

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 46847

Ref. Expediente N° SD2026/0001758

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 12 de enero de 2026, WALID WHATEL EL AZANKI JOMAA, solicitó el registro de la Marca **WALO HOME** (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 24 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1097, 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

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,

¹ 24: Artículos textiles para el hogar; ropa de hogar; ropa de hogar de materiales textiles; tejidos textiles para la fabricación de artículos textiles de hogar; tejidos textiles para la fabricación de artículos textiles para el hogar; tejidos textiles para la fabricación de artículos textiles para hogar.

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.

Ref. Expediente N° SD2026/0001758

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	WALO .UNA MARCA NOVAVENTA.	NOVAVENTA S.A.S.	SD2023/0090663	12	7, 21	Marca	Registrada

Los signos a comparar son los siguientes:

El signo solicitado	La marca registrada
	

•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° SD2026/0001758

Jurisprudencia

En el Proceso 0100-IP-2012, el Tribunal Andino de Justicia de la Comunidad Andina ha preceptuado que:

“Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. En el análisis de una marca mixta hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores”.

Análisis comparativo

Esta Dirección observa que es el 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.

Teniendo en cuenta lo anterior, es posible ver que el elemento nominativo sobresaliente en el signo solicitado WALO HOME hace parte del signo antecedente WALO. UNA MARCA NOVAVENTA, configurándose así una reproducción parcial, no siendo los demás elementos que hacen parte del signo solicitado suficientes para que el consumidor pueda diferenciar los signos en el mercado.

De otra parte, si bien es cierto que el signo solicitado cuenta con elementos gráficos, estos tampoco aportan una real diferenciación que le permitan acceder al registro, debido a que el elemento más fuerte es el denominativo en tanto será el implementado por el consumidor para solicitar los productos que el signo identifique.

Por lo tanto, el consumidor al encontrarse frente al signo solicitado podrá considerar que se trata de una modificación o innovación del signo antecedente y por ende que proceden del mismo origen empresarial.

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.

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

Ref. Expediente N° SD2026/0001758

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

24: Artículos textiles para el hogar; ropa de hogar; ropa de hogar de materiales textiles; tejidos textiles para la fabricación de artículos textiles de hogar; tejidos textiles para la fabricación de artículos textiles para el hogar; tejidos textiles para la fabricación de artículos textiles para hogar.

El signo previamente registrado identifica:

Expediente: SD2023/0090663, Clase 7: Licuadoras eléctricas de uso doméstico; aspiradoras para uso doméstico; batidoras de uso doméstico; lavadoras para uso doméstico; exprimidores eléctricos para uso doméstico; máquinas de coser domésticas; mezcladores eléctricos para uso doméstico; mopas de vapor eléctricas para uso doméstico; procesadores de alimentos eléctricos para uso doméstico; cortadores de verduras y hortalizas eléctricas para uso doméstico; máquinas eléctricas de elaboración de pastas alimenticias, para uso doméstico; molinillos para uso doméstico que no sean manuales.

Expediente: SD2023/0090663, Clase 21: Utensilios de cocina; utensilios para hornear [utensilios de cocina]; toalleros de baño; vasos para cuartos de baño; escobas, esponjas y cepillos para inodoro y cuartos de baño; agarraderas de cocina; pipetas de cocina; artículos de cerámica para la cocina; utensilios de cocina domésticos; utensilios de cocina [ollas y sartenes]; espumaderas [máquinas de cocina que no sean eléctricas]; lecheras [tarros] en cuanto recipientes para uso doméstico o de cocina; utensilios de cocina y vajilla, excepto tenedores, cuchillos y cucharas; aparatos pequeños de cocina para picar, moler, exprimir o triturar, que funcionan manualmente; contenedores domésticos para almacenar y organizar el maquillaje; contenedores de pañales usados; contenedores de compostaje para uso doméstico o culinario; recipientes de plástico para uso doméstico; tarros de materias plásticas para uso doméstico; recipientes de almacenamiento de materias plásticas para uso doméstico; tarros de materias plásticas para confituras y jaleas; canastas de bambú para el hogar; recipientes portátiles multiusos para el hogar; cestas de metales comunes para uso en el hogar.

