

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 70783

Ref. Expediente N° SD2025/0015017

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 21 de febrero de 2025, HYUNDAI MOTOR COMPANY, solicitó el registro de la Marca H Hyundai N (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 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

¹ 25: Calzado; zapatillas de deporte; gabanes deportivos; ropa de deporte; ropa de atletismo; camisas deportivas; guantes de conducir; prendas de vestir; ropa exterior; prendas de vestir para niños; gabanes (excepto los que se usan exclusivamente para deportes y vestimenta tradicional coreana); ropa interior; camisones; prendas de vestir interiores; orejeras [prendas de vestir]; guantes de invierno; calcetines; fajines; guantes incluyendo los de piel, cuero o piel de pelo; guantes con puntas conductoras para el uso de dispositivos electrónicos portátiles de pantalla táctil; artículos de sombrerería; prendas para cubrir la cara de invierno; prendas para cubrir la cara que no sean para uso médico ni higiénico; cinturones [prendas de vestir]; prendas de vestir impermeables.

Ref. Expediente N° SD2025/0015017

el signo solicitado sea idéntico a uno previamente solicitado o registrado por un tercero², esto es, que sea una reproducción exacta de éste y no permita ninguna clase de diferenciación entre los dos, o que existan semejanzas entre los signos a estudiar. El segundo supuesto de hecho es la identidad o relación existente entre los productos o servicios identificados por la marca solicitada a registro y la previamente solicitada o registrada³.

Finalmente, la norma exige que dicha identidad o semejanza y relación de los signos y de los productos o servicios identificados por los signos, sea suficiente para generar un riesgo de confusión o de asociación, que se entiende debe recaer en los destinatarios de los productos o servicios, esto es el público consumidor.

De acuerdo con lo anterior, el no cumplimiento de uno de los supuestos de hecho hace que la marca sea registrable.

Estudio de registrabilidad del signo solicitado

Confundibilidad con marca previamente registrada

Visto el Registro Nacional de Propiedad Industrial, se encontró la siguiente información relevante para el presente examen de registrabilidad:

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado
Mixta	HYUNDAI	Hyundai Heavy Industries Co., Ltd.	15016871	10	9, 14	Marca	Registrada

Los signos a comparar son los siguientes:

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

² •La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica.

•En la comparación, se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos.

•Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de asociación.

•Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor. (...)".

³ A tal efecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha recogido a través de la interpretación Prejudicial proferida en el Proceso 100-IP-2018, los siguientes criterios que acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios:

a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos y servicios. Existe conexión cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro. Para apreciar la sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc. La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio) de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con una relativa facilidad. A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí.

b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios. Existe conexión cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro. Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentífrico) se complementa con el cepillo dental y con el hilo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza.

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



Ref. Expediente N° SD2025/0015017

 H Hyundai N	 HYUNDAI
--	---

Jurisprudencia

En el análisis comparativo de marcas mixtas, como las antes vistas, es necesario tener en cuenta que ellos se componen de un elemento denominativo y otro gráfico lo que, por ende, sugiere que deberá establecerse cuál de estos dos elementos es el predominante.

“Aunque el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, también puede suceder que el elemento predominante no sea éste sino el elemento gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño y otras características puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.”⁴

La regla general nos indica que el elemento dominante de una marca mixta es el denominativo, lo anterior, en tanto la práctica comercial demuestra que un consumidor demanda un producto o servicio empleando su denominación y no guiándose por la presencia de elementos decorativos; sin embargo, esta pauta deja de aplicarse cuando existen razones para dar una mayor relevancia al componente gráfico. El tratadista Carlos Fernández-Nóvoa en su obra Tratado de Derecho de Marcas, ha expuesto algunas hipótesis que permiten desplazar el componente gráfico a un primer plano:

“La pauta del predominio del elemento denominativo de una marca mixta deja de aplicarse cuando concurren ciertos factores que imprimen carácter dominante al componente figurativo de la correspondiente marca mixta. Entre los factores que desplazan a un primer plano el componente figurativo de una marca mixta deben diferenciarse dos grupos. A saber: un primer grupo que comprende factores que inciden negativamente en el componente denominativo de una marca mixta; y un segundo grupo que engloba factores que repercuten positivamente sobre el componente figurativo, realzando su presencia en el conjunto de la correspondiente marca mixta.

- i) *Los factores que afectan negativamente el componente denominativo de la marca gráfica son aquellos que merman el carácter distintivo de este componente. Entre los mismos cabe citar, en primer término, la naturaleza descriptiva del componente denominativo y la circunstancia de que el mismo forma parte de un elevado número de marcas pertenecientes a terceros (...).*

Sobre el elemento denominativo integrado en una marca mixta puede influir negativamente, en segundo término, la circunstancia de que en el conjunto de la marca el componente denominativo ocupa un puesto secundario.

⁴ TJCA, Proceso N° 49-IP-2016

Ref. Expediente N° SD2025/0015017

- ii) *Entre los factores que inciden positivamente sobre el componente figurativo de una marca mixta, sobresalen la notoriedad adquirida por el mismo y la originalidad intrínseca del correspondiente componente figurativo (...)*⁵

Análisis comparativo

Esta Dirección encuentra que los signos **H HYUNDAI N** y **HYUNDAI** resultan similarmente confundibles. En el plano fonético, el elemento denominativo **HYUNDAI** —*que constituye el núcleo distintivo del antecedente*— se reproduce íntegramente dentro del signo solicitado, por lo que el impacto sonoro del conjunto queda dominado por la misma secuencia /hiúndai/. La adición de las letras “H” y “N”, ubicadas al inicio y al final, respectivamente, no altera la percepción auditiva predominante, pues el consumidor tiende a retener la porción central más característica del signo.

Desde el aspecto ortográfico/visual, se verifica la inclusión total de **HYUNDAI** en el signo **H HYUNDAI N**, con mínimos agregados al principio y al final que no modifican la estructura gráfica ni la longitud sustancial del vocablo relevante. Tratándose de un signo que, aun si fuese mixto, queda regido por su elemento nominativo (por carecer de grafismos extraordinarios capaces de desplazar la lectura verbal), la impresión de conjunto permanece anclada en **HYUNDAI**.

En el plano conceptual, ambos signos evocan el mismo origen empresarial asociado al vocablo **HYUNDAI**; la presencia de letras accesorias “H” y “N” se interpreta como variantes o sub-designaciones del mismo distintivo principal. En consecuencia, concurren altas semejanzas fonéticas, ortográficas y conceptuales, suficientes para tener por acreditado el primer presupuesto del examen: la susceptibilidad de generar confusión o asociación en el público.

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 servicios⁶.

Conexión competitiva

⁵ FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos, Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons, Primera Edición, 2001, pág. 256

⁶ 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° SD2025/0015017

El signo solicitado pretende distinguir:

25: Calzado; zapatillas de deporte; gabanes deportivos; ropa de deporte; ropa de atletismo; camisas deportivas; guantes de conducir; prendas de vestir; ropa exterior; prendas de vestir para niños; gabanes (excepto los que se usan exclusivamente para deportes y vestimenta tradicional coreana); ropa interior; camisones; prendas de vestir interiores; orejeras [prendas de vestir]; guantes de invierno; calcetines; fajines; guantes incluyendo los de piel, cuero o piel de pelo; guantes con puntas conductoras para el uso de dispositivos electrónicos portátiles de pantalla táctil; artículos de sombrerería; prendas para cubrir la cara de invierno; prendas para cubrir la cara que no sean para uso médico ni higiénico; cinturones [prendas de vestir]; prendas de vestir impermeables.

El signo previamente registrado o solicitado identifica:

Expediente	Producto y/o servicios
------------	------------------------

15016871	(9): cámaras para cctvs (circuito cerrado de televisión);cámaras digitales; cámaras de video (videocámaras);cámaras para vehículos; cámaras retrovisoras para vehículos;alarmas;aparatos de alarma;alarmas contra robo; aparatos para alarmas antirrobo;sensores de humo;alarmas de sonido acústico;alarmas antirrobo eléctricas y electrónicas;alarmas de incendio;pilas secas (baterías);baterías de alta tensión;células fotovoltaicas;baterías de acumuladores de níquel-cadmio;acumuladores eléctricos para vehículos;pilas hidroeléctricas;baterías para teléfonos móviles;baterías eléctricas;acumuladores eléctricos;baterías solares;reproductores de cd (disco compacto);reproductores de dvd (disco versátil digital);reproductores mp3;reproductores mp4;máquinas de karaoke;cintas para limpiar cabezales de lectura;grabadoras digitales de voz;aparatos de radio;tocadiscos;grabadoras de video;aparatos de radio para vehículos;reproductores de sonido portátiles;receptores audiovisuales;receptores de audio y vídeo;receptores para satélites;reproductores portátiles de medios;audífonos;televisores para carros;reproductores de video para carro;aparatos de grabación para vehículos;monitores para televisión;receptores de televisión;decodificadores;auriculares;controles remotos para televisión;micrófonos;módems;dispositivos para transmisión inalámbrica de radio;aparatos radiotelefónicos;terminales para radioteléfonos;videoteléfonos;teléfonos inteligentes;aparatos para sistemas de posicionamiento global (gps);teléfonos móviles;estuches para teléfonos móviles;teclados para teléfonos móviles;dispositivos para uso de manos libres para teléfonos móviles;intercomunicadores;aparatos intercomunicadores;navegadores para autos;teléfonos;aparatos de comunicación para vehículos;transmisores de televisión;terminales de paso alto;teléfonos móviles;estuches para teléfonos móviles;aparatos portátiles para comunicación;televisores inteligentes;televisores 3d;televisores uhd (ultra alta definición);televisores oled (diodo orgánico emisor de luz);señalizadores digitales;pantallas murales para video;multivisores;pantallas digitales de información (did);gafas inteligentes;gafas (óptica);telescopios;distribuidores de gasolina para estaciones de servicio;planchas eléctricas;cerraduras eléctricas;receptores de televisión (televisores);radioteléfonos portátiles;rizadores eléctricos;lectores (equipo de procesamiento de datos);transmisores de señales electrónicas;gps (sistema de posicionamiento global);receptores y transmisores de señales;instalaciones de radar;lentes de contacto;aparatos de rayos x que no sean para uso médico;aparatos de medición;equipos para el análisis de componentes;instalaciones de red para comunicación;aparatos e instrumentos fotográficos;máquinas y aparatos cinematográficos;tarjetas inteligentes;tarjetas para videojuegos;programas (software) para juegos de ordenador;dispositivos de montaje para cámaras y monitores;cámaras a control remoto;cámaras aéreas no tripuladas;radiogoniómetros;aparatos fotográficos;aparatos a control remoto;aparatos a
-----------------	--

Ref. Expediente N° SD2025/0015017

control remoto para cámaras; aparatos de comunicación para aviones; programas (software) de ordenador para aviones no tripulados; interruptores; tomas de corriente; alambres..

(14): relojes inteligentes; bandas inteligentes; anillos inteligentes; tobilleras inteligentes; relojes; piezas y accesorios de relojes; relojes de pulsera (artículos de bisutería); anillos (artículos de bisutería); cadenas ornamentales (artículos de bisutería); correas de reloj; pulseras de reloj; accesorios de metales preciosos; pendientes (artículos de bisutería); collares (artículos de bisutería); tobilleras (artículos de bisutería); accesorios de joyería; relojes de bolsillo; relojes de radio; relojes solares.

Criterio principal de razonabilidad. En el tráfico económico actual es razonable que un mismo origen empresarial articule un portafolio de estilo de vida (lifestyle) que combine tecnología electrónica y wearables (Clases 9 y 14) con indumentaria y calzado (Clase 25), ofertados bajo una misma marca o familia de marcas. La cooferta de ropa/deporte con dispositivos inteligentes (relojes/bandas) y accesorios compatibles (p. ej., guantes con puntas conductoras para uso de smartphones) es práctica habitual, se canaliza por tiendas departamentales, flagship/e-commerce del titular, retail deportivo y marketplaces; se dirige a una clientela solapada y atiende una finalidad convergente (movilidad, deporte, conectividad y uso cotidiano). En tal contexto, la adopción del rótulo **H HYUNDAI N** refuerza en el consumidor la expectativa de unidad de origen con **HYUNDAI**.

Frente a **HYUNDAI (Clase 9)**. Existe conexión competitiva por relación y complementariedad: varias de las prendas y accesorios solicitados (ropa y calzado deportivos, guantes con puntas conductoras para pantallas táctiles) se usan junto con los dispositivos electrónicos del antecedente (teléfonos inteligentes, aparatos de comunicación, audio/video, GPS, cámaras, etc.). Coinciden canales de comercialización (departamentales, retail tecnológico con secciones de accesorios y apparel, e-commerce), así como campañas y medios publicitarios (lanzamientos de producto, patrocinios deportivos/tecnológicos). La finalidad de uso integrado (vestimenta + dispositivo) y la venta cruzada configuran una conexidad intensa.

Frente a **HYUNDAI (Clase 14)**. Los relojes/bandas inteligentes y accesorios de la Clase 14 se comercializan y utilizan en conjunto con la indumentaria deportiva y casual de la **Clase 25**, compartiendo puntos de venta, público objetivo y estéticas de colección (capsules, colaboraciones, líneas “sport”). La complementariedad funcional (medición de actividad, conectividad) y la exposición conjunta en lookbooks y espacios de retail generan una expectativa de continuidad marcaría cuando el núcleo denominativo es idéntico.

Conclusión de conexidad. Se verifica conexión competitiva por relación entre productos, complementariedad, finalidad, canales de comercialización y razonabilidad de extensión de línea entre las clases 25, 9 y 14. Sumada a la alta similitud acreditada (reproducción íntegra del núcleo **HYUNDAI** dentro de **H HYUNDAI N**), ello hace probable el riesgo de confusión o de asociación respecto del 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

Ref. Expediente N° SD2025/0015017

de la Comunidad Andina.

En mérito de lo expuesto esta Dirección,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Negar el registro de la Marca H Hyundai N (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza⁷, solicitada por HYUNDAI MOTOR COMPANY, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar de esta resolución a HYUNDAI MOTOR COMPANY, 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 archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 15 de septiembre de 2025



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

⁷ 25: Calzado; zapatillas de deporte; gabanes deportivos; ropa de deporte; ropa de atletismo; camisas deportivas; guantes de conducir; prendas de vestir; ropa exterior; prendas de vestir para niños; gabanes (excepto los que se usan exclusivamente para deportes y vestimenta tradicional coreana); ropa interior; camisones; prendas de vestir interiores; orejeras [prendas de vestir]; guantes de invierno; calcetines; fajines; guantes incluyendo los de piel, cuero o piel de pelo; guantes con puntas conductoras para el uso de dispositivos electrónicos portátiles de pantalla táctil; artículos de sombrerería; prendas para cubrir la cara de invierno; prendas para cubrir la cara que no sean para uso médico ni higiénico; cinturones [prendas de vestir]; prendas de vestir impermeables.