciones químicas para tratar el óxido en plantas.

⁶ 1: Aditivos químicos para fungicidas; Aditivos químicos para insecticidas; Compost; Fertilizante compuesto; Fertilizante de bario orgánico; Fertilizantes nitrogenados; Algas (fertilizantes); Apatita (mineral hexagonal, fluorofosfato o clorofosfato de calcio, o ambos en mezcla, materia prima para la fabricación de fertilizantes fosfatados); Compuestos orgánicos destinados a la fertilización; Digestato orgánico (fertilizantes); Harina fósil (fertilizante); Harina de pescado (fertilizante); Fertilizantes; Productos para la conservación de las flores; Conservantes de sustancias químicas para horticultura, excepto fungicidas, herbicidas, insecticidas y parasitocidas; Sustancias químicas para uso en silvicultura, excepto fungicidas, herbicidas, insecticidas y parasitocidas; Sustratos para cultivo sin suelo (agricultura); Preparaciones biológicas para la agricultura.

5: Pesticidas agrícolas; Pesticidas agrícolas biológicos; Preparaciones de microorganismos; Preparados biológicos, a saber, fungicidas o herbicidas biológicos para el tratamiento de enfermedades que afectan a las plantas; Antifúngicos para plantas; Biocidas; Fungicidas; Herbicidas; Insecticidas; Parasitocidas; Nematicidas; Preparaciones para destruir malas hierbas; Preparaciones químicas para tratar el óxido en plantas.

Resolución N° **85514**

Ref. Expediente N° SD2025/0025378

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 22 de octubre de 2025



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

