

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 4895

Ref. Expediente N° SD2025/0065094

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 3 de julio de 2025, WIRTGEN GROUP, Zweigniederlassung der John Deere GmbH & Co. KG, solicitó el registro de la Marca HAMM (Mixta) para distinguir productos y servicios comprendidos en las clases 7 y 37 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.

Concepto de la norma

¹ 7: Máquinas de construcción, a saber, rodillos, en particular rodillos para carreteras, rodillos para movimiento de tierras, rodillos compactadores, rodillos de un solo tambor, rodillos tandem, rodillos con ruedas de goma, rodillos estáticos, rodillos niveladores y rodillos para triturar roca, asfalto o concreto.

37: Servicios de reparación y mantenimiento de máquinas de construcción, a saber, rodillos, en particular rodillos para carreteras, rodillos para movimiento de tierras, rodillos compactadores, rodillos de un solo tambor, rodillos tandem, rodillos con ruedas de goma, rodillos estáticos, rodillos niveladores y rodillos para triturar roca, asfalto o concreto.

Ref. Expediente N° SD2025/0065094

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	Estado	Vigencia
Nominativa	HAMM	HAMM AG	16151423	10	28, 36, 38, 41, 42	Marca	Registrada	18 de diciembre de 2025
Figurativa		WIRTGEN GROUP	16158211	10	1, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 37, 38, 41, 42	Marca	Registrada	27 de julio de 2035

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° SD2025/0065094

El signo solicitado	La marca registrada
	 HAMM (Nominativa)

Jurisprudencia

En el Proceso 0110-IP-2013, el Tribunal Andino de Justicia, 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

Esta Dirección observa que el signo solicitado HAMM (mixto) frente al signo registrado HAMM (nominativo) con predominancia del elemento verbal en cuanto el componente elemento nominativo de cada signo es el preponderante en sus conjuntos, por cuanto son las palabras las que causan mayor impacto en el consumidor por ser aquellas que usaría para pedir los productos y servicios protegidos con estas marcas.



Ref. Expediente N° SD2025/0065094

Teniendo en cuenta lo anterior, es posible ver que el elemento nominativo sobresaliente en el signo solicitado hace parte del signo antecedente, al haber una reproducción idéntica del elemento nominativo, no siendo los demás elementos que hacen parte del signo solicitado suficientes para que el consumidor pueda diferenciar los signos en el mercado.

Por otro lado, frente al cotejo marcario entre el signo solicitado HAMM y la marca figurativa con expediente 16158211 esta Dirección observa que la parte gráfica de los mismos resulta ser muy sobresaliente y tanto el signo solicitado como el signo antecedente incorporan la misma imagen, lo cual hará que el consumidor al ver ambos signos los confunda o los asocie como provenientes del mismo origen empresarial.

Signo solicitado:



Signo registrado:



La incorporación del elemento denominativo HAMM no diluye el riesgo de confundibilidad toda vez que el consumidor puede asociar un mismo origen empresarial toda vez que el consumidor promedio tiende a recordar y reconocer el signo en su conjunto visual y no a realizar un análisis detallado de sus componentes. En ese sentido, cuando los signos comparados comparten un elemento gráfico o figurativo predominante, especialmente si este posee una configuración, estilo o forma semejante, el consumidor puede fácilmente asociarlos con un mismo origen empresarial o con empresas vinculadas entre sí, asumiendo que se trata de una variante o extensión de línea de un mismo titular.

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 y servicios 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 y servicios⁴.

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.

Ref. Expediente N° SD2025/0065094

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

7: Máquinas de construcción, a saber, rodillos, en particular rodillos para carreteras, rodillos para movimiento de tierras, rodillos compactadores, rodillos de un solo tambor, rodillos tándem, rodillos con ruedas de goma, rodillos estáticos, rodillos niveladores y rodillos para triturar roca, asfalto o concreto.

37: Servicios de reparación y mantenimiento de máquinas de construcción, a saber, rodillos, en particular rodillos para carreteras, rodillos para movimiento de tierras, rodillos compactadores, rodillos de un solo tambor, rodillos tándem, rodillos con ruedas de goma, rodillos estáticos, rodillos niveladores y rodillos para triturar roca, asfalto o concreto.

Los signos previamente registrados identifican:

Expediente 16151423 clase 41: Educación; instrucción; organización, coordinación y realización de cursos, talleres y seminarios; formación, en particular, sobre la seguridad en el trabajo y el funcionamiento, la utilización, la reparación y el mantenimiento de vehículos, aparatos y máquinas, y sus partes; servicios de centros de formación para la obtención de permisos de conducir; prestación de servicios de clubes de educación; servicios de entretenimiento; organización y dirección de loterías, competiciones y concursos; prestación de servicios de clubes de admiradores, a saber, entretenimiento, educación, actividades deportivas y culturales; servicios recreativos en clubes; actividades deportivas y culturales; publicación y elaboración de informes; producción de películas con fines educativos; arrendamiento, alquiler y leasing de productos asociados con la prestación de los servicios mencionados, comprendidos en esta clase; servicios de asesoramiento e información sobre los servicios mencionados, comprendidos en esta clase.

Clase 42: Investigación y servicios científicos y tecnológicos; servicios de análisis e investigación industrial; consultoría y planificación técnicas; planificación de proyectos técnicos; planificación de obras de construcción; servicios de TI, a saber, desarrollo, programación, instalación, implementación, actualización, mantenimiento y reparación de software, desarrollo de hardware, servicios de alojamiento, software como servicio (SaaS), alquiler de software, alquiler de hardware e instalaciones informáticas, servicios de consultoría, asesoramiento e información sobre TI, servicios de seguridad, protección y restauración de TI (expresión demasiado vaga a juicio de la Oficina Internacional - Regla 13.2)b) del Reglamento Común), servicios de conversión y duplicación de datos, servicios de codificación de datos, análisis y diagnósticos informáticos, investigación, desarrollo e implementación de ordenadores y sistemas informáticos, programación informática, servicios de gestión de proyectos informáticos, minería de datos, servicios informáticos comprendidos en esta clase, servicios tecnológicos en relación con ordenadores, servicios de redes informáticas, servicios de migración de datos, servicios tecnológicos, a saber, generación, registro y análisis de datos de posición y señales de corrección de satélites, actualización de sitios web por cuenta de terceros y supervisión de sistemas informáticos mediante acceso remoto; servicios de prueba, autenticación y control de calidad; consultoría técnica sobre productos de ingeniería mecánica y eléctrica, productos de ingeniería estructural, ingeniería civil y minería, instalaciones, vehículos, aparatos y máquinas industriales, y sus partes; consultoría tecnológica sobre la operación de

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° SD2025/0065094

vehículos, aparatos y máquinas, y sus partes; servicios de diseño; servicios de ingeniería; investigación sobre la ingeniería mecánica, la ingeniería eléctrica y la construcción; investigaciones y prospecciones geológicas; investigación y desarrollo de productos; desarrollo de procesos industriales; desarrollo de nuevos productos y tecnologías por cuenta de terceros; desarrollo de productos de ingeniería mecánica y eléctrica, productos de ingeniería estructural, ingeniería civil y minería, instalaciones, vehículos, aparatos y máquinas industriales, y sus partes; planificación y diseño de obras de construcción; pruebas de seguridad y pruebas técnicas (asimismo mediante acceso remoto) de hardware, software, productos de ingeniería mecánica y eléctrica, productos de ingeniería estructural, ingeniería civil y minería, instalaciones, vehículos, aparatos y máquinas industriales, y sus partes; detección y diagnóstico de fallos de hardware, software, productos de ingeniería mecánica y eléctrica, productos de ingeniería estructural, ingeniería civil y minería, instalaciones, vehículos, aparatos y máquinas industriales, y sus partes; control remoto, supervisión remota, mantenimiento remoto y seguimiento electrónico de hardware, software, productos de ingeniería mecánica y eléctrica, productos de ingeniería estructural, ingeniería civil y minería, instalaciones, vehículos, aparatos y máquinas industriales, y sus partes (expresión considerada demasiado vaga a juicio de la Oficina Internacional - Regla 13.2)b) del Reglamento Común); servicios de medición; elaboración de peritajes técnicos; servicios de pronósticos meteorológicos; desarrollo técnico de modelos y conceptos para la gestión integrada, producción y logística de empresas comerciales; planificación y desarrollo de proyectos de construcción y proyectos para la compactación y estabilización de tierras; servicios de laboratorio; servicios de química; servicios de física; servicios arquitectónicos; dibujo técnico; planificación urbana; planificación técnica de obras de construcción; desarrollo técnico de conceptos de uso para hardware, software, productos de ingeniería mecánica y eléctrica, productos de ingeniería estructural, ingeniería civil y minería, instalaciones, vehículos, aparatos y máquinas industriales, y sus partes; gestión de proyectos técnicos; servicios de pruebas técnicas; servicios tecnológicos, a saber, producción y análisis de datos sobre procesos de construcción, procesos de compactación de tierras y procesos de estabilización de tierras; evaluación técnica de datos sobre procesos de construcción, procesos de compactación de tierras y procesos de estabilización de tierras; grabación electrónica de datos; arrendamiento, alquiler y leasing de productos asociados con la prestación de los servicios mencionados, comprendidos en esta clase; servicios de asesoramiento e información sobre los servicios mencionados, comprendidos en esta clase; ingeniería civil y de estructuras.

Expediente 16158211 clase 7: Equipos mecánicos para la construcción, el movimiento de tierras, el prensado, la mezcla, el procesamiento, la minería y la agricultura; bombas, compresores, generadores y ventiladores; robots; equipos de traslado y manipulación; equipos de levantamiento y alzamiento; máquinas para el tratamiento de materiales y para fabricación; motores y grupos motopropulsores (excepto para vehículos terrestres); partes genéricas de máquinas; acoplamientos para máquinas y componentes de transmisión (excepto para vehículos terrestres); filtros (partes de máquinas o motores); cajas para filtros (partes de máquinas o motores); máquinas distribuidoras; máquinas para barrer, limpiar, lavar y enjuagar; máquinas de construcción; instrumentos de construcción mecánicos, neumáticos, hidráulicos y electrónicos (no accionados manualmente); máquinas de minería; máquinas procesadoras; máquinas de reciclaje, en particular máquinas para el reciclaje de superficies de carreteras; máquinas de demolición; máquinas agrícolas; instrumentos agrícolas que no sean accionados manualmente; máquinas de construcción de carreteras; máquinas para la construcción de canales; perforadoras de túneles; máquinas para el trabajo de tierras; máquinas para la estabilización de tierras; fresadoras, en particular fresadoras de carreteras; pavimentadoras de carreteras; máquinas para la fabricación, aplicación y eliminación de superficies de carreteras; remezcladoras y repavimentadoras (máquinas para la fusión, el desmontaje, el procesamiento y la recolocación de superficies de carreteras); máquinas