Conexidad competitiva clase 7 y 24

De conformidad con los presupuestos jurisprudenciales de conexidad competitiva considera esta Dirección que en el presente caso se configura el criterio de razonabilidad. Esto dado que si bien es cierto que el signo solicitado pretende identificar productos de la clase 24 y la marca registrada identifica productos de la clase 7, se encuentra que es posible que éstos sean ofrecidos por el mismo empresario determinando la posibilidad real de que los consumidores incurran en confusión indirecta derivadas de las prácticas habituales en el mercado, máxime cuando se trata de configuraciones nominativas semejantes.

Pues bien, para un consumidor no resultaría extraño que un empresario que se dedica a ofrecer productos de artículos para el hogar de la clase 7 como "*Licuadoras eléctricas de uso doméstico; aspiradoras para uso doméstico; batidoras de uso doméstico; lavadoras para uso doméstico; exprimidores eléctricos para uso doméstico; máquinas de coser domésticas; mezcladores eléctricos para uso doméstico; mopas de vapor eléctricas para uso doméstico; procesadores de alimentos eléctricos para uso doméstico; cortadores de*

proviene del mismo empresario. Así, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua embotellada.

Ref. Expediente N° SD2026/0001758

verduras y hortalizas eléctricas para uso doméstico; máquinas eléctricas de elaboración de pastas alimenticias, para uso doméstico; molinillos para uso doméstico que no sean manuales” decida incursionar en productos afines de mercados relacionados como “Artículos textiles para el hogar; ropa de hogar; ropa de hogar de materiales textiles; tejidos textiles para la fabricación de artículos textiles de hogar; tejidos textiles para la fabricación de artículos textiles para el hogar; tejidos textiles para la fabricación de artículos textiles para hogar.” Cl. 24.

De manera que, al ser tan usual este comportamiento en el mercado donde el empresario con la intención de aprovechar al máximo su marca e infraestructura en aras de ofrecer un servicio de calidad a los consumidores también brinde servicios afines. Fenómeno que es ampliamente conocido por el consumidor, lo cual lo llevará a incurrir en confusión indirecta al asumir que los productos cuentan con un mismo origen empresarial, sin que esto se compase con la realidad.

Finalmente, al aplicar la teoría de la interdependencia, la cual ha sido reconocida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, pues esta corporación ha preceptuado que:

“(…) Por lo demás, la doctrina advierte que “cuando los signos sean idénticos o muy semejantes, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los productos o servicios a los que se aplican. Y a la inversa, esto es, cuando los productos o servicios sean idénticos o muy similares, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los signos enfrentados (STJCE, de 22 de junio de 1999. Caso Lloyd)” (BERCOVITZ, Alberto: “Apuntes de Derecho Mercantil”, Editorial Aranzadi S.A., Navarra - España, 2003, p. 475). (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 2004. Interpretación Prejudicial 135-IP-2004)”

En efecto, al dar aplicación a la teoría mencionada, que como su nombre lo indica implica reciprocidad, interrelación, correspondencia y dependencia entre los signos que se comparan y los productos que distinguen, el análisis comparativo de éstos debe ser más riguroso. En efecto, a mayor similitud de los signos, mayor diferenciación debe haber entre los productos, lo cual no se da en el presente caso.

Conexidad competitiva clase 21 y 24

De conformidad con los presupuestos jurisprudenciales de conexidad competitiva considera esta Dirección que en el presente caso se configura el criterio de razonabilidad. Esto dado que si bien es cierto que el signo solicitado pretende identificar productos de la clase 24 y la marca registrada identifica productos de la clase 21 se encuentra que es posible que éstos sean ofrecidos por el mismo empresario determinando la posibilidad real de que los consumidores incurran en confusión indirecta derivadas de las prácticas habituales en el mercado, máxime cuando se trata de configuraciones nominativas semejantes.

