

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 368

Ref. Expediente N° SD2025/0064927

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 2 de julio de 2025, la sociedad DIGITAL BEAT PTE. LTD., solicitó el registro de la Marca **HOMA** (Mixta) para distinguir productos comprendidos en las clases 9 y 11 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1073, 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.

¹ 9: Plataformas de software, grabadas o descargables; aplicaciones de software descargables; altavoces inteligentes; receptores [audio y vídeo]; aparatos de control remoto; interruptores; enchufes hembra; cámaras de vídeo; sirenas; detectores; detectores de humo; aparatos para analizar gases; mandos de realidad virtual; rúters de redes informáticas; gafas inteligentes; relojes inteligentes; anillos inteligentes; terminales interactivos con pantalla táctil; cascos auriculares; candados electrónicos.

11: Freidoras de aire caliente; máquinas de café eléctricas; ventiladores eléctricos para uso personal; instalaciones de calefacción; aparatos y máquinas para purificar el aire; lámparas [aparatos de iluminación]; placas de cocción eléctricas; hornos que no sean de laboratorio; aparatos y máquinas de hielo; aparatos de calefacción eléctricos.

Ref. Expediente N° SD2025/0064927

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 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
Nominativa	HOMA	HOMA PUMPENFABRIK GMBH	14081306	10	7, 9, 42	Marca	Registrada	18/12/2033

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° SD2025/0064927

Los signos a comparar son los siguientes:

El signo solicitado	La marca registrada
	

Jurisprudencia

El Tribunal Andino de Justicia, en el Proceso 0064-IP-2008 sostuvo que:

“Al tratar el tema de la marca mixta la doctrina y la jurisprudencia han manifestado que por lo general el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el preponderante, ya que las palabras causan gran impacto en la mente del consumidor, quien por lo general solicita el producto o servicio a través de la palabra o denominación contenida en el conjunto marcario. Sin embargo, cada caso tiene sus particularidades debido a las características propias del conjunto marcario, por ello puede ocurrir que el elemento predominante sea el elemento gráfico, que, por su tamaño, color, diseño y otras características puede causar mayor impacto en el consumidor”.

Análisis comparativo

Esta Dirección advierte que el signo solicitado a registro **HOMA** frente al signo antecedente **HOMA**, es susceptible de generar riesgo de confusión por cuanto se trata de signos idénticos, por lo que se obvia cualquier análisis comparativo entre los mismos.

En efecto, se observa que la identidad de los signos cotejados (**HOMA - HOMA**), no requiere mayor análisis para determinar el riesgo de confusión existente.

"La comparabilidad entre marcas idénticas no requiere reglas distintas del cotejo, comparación simple y confrontación visual de dos signos idénticos para derivar de ellos el gravísimo riesgo de confusión, sin necesidad de acudir a métodos sofisticados, a elucubraciones mayores o a una elaboración del pensamiento o del raciocinio. Hasta en las pruebas más elementales de comprensión y asociación de ideas, que practican a los niños, basta con que ellos vean imágenes iguales para deducir de ellas una identidad determinada." (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, proceso 21-IP-96, G.O. 318 de enero 26 de 1998. Citada en proceso 59-IP-2000, el primero de septiembre del año 2000, relativo a la marca MAX MARA).

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



Ref. Expediente N° SD2025/0064927

competitiva entre los productos⁴.

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

Clase 9: Plataformas de software, grabadas o descargables; aplicaciones de software descargables; altavoces inteligentes; receptores [audio y vídeo]; aparatos de control remoto; interruptores; enchufes hembra; cámaras de vídeo; sirenas; detectores; detectores de humo; aparatos para analizar gases; mandos de realidad virtual; rúters de redes informáticas; gafas inteligentes; relojes inteligentes; anillos inteligentes; terminales interactivos con pantalla táctil; cascos auriculares; candados electrónicos.

Clase 11: Freidoras de aire caliente; máquinas de café eléctricas; ventiladores eléctricos para uso personal; instalaciones de calefacción; aparatos y máquinas para purificar el aire; lámparas [aparatos de iluminación]; placas de cocción eléctricas; hornos que no sean de laboratorio; aparatos y máquinas de hielo; aparatos de calefacción eléctricos.

El signo previamente registrado o solicitado identifica:

Expediente 14081306

Clase 7: Máquinas de drenaje, riego, suministro de agua, aumento de la presión, de técnicas de tratamiento de aguas residuales, de desagüe y drenaje de superficies, así como de evacuación municipal e industrial de agua y tratamiento del agua; motores; bombas; bombas sumergibles; bombas para aguas residuales; bombas de sumidero; sistemas de elevación del agua contaminada; bombas de unidades de corte del agua contaminada; árboles de bombas (fosos); bombas de recirculación; dispositivos mezcladores; aceleradores de flujo; aereadores; sistemas de limpieza para depósitos de almacenamiento de lluvia; bombas trituradoras de excrementos; estaciones de elevación de excrementos; bombas y sistemas de riego; bombas sumergidas para agua pura; bombas de autocebado; centrales de suministro de agua corriente; bombas de condensado; partes de bombas comprendidas en esta clase; válvulas de purga.

Clase 9: Aparatos e instrumentos de medición, de señalización y de control (inspección); aparatos e instrumento de medición y diagnóstico de vibraciones o aceleraciones; programas informáticos; hardware y software de procesamiento de los datos de sensores,

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° SD2025/0064927

vibración o aceleración; aparatos de control; unidades de control; sensores y aparatos de diagnóstico para bombas.

Clase 42: Servicios científicos y tecnológicos; servicios de análisis e investigación industrial; planificación de proyectos técnicos vinculados a las estaciones de bombeo y elevación; asesoramiento técnico sobre desarrollo y realización de conceptos específicos de mantenimiento y reparación vinculados a las estaciones de bombeo y elevación; configuración y diseño técnico de estaciones de bombeo y elevación; desarrollo de conceptos de diseño, operativos y de mantenimiento vinculados a estaciones de bombeo y elevación; análisis técnico de datos de sensores, vibración o aceleración; diseño y desarrollo de hardware y software, así como software para el procesamiento de los datos de sensores, vibración o aceleración.

Conexidad entre los productos de la clase 9 internacional (Identidad de Productos y Principio de Razonabilidad)

Para esta Dirección existe conexión competitiva por identidad entre los productos de la clase 9 internacional, tomando en cuenta que versan sobre el mismo tipo de bienes del nomenclátor en mención, relacionados con aparatos electrónicos, dispositivos inteligentes, equipos de control, medición, detección y procesamiento de datos, así como programas informáticos, lo cual los hace equivalentes entre sí, puede llegar a ser sustituibles o intercambiables, cumpliendo igual función o funciones similares, habitualmente son comercializados por canales análogos, tales como establecimientos especializados en tecnología, distribuidores de equipos electrónicos y plataformas digitales; por ende, pueden ser asociados a un mismo origen empresarial de manera errónea por parte de los consumidores.

Por otro lado, y respecto la conexión competitiva entre la cobertura de los productos que no son idénticos dentro de la clase 9 del nomenclador aquí comparada, es razonable, porque ambas abarcan dispositivos tecnológicos, software y hardware destinados al control, automatización, monitoreo y gestión de sistemas electrónicos, lo que implica que comparten una finalidad similar: facilitar el funcionamiento, supervisión y optimización de procesos tecnológicos. Esta relación genera la posibilidad de que los consumidores perciban ambos signos como provenientes de una misma fuente comercial, dada la afinidad entre los productos ofrecidos.

Por lo tanto, la decisión de la administración debe ir de la mano con los intereses de los consumidores y los distintos actores del mercado, pues se debe evitar que el consumidor asocie un mismo origen empresarial a productos de empresarios distintos, y a su vez, frente a los empresarios, existe el deber de impedir que un tercero obtenga provecho indebido sobre la base de la actividad comercial ajena.

Conexidad competitiva entre productos de las clases 11 y 7 Internacional (Principio de Razonabilidad)

Dadas las coberturas cotejadas, esta Dirección observa que existe una relación de conexidad competitiva entre los productos identificados por el signo solicitado en la clase 11 internacional y aquellos amparados por el signo previamente registrado en la clase 7 internacional, conforme al principio de razonabilidad. En efecto, mientras que el signo solicitado pretende distinguir aparatos eléctricos para calefacción, ventilación, purificación del aire, cocción y preparación de alimentos, tales como freidoras de aire, máquinas de café eléctricas, ventiladores, aparatos de calefacción y hornos, el signo previamente registrado

Resolución N° 368

Ref. Expediente N° SD2025/0064927

ampara máquinas, motores, bombas, sistemas de suministro y tratamiento de agua, así como otros equipos electromecánicos de funcionamiento técnico.

De esta manera, se advierte que los bienes en cuestión se insertan dentro de un mismo sector económico ampliado, relativo a equipos y aparatos electromecánicos destinados al funcionamiento, control y operación de sistemas eléctricos, térmicos e hidráulicos, tanto en entornos domésticos como industriales. Desde una perspectiva de consumo razonable, los aparatos eléctricos de la clase 11 y la maquinaria de la clase 7 comparten una base tecnológica común, así como principios de funcionamiento similares, relacionados con la generación, conducción, control y aprovechamiento de energía, lo que permite que el consumidor los perciba como parte de un portafolio técnico integral.

Esta cercanía funcional se ve reforzada por el hecho de que dichos productos suelen comercializarse a través de canales coincidentes o complementarios, tales como distribuidores de equipos técnicos, proveedores de soluciones eléctricas y mecánicas, ferreterías especializadas, tiendas de electrodomésticos y catálogos industriales. En este contexto, resulta razonable que el consumidor medio pueda asumir erróneamente un mismo origen empresarial o la existencia de un vínculo económico entre los fabricantes de los aparatos eléctricos de la clase 11 y los productores de maquinaria y equipos de la clase 7, máxime cuando es habitual en el sector que un mismo empresario diversifique su oferta bajo una estrategia de marca común.

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 **HOMA** (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza⁵, solicitada por DIGITAL BEAT PTE. LTD., por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Negar el registro de la Marca **HOMA** (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 11 de la Clasificación Internacional de Niza⁶, solicitada por DIGITAL BEAT PTE. LTD., por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

⁵ 9: Plataformas de software, grabadas o descargables; aplicaciones de software descargables; altavoces inteligentes; receptores [audio y vídeo]; aparatos de control remoto; interruptores; enchufes hembra; cámaras de vídeo; sirenas; detectores; detectores de humo; aparatos para analizar gases; mandos de realidad virtual; rúters de redes informáticas; gafas inteligentes; relojes inteligentes; anillos inteligentes; terminales interactivos con pantalla táctil; cascos auriculares; candados electrónicos.

⁶ 11: Freidoras de aire caliente; máquinas de café eléctricas; ventiladores eléctricos para uso personal; instalaciones de calefacción; aparatos y máquinas para purificar el aire; lámparas [aparatos de iluminación]; placas de cocción eléctricas; hornos que no sean de laboratorio; aparatos y máquinas de hielo; aparatos de calefacción eléctricos.



Resolución N° 368

Ref. Expediente N° SD2025/0064927

ARTÍCULO TERCERO: Notificar de esta resolución a DIGITAL BEAT PTE. LTD., 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 enero de 2026



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS