

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 70212

Ref. Expediente N° SD2025/0005096

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 23 de enero de 2025, HELMI LORENA ALEJO LIMA, solicitó el registro de la Marca KÖRMI BY HELMI (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1060, no se presentaron oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que atendiendo las disposiciones establecidas en la Decisión 486 de la Comunidad Andina, encuentra la Dirección que de conformidad con el artículo 150 de aquella, es deber de la oficina realizar el estudio de registrabilidad de un signo teniendo en cuenta todas y cada una de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la Decisión. Sobre este particular, ha expuesto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina lo siguiente:

“...a la Oficina Nacional Competente le corresponde realizar el examen de registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no hubiesen sido presentadas oposiciones; en consecuencia, la Autoridad Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro. En el caso de que sean presentadas oposiciones, la Oficina Nacional Competente se pronunciará acerca de ellas así como acerca de la concesión o de la denegación del registro solicitado.”

Causales de irregistrabilidad en estudio

Literal a) del artículo 136 de la Decisión 486

No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

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

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 25: Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería; calzado para actividades deportivas; zapatillas deportivas; prendas de vestir de deporte.

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° SD2025/0005096

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 y solicitadas

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/Radicación
Mixta	KOEMI	INDUSTRIAS KOEMI SAS	SD2019/0017686	11	25	Marca	Registrada	11/10/2029
Nominativa	KORBIN	Saule, LLC	SD2024/0049852	12	9	Marca	Bajo Examen de Fondo	5/03/2024
Mixta	HELM GOLD	KARAON EXPORT, S.A	15062740	10	24	Marca	Registrada	31/03/2026

•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° SD2025/0005096

Los signos a comparar son los siguientes:

El signo solicitado	Las marcas registradas
	

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 KÖRMI BY HELMI, KOEMI, KORBIN y HELM GOLD son similarmente confundibles.

Ref. Expediente N° SD2025/0005096

En efecto, al apreciarlos en conjunto se observa que son ortográfica y fonéticamente similares, ya que el signo solicitado reproduce la parte relevante de los signos antecedentes, específicamente las letras que se resaltan a continuación: **K-O-R-M-I/K-O-R-B-I-N**; **K-O-R-M-I/K-O-E-M-I** y **H-E-L-M-I/H-E-L-M**. Adicionalmente, al pronunciar de manera sucesiva no simultánea los vocablos de los signos cotejados **KORMI/KORBIN – KORMI/KOEMI** y **HELMI/HELM**, se genera un impacto sonoro similar debido a los fonemas utilizados en los signos cotejados.

Teniendo en cuenta lo anterior, es posible ver que el elemento nominativo sobresaliente en el signo solicitado hace parte de los signos antecedentes, configurándose así una reproducción parcial, no siendo los demás elementos que hacen parte del signo solicitado, como la expresión “BY” y la parte gráfica de la marca solicitada, suficientes para que el consumidor pueda diferenciar los signos en el mercado.

De esta forma, y ante la presencia del primer presupuesto, esto es, que los signos presenten similitudes susceptibles de generar confusión, resulta relevante que la administración se pronuncie sobre la eventual relación que pueda existir entre los productos que distinguen los signos en conflicto, para lo cual deberán tenerse en cuenta las pautas o criterios que permiten conducir a establecer o fijar la similitud o la conexión competitiva entre los productos⁴.

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

Clase 25: Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería; calzado para actividades deportivas; zapatillas deportivas; prendas de vestir de deporte.

Los signos previamente registrados y solicitados identifican:

Expedientes	Productos
-------------	-----------

SD2019/0017686	Clase 25: Calzado para actividades deportivas; calzado para bebés; calzado para caballeros; calzado de deporte; calzado informal; calzado de lona; calzado para niños pequeños; calzado de playa; calzado para señoras y caballeros; calzado*; prendas de vestir, calzado y artículos de sombrerería para bebés y niños pequeños; prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería; zapatillas de tenis; botas y zapatos; zapatos para bebés; zapatos de cuero; zapatos de golf; zapatos y botas para niños pequeños; guantes [prendas de vestir]; mallas [prendas de calcetinería]; prendas
-----------------------	---

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° SD2025/0005096

inferiores; prendas de punto; prendas de vestir para bebés y niños pequeños; prendas de vestir para hombres; prendas de vestir para mujeres; prendas de vestir para niños pequeños.

SD2024/0049852 Clase 9: Artículos de óptica, a saber, gafas de sol y lentes para gafas de sol.

15062740 Clase 24: Tejidos, ropa de cama y de mesa; sabanas, sabanillas, sobrecamas, colchas, mosquiteros, fundas de almohadas.

Conexidad competitiva entre los productos de la clase 25 internacional. Principio de Intercambiabilidad

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. En el caso concreto, encontramos que existe identidad en los productos que pretende reivindicar el signo solicitado y que identifica la marca antecedente relacionados con “*prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería y calzado para actividades deportivas*”, lo cual conlleva a concluir que los productos reivindicados en ambos casos pueden ser sustituidos razonablemente por el consumidor, es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro producto, al ser intercambiables entre sí.

Conexidad competitiva entre los productos de la clase 9 y productos de la clase 25 internacional. Principio de Razonabilidad

Aun cuando se trata de productos que en virtud de la Clasificación internacional de Niza no se encuentran en el mismo numeral, no puede desconocerse que se trata de productos de un mismo género, por lo que el consumidor equivocadamente entenderá que el empresario encargado de un determinado tipo de elementos ha incursionado dentro del mismo género para otro sector. En el caso que nos ocupa, resulta razonable y frecuente que un empresario dedicado a *productos ópticos, específicamente gafas de sol y lentes para gafas de sol*, amplíe su portafolio hacia productos relacionados con *prendas de vestir, calzado y artículos de sombrerería*, como parte de una estrategia de diversificación de productos en el sector de la moda y accesorios personales. En consecuencia, los consumidores podrían inferir razonablemente que los productos son proporcionados por un mismo empresario, lo cual no corresponde con la realidad.

Conexidad competitiva entre los productos de la clase 24 y productos de la clase 25 internacional. Principio de Razonabilidad

No resulta extraño que un empresario que se desempeña en un sector específico como el de *tejidos, ropa de cama y de mesa; sabanas, sabanillas, sobrecamas, colchas, mosquiteros y fundas de almohadas* busque ampliar su esquema de negocios e incursione en otro tipo de productos del mismo sector textil como *prendas de vestir, calzado y artículos de sombrerería*, por lo que el consumidor fácilmente entenderá que quien se encarga de una serie de elementos ahora incursione en otro afín. Al darse tal circunstancia, el riesgo de asociación se incrementa hasta el punto de impedir el registro del signo solicitado, pues busca desempeñarse en un sector afín al del antecedente antes mencionado.

Dado el tipo de establecimientos en los que se pone a disposición los productos, así como la forma en la que los mismos se ponen al alcance del consumidor, es claro que existe

Ref. Expediente N° SD2025/0005096

una relación entre los mismos puesto que en ambos casos es posible acceder a uno u otro a través de los mismos canales de comercialización como supermercados, tiendas físicas o tiendas en línea, asumiendo equivocadamente que en ambos casos se cuenta con un único origen empresarial.

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 KÖRMI BY HELMI (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza⁵, solicitada por HELMI LORENA ALEJO LIMA, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar de esta resolución a HELMI LORENA ALEJO LIMA, 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 12 de septiembre de 2025



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

⁵ 25: Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería; calzado para actividades deportivas; zapatillas deportivas; prendas de vestir de deporte.