Pues bien, para un consumidor no resultaría extraño que un empresario que se dedica a ofrecer productos de artículos para el hogar de la clase 21 como *“Utensilios de cocina; utensilios para hornear [utensilios de cocina]; toalleros de baño; vasos para cuartos de baño; escobas, esponjas y cepillos para inodoro y cuartos de baño; agarraderas de cocina; pipetas de cocina; artículos de cerámica para la cocina; utensilios de cocina domésticos; utensilios de cocina [ollas y sartenes]; espumaderas [máquinas de cocina que no sean eléctricas]; lecheras [tarros] en cuanto recipientes para uso doméstico o de cocina; utensilios de cocina y vajilla, excepto tenedores, cuchillos y cucharas; aparatos pequeños de cocina para picar, moler, exprimir o triturar, que funcionan manualmente; contenedores domésticos para almacenar y organizar el maquillaje; contenedores de pañales usados; contenedores de compostaje para uso doméstico o culinario; recipientes de plástico para*

Ref. Expediente N° SD2026/0001758

uso doméstico; tarros de materias plásticas para uso doméstico; recipientes de almacenamiento de materias plásticas para uso doméstico; tarros de materias plásticas para confituras y jaleas; canastas de bambú para el hogar; recipientes portátiles multiusos para el hogar; cestas de metales comunes para uso en el hogar” decida incursionar en productos afines de mercados relacionados como “Artículos textiles para el hogar; ropa de hogar; ropa de hogar de materiales textiles; tejidos textiles para la fabricación de artículos textiles de hogar; tejidos textiles para la fabricación de artículos textiles para el hogar; tejidos textiles para la fabricación de artículos textiles para hogar.” Cl. 24.

De manera que, al ser tan usual este comportamiento en el mercado donde el empresario con la intención de aprovechar al máximo su marca e infraestructura en aras de ofrecer un servicio de calidad a los consumidores también brinde servicios afines. Fenómeno que es ampliamente conocido por el consumidor, lo cual lo llevará a incurrir en confusión indirecta al asumir que los productos cuentan con un mismo origen empresarial, sin que esto se compase con la realidad.

Finalmente, al aplicar la teoría de la interdependencia, la cual ha sido reconocida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, pues esta corporación ha preceptuado que:

“(…) Por lo demás, la doctrina advierte que “cuando los signos sean idénticos o muy semejantes, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los productos o servicios a los que se aplican. Y a la inversa, esto es, cuando los productos o servicios sean idénticos o muy similares, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los signos enfrentados (STJCE, de 22 de junio de 1999. Caso Lloyd)” (BERCOVITZ, Alberto: “Apuntes de Derecho Mercantil”, Editorial Aranzadi S.A., Navarra - España, 2003, p. 475). (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 2004. Interpretación Prejudicial 135-IP-2004)”

En efecto, al dar aplicación a la teoría mencionada, que como su nombre lo indica implica reciprocidad, interrelación, correspondencia y dependencia entre los signos que se comparan y los productos que distinguen, el análisis comparativo de éstos debe ser más riguroso. En efecto, a mayor similitud de los signos, mayor diferenciación debe haber entre los productos, lo cual no se da en el presente caso.

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 WALO HOME (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 24 de la Clasificación Internacional de Niza⁵, solicitada por WALID WHATEL EL AZANKI JOMAA, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

⁵ 24: Artículos textiles para el hogar; ropa de hogar; ropa de hogar de materiales textiles; tejidos textiles para la fabricación de artículos textiles de hogar; tejidos textiles para la fabricación de artículos textiles para el hogar; tejidos textiles para la fabricación de artículos textiles para hogar.

Ref. Expediente N° SD2026/0001758

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar de esta resolución a WALID WHATEL EL AZANKI JOMAA, 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 22 de junio de 2026



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS