

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 39253

Ref. Expediente N° SD2025/0095964

Por la cual se niega parcialmente una solicitud de registro marcario multiclase

EL DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS
en ejercicio de sus facultades legales y,

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que por escrito presentado el día 18 de septiembre de 2025, HUAHANG SA DE CV, solicitó el registro de la Marca SIMER (Mixta) para distinguir productos comprendidos en las clases 8, 9 y 11 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1082, 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:

¹ 8: Tijeras; rizadores; cizallas; alicates para uñas; aparatos de mano para rizar el cabello; limas de uñas; maquinillas de afeitar eléctricas o no; pulidores de uñas [eléctricos o no]; estuches de manicura; neceseres de instrumentos de manicura eléctricos; rizadores de pestañas; trenzadores eléctricos para el cabello; cachas [herramientas de mano]; batanes [herramientas de mano]; maquinillas eléctricas o no para cortar el cabello; aparatos para perforar las orejas; aparatos de depilación eléctricos o no; guías pasacables [herramientas de mano]; limas de cartón.

9: Cordones para teléfonos móviles; cargadores para teléfonos móviles; protectores de pantalla para teléfonos móviles; relojes inteligentes; estuches para teléfonos inteligentes [smartphones]; carcasas para teléfonos inteligentes [smartphones]; teléfonos móviles; carcasas para tabletas electrónicas; cascos auriculares; soportes adaptados para teléfonos móviles y teléfonos inteligentes [smartphones]; cargadores portátiles; micrófonos para altavoces inalámbricos; altavoces inteligentes; películas de protección diseñadas para teléfonos inteligentes [smartphones]; impresoras de ordenador; impresoras portátiles inalámbricas para ser utilizadas con ordenadores portátiles y dispositivos móviles; cascos con micrófono para jugar a videojuegos; maniqués de peluquería [aparatos de enseñanza]; cintas para teléfonos móviles; cables USB para teléfonos celulares.

11: Ollas eléctricas; freidoras de aire caliente; hornos de pan; hornos de microondas [aparatos de cocina]; secadoras de ropa eléctricas; calentadores de cama; hervidores eléctricos; bolsas de agua caliente; refrigeradores; grifos; parrillas [utensilios de cocción]; filtros para agua potable; evaporadores; secadores de pelo; ventiladores [climatización]; linternas eléctricas; aparatos para baños; faroles de iluminación; lámparas de manicura; guirnaldas de luces decorativas para fiestas.

Ref. Expediente N° SD2025/0095964

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.

Concepto de la norma

De acuerdo con la disposición andina citada, para que el registro de una marca sea negado se necesita que ella cumpla con varios supuestos de hecho. En primer lugar, que 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

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 (dentrífico) se complementa con el cepillo dental y con el hilo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza.

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

Ref. Expediente N° SD2025/0095964

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	ZIMMER	ZIMMER INC.	921392569	7	9	Marca	Registrada	05/11/2033

Los signos a comparar son los siguientes:

El signo solicitado	La marca registrada
	ZIMMER

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 encuentra que los signos analizados SIMER / ZIMMER son similarmente confundibles en su conjunto, al realizar el análisis comparativo de acuerdo con establecido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la jurisprudencia previamente citada.

En efecto, al apreciarlos en conjunto se observa que son fonéticamente similares, comoquiera que al pronunciar los vocablos SIMER y ZIMMER de manera sucesiva no simultánea generan un impacto sonoro símil, al estar integrados por igual número sílabas (2), tener similar sucesión consonántica “S-M-R” “Z-MM-R” y vocálica “I-E”, sin que la variación de la consonante Z por la S en la raíz sea derrotero diferenciador, pues dadas las similitudes denotadas es posible que el consumidor interprete que se encuentra ante una variación de la marca que ya conoce. De igual forma, es importante resaltar que al



Ref. Expediente N° SD2025/0095964

pronunciar las dos expresiones generan un sonido idéntico en el idioma castellano, esto se debe a que al sonido de la letra S y Z son similares y el hecho de que la doble M genera idéntico sonido que M, similitudes fonéticas que no pueden pasarse por desapercibido.

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/o 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/o servicios⁴.

Conexión competitiva

Dentro de los productos a distinguir con el signo solicitado se encuentran:

Clase 9: Cordones para teléfonos móviles; cargadores para teléfonos móviles; protectores de pantalla para teléfonos móviles; relojes inteligentes; estuches para teléfonos inteligentes [smartphones]; carcasas para teléfonos inteligentes [smartphones]; teléfonos móviles; carcasas para tabletas electrónicas; cascos auriculares; soportes adaptados para teléfonos móviles y teléfonos inteligentes [smartphones]; cargadores portátiles; micrófonos para altavoces inalámbricos; altavoces inteligentes; películas de protección diseñadas para teléfonos inteligentes [smartphones]; impresoras de ordenador; impresoras portátiles inalámbricas para ser utilizadas con ordenadores portátiles y dispositivos móviles; cascos con micrófono para jugar a videojuegos; maniquís de peluquería [aparatos de enseñanza]; cintas para teléfonos móviles; cables USB para teléfonos celulares.

El signo previamente registrado identifica:

Expediente 921392569 clase 9: aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos para la conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos para el registro, transmisión, reproducción del sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipos para el tratamiento de la información y ordenadores; extintores.

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° SD2025/0095964

Conexión competitiva entre los productos de la clase 9 internacional

El criterio de razonabilidad establece que existe conexión competitiva cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado, podría asumir como razonable que los productos en cuestión provienen del mismo empresario.

Es importante indicar que los signos distintivos no identifican clases, sino productos o servicios y que, en una misma clase se pueden encontrar productos que están allí principalmente por criterios de abstracta finalidad, más que de la comunidad de otros factores que lleven a endilgar un mismo origen empresarial. No obstante, no hay duda de la relación entre los signos confrontados toda vez que se trata del mismo tipo de elementos en relación género – especie, ubicados en la misma clase del nomenclador internacional.

En el presente caso, los productos del signo antecedente comprenden de manera general aparatos para el registro, transmisión y reproducción de sonido e imágenes, así como equipos para el tratamiento de la información y ordenadores. Dentro de dicha categoría se encuentran comprendidos dispositivos electrónicos y tecnológicos de consumo.

Por su parte, los productos solicitados, tales como teléfonos móviles, cargadores, cables USB, audífonos, relojes inteligentes, protectores de pantalla y accesorios para teléfonos inteligentes, constituyen productos específicos directamente vinculados con dichos aparatos tecnológicos, manteniendo así una relación de género y especie entre los productos confrontados. En consecuencia, los consumidores podrían asumir que provienen de un mismo origen empresarial, especialmente al tratarse de signos idénticos o altamente semejantes.

Configurándose así el riesgo de confusión indirecto, el cual es definido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 345-IP-2021, de la siguiente forma:

“(…) El riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto. El primero, riesgo de confusión directo, está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee.”

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.

No obstante lo anterior, la decisión de concesión del signo solicitado con relación a las clases 8 y 11 deberán ser suspendidas hasta tanto quede en firme la decisión de las clase restante, tal como lo dispone el numeral 1.2.5.7.2 del capítulo primero de la Circular Única, el cual prescribe lo siguiente:

“Cuando la Superintendencia encuentre que el registro de la marca debe ser negado para uno o varios productos o servicios incluidos en la solicitud, pero concedido para

Ref. Expediente N° SD2025/0095964

los restantes, solo se pronunciará respecto de la negación.

La decisión de concesión se suspenderá, profiriéndose la resolución de concesión para los restantes productos o servicios, una vez quede en firme la decisión respecto de los productos o servicios para los cuales se profirió resolución de negación (...)

En mérito de lo expuesto, esta Dirección,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Negar el registro de la Marca SIMER (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza⁵, solicitada por HUAHANG SA DE CV, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar de esta resolución a HUAHANG SA DE CV, 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 TERCERO: En firme esta resolución, decídanse las clases suspendidas.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 26 de mayo de 2026



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

⁵ 9: Cordones para teléfonos móviles; cargadores para teléfonos móviles; protectores de pantalla para teléfonos móviles; relojes inteligentes; estuches para teléfonos inteligentes [smartphones]; carcasas para teléfonos inteligentes [smartphones]; teléfonos móviles; carcasas para tabletas electrónicas; cascos auriculares; soportes adaptados para teléfonos móviles y teléfonos inteligentes [smartphones]; cargadores portátiles; micrófonos para altavoces inalámbricos; altavoces inteligentes; películas de protección diseñadas para teléfonos inteligentes [smartphones]; impresoras de ordenador; impresoras portátiles inalámbricas para ser utilizadas con ordenadores portátiles y dispositivos móviles; cascos con micrófono para jugar a videojuegos; maniqués de peluquería [aparatos de enseñanza]; cintas para teléfonos móviles; cables USB para teléfonos celulares.