

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 478

Ref. Expediente N° SD2025/0086364

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 27 de agosto de 2025, A3 MOBILE SAS, solicitó el registro de la Marca O M I TECH BY FLY (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1081, 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 **35:** Servicios de comercialización, distribución, importación, exportación, venta al por mayor y al por menor, en establecimientos comerciales, a través de redes informáticas o por catálogo, de: máquinas y máquinas herramienta; motores, excepto para vehículos terrestres; acoplamientos y elementos de transmisión, excepto para vehículos terrestres; aspiradoras; brilladoras; lustradoras de pisos; ventiladores; licuadoras; lavadoras; lavavajillas; lavaplatos; batidoras; multiprocesadoras de alimentos eléctricas; herramientas e instrumentos de mano accionados manualmente; artículos de cuchillería; tenedores y cucharas; maquinillas de afeitar; tenazas rizadoras de cabello; aparatos de mano eléctricos para rizar o alisar el cabello; procesadores de alimentos de accionamiento manual; máquinas de afeitar eléctricas o no eléctricas; planchas de ropa; aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes; televisores; reproductores de audio; reproductores de video; equipos de sonido; audífonos; reproductores de DVD; teatros en casa; computadores; tabletas; reproductores mp3; cargadores; manos libres; aparatos de alumbrado; aparatos de calefacción; aparatos para producción de vapor; aparatos para cocción; aparatos para refrigeración; aparatos para secado; aparatos para ventilación; aparatos para distribución de agua; instalaciones sanitarias; freidoras; estufas domésticas; hornos microondas; refrigeradores; neveras; heladeras; congeladores eléctricos; campanas extractoras para cocina; secadoras de ropa; secarropas; termotanques; calentadores de gas; calefactores; aires acondicionados; cafeteras; tostadoras; sandwicheras eléctricas.



Ref. Expediente N° SD2025/0086364

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
Mixta	OMI&CO	GLORIA LEONOR MONROY BROCHERO	SD2022/0023467	11	35	Marca	Registrada

Los signos a comparar son los siguientes:

El signo solicitado	La marca registrada
---------------------	---------------------

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° SD2025/0086364

	
---	--

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 elemento nominativo de cada signo es el preponderante, por cuanto las expresiones son las que generan mayor impacto en el consumidor al ser aquellas que utilizaría para identificar los signos en el mercado. En consecuencia, se observa que los signos analizados presentan similitudes susceptibles de inducir a error en el público consumidor.

En efecto, el signo solicitado O M I TECH BY FLY presenta una coincidencia relevante con la marca previamente registrada OMI&CO, toda vez que ambos comparten de manera íntegra la expresión OMI, la cual constituye el elemento principal y dominante dentro de los signos confrontados. La separación gráfica de las letras O M I en el signo solicitado no altera la percepción del consumidor, quien las identifica como una sola unidad denominativa.

Las variaciones introducidas por el signo solicitado, tales como la adición de las expresiones TECH y BY FLY, así como la incorporación del símbolo & y del término CO en la marca registrada, no resultan suficientes para establecer una clara diferenciación, ya que dichos elementos se perciben como complementos que acompañan al componente principal OMI sin modificar su impacto en la percepción del consumidor.

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 productos ⁴.

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:



Ref. Expediente N° SD2025/0086364

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

35: Servicios de comercialización, distribución, importación, exportación, venta al por mayor y al por menor, en establecimientos comerciales, a través de redes informáticas o por catálogo, de: máquinas y máquinas herramienta; motores, excepto para vehículos terrestres; acoplamientos y elementos de transmisión, excepto para vehículos terrestres; aspiradoras; brilladoras; lustradoras de pisos; ventiladores; licuadoras; lavadoras; lavavajillas; lavaplatos; batidoras; multiprocesadoras de alimentos eléctricas; herramientas e instrumentos de mano accionados manualmente; artículos de cuchillería; tenedores y cucharas; maquinillas de afeitar; tenazas rizadoras de cabello; aparatos de mano eléctricos para rizar o alisar el cabello; procesadores de alimentos de accionamiento manual; máquinas de afeitar eléctricas o no eléctricas; planchas de ropa; aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes; televisores; reproductores de audio; reproductores de video; equipos de sonido; audífonos; reproductores de DVD; teatros en casa; computadores; tabletas; reproductores mp3; cargadores; manos libres; aparatos de alumbrado; aparatos de calefacción; aparatos para producción de vapor; aparatos para cocción; aparatos para refrigeración; aparatos para secado; aparatos para ventilación; aparatos para distribución de agua; instalaciones sanitarias; freidoras; estufas domésticas; hornos microondas; refrigeradores; neveras; heladeras; congeladores eléctricos; campanas extractoras para cocina; secadoras de ropa; secarropas; termotanques; calentadores de gas; calefactores; aires acondicionados; cafeteras; tostadoras; sandwicheras eléctricas.

El signo previamente registrado identifica:

Expediente No. SD2022/0023467

(35): Comercialización de productos; comercialización de productos para terceros; preparación de material de promoción y de comercialización para terceros; comercialización por internet.

Conexidad, en virtud de la identidad, entre los servicios de la clase 35 objeto de comparación.

Esta Dirección encuentra que existe identidad entre los servicios que el signo objeto de registro pretende identificar y los que la marca previamente registrada ya reivindica. En ese sentido, no deviene necesario realizar un examen de conexidad competitiva entre las coberturas relacionadas por ambos signos, pues el riesgo de confusión se desprende de la identidad que existe entre los servicios comparados. En este caso, ambos signos incluyen

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.

Resolución N° 478

Ref. Expediente N° SD2025/0086364

dentro de su cobertura los servicios de comercialización de productos de la clase 35 internacional.

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 irreregistrabilidad 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 O M I TECH BY FLY (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza⁵, solicitada por A3 MOBILE SAS, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar de esta resolución a A3 MOBILE 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 TERCERO: 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

⁵ **35:** Servicios de comercialización, distribución, importación, exportación, venta al por mayor y al por menor, en establecimientos comerciales, a través de redes informáticas o por catálogo, de: máquinas y máquinas herramienta; motores, excepto para vehículos terrestres; acoplamiento y elementos de transmisión, excepto para vehículos terrestres; aspiradoras; brilladoras; lustradoras de pisos; ventiladores; licuadoras; lavadoras; lavavajillas; lavaplatos; batidoras; multiprocesadoras de alimentos eléctricas; herramientas e instrumentos de mano accionados manualmente; artículos de cuchillería; tenedores y cucharas; maquinillas de afeitar; tenazas rizadoras de cabello; aparatos de mano eléctricos para rizar o alisar el cabello; procesadores de alimentos de accionamiento manual; máquinas de afeitar eléctricas o no eléctricas; planchas de ropa; aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes; televisores; reproductores de audio; reproductores de video; equipos de sonido; audífonos; reproductores de DVD; teatros en casa; computadores; tabletas; reproductores mp3; cargadores; manos libres; aparatos de alumbrado; aparatos de calefacción; aparatos para producción de vapor; aparatos para cocción; aparatos para refrigeración; aparatos para secado; aparatos para ventilación; aparatos para distribución de agua; instalaciones sanitarias; freidoras; estufas domésticas; hornos microondas; refrigeradores; neveras; heladeras; congeladores eléctricos; campanas extractoras para cocina; secadoras de ropa; secarropas; termotanques; calentadores de gas; calefactores; aires acondicionados; cafeteras; tostadoras; sandwicheras eléctricas.