Ref. Expediente N° SD2025/0065094

calefactoras, en particular para la replastificación de superficies de carreteras; máquinas para el trabajo en carreteras; máquinas para la reparación de carreteras; máquinas para el procesamiento de superficies de carreteras; máquinas para la demolición de carreteras; acabadoras de asfalto (máquinas); máquinas de asfaltado; máquinas de pavimentación en bloques; máquinas para el acabado y el postratamiento de superficies de carreteras; máquinas para la estructuración de superficies de carreteras; máquinas para construir obras de hormigón; pavimentadoras deslizantes (máquinas); alimentadores (máquinas); máquinas de alimentación; unidades de alimentación para máquinas e instalaciones industriales; minadores de superficie (máquinas para minas a cielo abierto); rebajadoras de galerías (máquinas de minería subterránea); niveladores (máquinas); separadores (máquinas); máquinas abrasivas; máquinas excavadoras; compactadoras; instrumentos compactadores; compactadores; rodillos (máquinas de construcción); pilones (máquinas); vibradores (máquinas); máquinas de movimiento de tierra; máquinas para la construcción de vertederos; máquinas esparcidoras; máquinas para rociar, pulverizar y nebulizar; recortadoras; máquinas clasificadoras (que no sean para dinero); máquinas e instalaciones para triturar; trituradoras para materiales sólidos; trituradoras; máquinas para el trabajo de piedras y minerales metalíferos; máquinas e instalaciones para tamizar; tamices eléctricos; pantallas enrollables (máquinas); alimentadores alternativos (máquinas); máquinas e instalaciones para mezclar, en particular máquinas e instalaciones para mezclar hormigón y asfalto; máquinas separadoras; agitadores; distribuidores automáticos; filtradoras; máquinas de carga; máquinas transportadoras; máquinas para romper, separar, clasificar, lavar, secar, agitar, distribuir, filtrar, cargar y transportar; asfalto, betún, hormigón, piedra, materias primas, materiales recuperables o residuos; instalaciones de procesamiento para romper, aplastar, cribar, separar, clasificar, lavar, secar, mezclar, agitar, distribuir, limpiar, transportar y cargar asfalto, betún, materias primas o materiales recuperables; grúas; gatos (máquinas); máquinas para la fabricación y el trabajo de polímeros, betún, hormigón y asfalto; instalaciones de despolvo para limpiar; agitadores para mezclar medios líquidos; transportadores; instalaciones de transporte; cintas transportadoras; cadenas transportadoras; transportadores de cangilones; cargadores de tolvas (máquinas); cabrias; plataformas de trabajo elevadoras; tornos elevadores; transformadores de presión; intensificadores de presión (máquinas); partes de máquinas, a saber, herramientas, soportes de herramientas, capas de revestimiento, brocas, cinceles, soportes de cinceles, palas, martillos, herramientas para fresar, herramientas para cortar, herramientas para compactar, herramientas para romper, herramientas para aplastar, cabezales de pulverización, accesorios de pulverización, brazos de pulverización, tambores, neumáticos de rodillos, alojamientos de tambores, separadores magnéticos, bastidores, cadenas en cuanto partes de bastidores, bogies, calentadores para superficies de carreteras, rodillos de apoyo, bandas, correas, poleas para correas, dispositivos tensores, acoplamientos, transmisiones, ejes, juntas, componentes de transmisión de potencia, ejes, silenciadores, refrigeradores, rampas de carga, tambores vibratorios y oscilatorios, unidades vibratorias y oscilatorias, boquillas, separadores, juntas, válvulas, válvulas de corredera, reguladores, pantallas solares, vibradores, rodillos, rodillos de apoyo, rodillos de empuje, cubiertas, cadenas, cadenas rascadoras, piñones, cilindros, pistones, vástagos de pistón, cojinetes, árboles de transmisión, cadenas de accionamiento, hojas de tornillos transportadores, tornillos transportadores esparcidores, distribuidores neumáticos, lubricadores, piezas de carrocerías, cabinas de conductores, soportes de dirección, espejos, depósitos, parachoques, canalones, listones de támara, barras de presión, barras de guía, bloques deslizantes, engranajes, ruedas de engranajes, volantes de máquinas, soportes de cojinetes, resortes, aparejos de poleas, placas hidráulicas, placas vibratorias (placas compactadoras vibratorias), amortiguadores, cepillos, rascadores, placas alisadoras, barras de trituración y aplastamiento, placas de trituración y aplastamiento, mordazas de trituración y aplastamiento, conos de trituración y aplastamiento, tolvas, rotores, válvulas de charnela, tamices, rejas, sistemas de frenado, frenos, forros de freno, pinzas de freno y zapatas de freno; herramientas de mano que (no sean accionadas manualmente);

Ref. Expediente N° SD2025/0065094

herramientas para máquinas; herramientas eléctricas; herramientas mecánicas; herramientas automáticas; herramientas hidráulicas (no accionadas manualmente); herramientas neumáticas (no accionadas manualmente); equipos mecánicos para la elevación y bajada de máquinas y partes de máquinas; tubos en cuanto partes a medida de máquinas; mecanismos de control mecánicos, hidráulicos y neumáticos; revestimientos para partes de máquinas, en particular para tambores y neumáticos de rodillos; lonas adaptadas para máquinas; revestimientos adaptados para máquinas; bujías de encendido; sispositivos de arranque; prensas para ensamblar; gatos (máquinas); gatos eléctricos, neumáticos e hidráulicos; soldadoras; aparatos de soldadura eléctrica; soldadores de gas; martillos neumáticos; filtros para motores; soportes de cojinetes para máquinas; ruedas de máquinas; correas para motores; poleas de correa; cadenas de accionamiento y ejes de transmisión (que no sean para vehículos terrestres); tubos de escape; silenciadores para motores; radiadores y tapones de radiador para motores; tolvas de descarga mecánica; rampas de carga metálicas (máquinas); elevadores; partes de máquinas, a saber, sistemas de alarma para máquinas; máquinas de arranque de materiales para minería subterránea y a cielo abierto; dispositivos eléctricos y electrónicos para la elevación o bajada de máquinas o partes de máquinas; instalaciones para la recogida de gases, líquidos y sólidos; aparatos e instalaciones para la eliminación de impurezas de gases, líquidos y sólidos; partes y accesorios de todos los productos mencionados, comprendidos en esta clase.

Clase 37: Construcción; supervisión de obras de construcción; consultoría sobre construcción; arrendamiento, alquiler y leasing de máquinas de construcción; edificación, construcción y demolición; servicios de minería; servicios de movimiento de tierras; construcción de carreteras; construcción de canales; construcción de vertederos; servicios estructurales y de instalación, limpieza, reparación y mantenimiento de hardware, productos de ingeniería mecánica y eléctrica, productos de ingeniería estructural, ingeniería civil y minería, instalaciones, vehículos, aparatos y máquinas industriales, y sus partes; servicios de instalación, limpieza, reparación y mantenimiento de estructuras, en particular, edificios, canales y carreteras; instalación, limpieza, reparación y mantenimiento de estructuras metálicas; tratamiento contra la herrumbre; aplicación de recubrimientos superficiales, en particular recubrimientos de protección; reparación de armarios; arrendamiento, alquiler y leasing de productos asociados con la prestación de los servicios mencionados, comprendidos en esta clase; servicios de asesoramiento e información sobre los servicios mencionados, comprendidos en esta clase; consultoría técnica sobre la construcción; obras de ingeniería civil.

Clase 41: Educación; instrucción; organización, coordinación y realización de cursos, talleres y seminarios; formación, en particular, sobre la seguridad en el trabajo y el funcionamiento, la utilización, la reparación y el mantenimiento de vehículos, aparatos y máquinas, y sus partes; servicios de instrucción sobre la conducción; prestación de servicios de clubes de educación; entretenimiento; organización y dirección de loterías, competiciones y concursos; prestación de servicios de clubes de admiradores, a saber, entretenimiento, educación, actividades deportivas y culturales; servicios recreativos en clubes; actividades deportivas y culturales; publicación y elaboración de informes; producción de películas con fines educativos; organización de competiciones; arrendamiento, alquiler y leasing de productos asociados con la prestación de los servicios mencionados, comprendidos en esta clase; servicios de asesoramiento e información sobre los servicios mencionados, comprendidos en esta clase.

Clase 42: Investigación y servicios científicos y tecnológicos; servicios de análisis e investigación industrial; consultoría y planificación técnicas; planificación de proyectos técnicos; planificación de obras de construcción; servicios de TI, a saber, desarrollo, programación, instalación, implementación, actualización, mantenimiento y reparación de software, desarrollo de hardware, servicios de alojamiento, software como servicio

Ref. Expediente N° SD2025/0065094

(SaaS), alquiler de software, alquiler de hardware e instalaciones informáticas, servicios de consultoría, asesoramiento e información sobre las TI, servicios de seguridad, protección y restauración de TI, servicios de conversión y duplicación de datos, servicios de codificación de datos (expresión demasiado vaga a juicio de la Oficina Internacional - Regla 13.2)b) del Reglamento Común), análisis y diagnósticos informáticos, investigación, desarrollo e implementación de ordenadores y sistemas informáticos, programación informática, servicios de gestión de proyectos informáticos, minería de datos, servicios informáticos (expresión demasiado vaga a juicio de la Oficina Internacional - Regla 13.2)b) del Reglamento Común), servicios tecnológicos sobre ordenadores, servicios de redes informáticas, servicios de migración de datos, servicios tecnológicos, a saber, generación, registro y análisis de datos de posición y señales de corrección de satélites, actualización de sitios web por cuenta de terceros y supervisión de sistemas informáticos mediante acceso remoto; servicios de prueba, autenticación y control de calidad; consultoría técnica sobre productos de ingeniería mecánica y eléctrica, productos de ingeniería estructural, ingeniería civil y minería, instalaciones, vehículos, aparatos y máquinas industriales, y sus partes (expresión demasiado vaga a juicio de la Oficina Internacional - Regla 13.2)b) del Reglamento Común); consultoría tecnológica sobre el rendimiento de vehículos, aparatos y máquinas, y sus partes; servicios de diseño; servicios de ingeniería; investigación sobre la ingeniería mecánica, la ingeniería eléctrica y la construcción; investigaciones y prospecciones geológicas; investigación y desarrollo de productos; desarrollo de procesos industriales; desarrollo de nuevos productos y tecnologías por cuenta de terceros; desarrollo de productos de ingeniería mecánica y eléctrica, productos de ingeniería estructural, ingeniería civil y minería, instalaciones, vehículos, aparatos y máquinas industriales, y sus partes; planificación y diseño de obras de construcción; pruebas de seguridad y pruebas técnicas (asimismo mediante acceso remoto) de hardware, software, productos de ingeniería mecánica y eléctrica, productos de ingeniería estructural, ingeniería civil y minería, instalaciones, vehículos, aparatos y máquinas industriales, y sus partes; detección y diagnóstico de fallos de hardware, software, productos de ingeniería mecánica y eléctrica, productos de ingeniería estructural, ingeniería civil y minería, instalaciones, vehículos, aparatos y máquinas industriales, y sus partes; control remoto, supervisión remota, mantenimiento remoto y seguimiento electrónico de hardware, software, productos de ingeniería mecánica y eléctrica, productos de ingeniería estructural, ingeniería civil y minería, instalaciones, vehículos, aparatos y máquinas industriales, y sus partes; servicios de medición; elaboración de peritajes técnicos; servicios de pronósticos meteorológicos; desarrollo técnico de modelos y conceptos para la gestión integrada, producción y logística de empresas comerciales; planificación y desarrollo de proyectos de construcción y proyectos para el procesamiento, triturado y mezcla de gases, líquidos o sólidos; servicios de laboratorio; servicios de química; servicios prestados por físicos; servicios arquitectónicos; dibujo técnico; planificación urbana; planificación técnica de obras de construcción; gestión de proyectos técnicos; servicios de pruebas técnicas; servicios tecnológicos, a saber, producción y análisis de datos sobre procesos de construcción y procesos de procesamiento, triturado y mezcla de gases, líquidos o sólidos; asesoramiento técnico de datos sobre procesos de construcción y procesos de procesamiento, triturado y mezcla de gases, líquidos o sólidos; grabación electrónica de datos; ingeniería civil; arrendamiento, alquiler y leasing de productos asociados con la prestación de los servicios mencionados, comprendidos en esta clase; servicios de asesoramiento e información sobre los servicios mencionados, comprendidos en esta clase.

**Conexidad competitiva entre productos de la misma clase 7 internacional.
Expediente SD2025/0065094 vs Expediente 16158211**

Se advierte por este despacho que el signo solicitado con expediente **SD2025/0065094** reivindica en la clase 7 *“Máquinas de construcción, a saber, rodillos, en particular rodillos para carreteras, rodillos para movimiento de tierras, rodillos compactadores, rodillos de un solo tambor,*

Ref. Expediente N° SD2025/0065094

rodillos tándem, rodillos con ruedas de goma, rodillos estáticos, rodillos niveladores y rodillos para triturar roca, asfalto o concreto.” Mientras que la marca registrada con expediente **16158211** ampara una amplia cobertura en la misma clase donde se involucra una amplia gama de máquinas y equipos mecánicos para la construcción, movimiento de tierras, minería y tratamiento de materiales, comprendiendo dentro de sus productos rodillos, compactadores, fresadoras, pavimentadoras y demás equipos utilizados en obras civiles y viales.

En ese respecto, se guarda identidad de los productos solicitados por el signo registrado, compartiendo específicamente máquinas de construcción, en particular rodillos para carreteras, rodillos compactadores y niveladores, los cuales se encuentran comprendidos dentro del espectro de productos ya amparados por el registro citado.

Es preciso señalar que los signos distintivos no están llamados a identificar clases en abstracto, sino productos o servicios concretos, pues dentro de una misma clase pueden coexistir bienes agrupados principalmente por su finalidad general, sin que ello implique necesariamente una comunidad de origen empresarial. No obstante, en el presente caso se evidencia una relación directa entre los signos confrontados, toda vez que ambos distinguen máquinas de construcción, siendo el signo solicitado una especie dentro del género de productos comprendidos por el registro previo, concretamente rodillos para carreteras, compactadores y niveladores, todos ellos ubicados en la misma clase del nomenclátor internacional.

Asimismo, debido a la identidad y naturaleza complementaria de los productos, estos comparten canales de comercialización y distribución, tales como proveedores industriales, distribuidores especializados y ferias del sector de la construcción, lo cual refuerza la posibilidad de asociación económica o de un mismo origen empresarial por parte del consumidor especializado.

Conexidad competitiva entre servicios de la misma clase 37 internacional. Expediente SD2025/0065094 vs Expediente 16158211

Se observa por este despacho que el signo solicitado con expediente SD2025/0065094 solicita servicios en la clase 37 tales como *“Servicios de reparación y mantenimiento de máquinas de construcción, a saber, rodillos, en particular rodillos para carreteras, rodillos para movimiento de tierras, rodillos compactadores, rodillos de un solo tambor, rodillos tándem, rodillos con ruedas de goma, rodillos estáticos, rodillos niveladores y rodillos para triturar roca, asfalto o concreto.”* Dichos servicios guardan coincidencia material y funcional con los cubiertos por la marca registrada con expediente 16158211 toda vez que esta ampara *“(…) servicios estructurales y de instalación, limpieza, reparación y mantenimiento de hardware, productos de ingeniería mecánica y eléctrica, productos de ingeniería estructural, ingeniería civil y minería, instalaciones, vehículos, aparatos y máquinas industriales (…)”* Donde el signo registrado, al amparar servicios de reparación y mantenimiento de productos de ingeniería mecánica, aparatos y máquinas industriales, puede generar asociación en el consumidor, toda vez que los servicios solicitados también se orientan al mantenimiento y reparación de maquinaria de construcción, en particular rodillos y equipos para movimiento de tierras, los cuales se encuentran comprendidos dentro del mismo ámbito técnico y funcional

Por otro lado, se evidencia que ambos signos operan dentro del mismo sector técnico e industrial, orientado a la construcción, mantenimiento y operación de maquinaria pesada y equipos de obra civil, por lo que sus finalidades prácticas, público objetivo y canales de prestación y comercialización de los servicios resultan claramente coincidentes. En efecto, tanto los productos como los servicios relacionados con maquinaria de construcción suelen comercializarse y ofrecerse a través de los mismos distribuidores especializados, talleres

Ref. Expediente N° SD2025/0065094

autorizados, ferias industriales y plataformas del sector, lo que refuerza la posibilidad de asociación empresarial o de procedencia común por parte del consumidor.

Conexidad competitiva entre productos de la clase 7, servicios de la clase 37 y servicios de la clase 41. Expediente SD2025/0065094 vs Expediente 16151423 y Expediente SD2025/0065094 vs 16158211

Se evidencia este despacho que los servicios amparados por las marca registradas con expediente 16151423 y expediente 16158211 en la clase 41, relacionados con la formación, instrucción y capacitación en materia de seguridad, operación, reparación y mantenimiento de vehículos, aparatos y máquinas, guardan una relación razonable con los productos y servicios reivindicados por el signo solicitado en la clase 7, los cuales comprenden máquinas de construcción, en particular rodillos, y la clase 37 respecto a los servicios de reparación y mantenimiento de dichas máquinas.

Desde el criterio de razonabilidad, ambos sectores se desarrollan dentro del mismo ámbito técnico e industrial, dirigido al uso, manejo y conservación de maquinaria pesada y equipos de obra civil. En consecuencia, el público al que se dirigen técnicos, operarios, empresas constructoras y personal especializado coincide en su finalidad profesional. Siendo razonable para el consumidor suponer que quien ofrece servicios de formación y capacitación en el manejo, operación y mantenimiento de maquinaria de construcción también pueda fabricar, comercializar o prestar servicios de reparación y mantenimiento sobre dichos equipos, dada la coincidencia en el entorno técnico y el público objetivo se refuerza la posibilidad de asociación económica o empresarial común.

En otro aspecto los canales de prestación y comercialización propios de los productos y servicios involucrados tienden a coincidir y relacionarse funcionalmente, toda vez que las máquinas de construcción (clase 7), los servicios de reparación y mantenimiento (clase 37) y la formación técnica especializada en su manejo (clase 41) suelen ofrecerse dentro de un mismo entorno industrial y profesional, a través de distribuidores autorizados, talleres especializados, centros de capacitación técnica, ferias del sector y alianzas empresariales del ámbito de la construcción y la ingeniería.

Esta convergencia en los canales y escenarios de oferta puede inducir al consumidor a atribuir un mismo origen empresarial o grupo corporativo a los productos y servicios, debido a su vinculación técnica y su presentación dentro del mismo contexto operativo.

Conexidad competitiva entre productos de la clase 7, servicios de la clase 37 y servicios de la clase 42. Expediente SD2025/0065094 vs Expediente 16151423 y Expediente SD2025/0065094 vs 16158211

El signo solicitado con expediente SD2025/0065094 en la clase 7 distingue máquinas de construcción, específicamente rodillos para carreteras, movimiento de tierras y compactación, mientras que en la clase 37 protege servicios de reparación y mantenimiento de dicha maquinaria. Por su parte, las marcas previamente registradas en la clase 42 con expediente 16151423 y expediente 16158211 amparan servicios de ingeniería, investigación, planificación técnica, diagnóstico y consultoría tecnológica sobre productos de ingeniería mecánica y eléctrica, maquinaria industrial y de construcción, particularmente aquellos relacionados con la investigación, desarrollo y diseño de productos de ingeniería mecánica, eléctrica y civil.

Se avisa por esta Dirección que, en fundamento del criterio de razonabilidad, se evidencia que los productos y servicios amparados por los signos en conflicto se desarrollan dentro del mismo entorno técnico e industrial, vinculado a productos de la ingeniería mecánica,

Ref. Expediente N° SD2025/0065094

la construcción, la operación y el servicio de mantenimiento de maquinaria pesada y equipos industriales.

La finalidad práctica y tecnológica de las coberturas en la clase 42 resulta estrechamente vinculada, dado que la fabricación de los productos solicitados en clase 7 de maquinaria de construcción y el servicio de mantenimiento, reparación de este tipo de mecanismos presupone la intervención de servicios de ingeniería y asistencia técnica que evalúan el rendimiento, diseño y funcionamiento de dichos equipos. Así, ambas actividades se dirigen a un público especializado, compuesto por empresas constructoras, ingenieros, operadores y técnicos del sector, que perciben como razonable que un mismo origen empresarial ofrezca tanto la fabricación y mantenimiento de maquinaria como la consultoría e investigación técnica sobre su operación y desempeño.

Asimismo, los canales de comercialización y prestación tienden a coincidir, pues los productos y servicios en cuestión se ofrecen a través de distribuidores industriales, talleres autorizados, firmas de ingeniería, ferias del sector y contratos empresariales dentro del ámbito de la construcción y la obra civil. Esta coincidencia refuerza la posibilidad de asociación económica o de procedencia común, al presentarse dentro de un mismo contexto técnico y comercial.

Dada la cobertura de los signos enfrentados, esta Dirección encuentra que es posible que los mismos sean ofrecidos por el mismo empresario determinando la posibilidad real de que los consumidores se vean inducidos en falsas asociaciones derivadas de las prácticas habituales en el mercado, máxime cuando se trata de configuraciones semejantes.

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 HAMM (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 7 de la Clasificación Internacional de Niza⁵, solicitada por WIRTGEN GROUP, Zweigniederlassung der John Deere GmbH & Co. KG, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Negar el registro de la Marca HAMM (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza⁶, solicitada por WIRTGEN GROUP, Zweigniederlassung der John Deere GmbH & Co. KG, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

⁵ 7: Máquinas de construcción, a saber, rodillos, en particular rodillos para carreteras, rodillos para movimiento de tierras, rodillos compactadores, rodillos de un solo tambor, rodillos tándem, rodillos con ruedas de goma, rodillos estáticos, rodillos niveladores y rodillos para triturar roca, asfalto o concreto.

⁶ 37: Servicios de reparación y mantenimiento de máquinas de construcción, a saber, rodillos, en particular rodillos para carreteras, rodillos para movimiento de tierras, rodillos compactadores, rodillos de un solo tambor, rodillos tándem, rodillos con ruedas de goma, rodillos estáticos, rodillos niveladores y rodillos para triturar roca, asfalto o concreto.



Ref. Expediente N° SD2025/0065094

ARTÍCULO TERCERO: Notificar de esta resolución a WIRTGEN GROUP, Zweigniederlassung der John Deere GmbH & Co. KG, solicitante del registro marcario, entregándole copia de la misma y advirtiéndole que contra ella procede el recurso de apelación ante la Superintendente Delegada 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 27 de enero de 2026



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS