

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 80476

Ref. Expediente N° SD2025/0015875

Por la cual se decide una solicitud de registro

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

**CONSIDERANDO**

Que por escrito presentado el día 25 de febrero de 2025, el señor **ANYELO ANDRES PULIDO GONZALEZ**, solicitó el registro de la Marca **h HOUSE SPORT** (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza<sup>1</sup>.

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1061 del 13 de marzo de 2025, la sociedad **PROTINVER S.A.S** presentó oposición con fundamento en el Literal a) Artículo 136 decisión 486 de la Comunidad Andina - Riesgo de confundibilidad con una marca anterior.

Lo anterior con fundamento, entre otros, en los siguientes argumentos:

*“(...) La expresión objeto de registro, en principio resulta idéntica a la marca de mi mandante; en efecto, la marca solicitada se encuentra contenida en la registrada, y reproduce la expresión de mayor recordación del signo previamente registrado: H HOUSE SPORT / SPORT HOUSE, por lo que son ortográficamente similares, circunstancias que hacen que los signos sean confundibles y acceder al registro como marca ocasionaría un perjuicio a mi mandante, quien tiene la marca previamente registrada. Así que el riesgo de confusión y asociación sería evidente, como se desprende de la siguiente comparación: (...)*

*La expresión objeto de registro: H HOUSE SPORT, resulta idéntica a la marca de mi mandante; en efecto, reproduce en el mismo orden las dos palabras que lo componen y agrega la letra H al inicio la cual no le brinda ninguna diferencia gramatical. De hecho, ambas están escritas en el mismo idioma inglés y traduce exactamente lo mismo.*

*Teniendo en cuenta que la marca pretendida reproduce la primera, es obvio que fonéticamente tiene una gran similitud; de hecho, son pronunciables y audibles de forma altamente similar, lo que lleva a que sea mayor el riesgo de confusión; circunstancia que hace imposible que un consumidor final pueda diferenciarlos en el mercado, y aun pudiéndolos diferenciar, inferirá sin lugar a dudas que tienen un mismo origen empresarial. Las marcas enfrentadas tienen identidad sonora que puede llevar a confusión, la diferencia en la pronunciación es muy baja, puesto que utilizan las mismas vocales y consonantes, lo que refleja que se escuchan de forma similar:*

*H HOUSE SPORT – SPORT HOUSE – H HOUSE SPORT – SPORT HOUSE SPORT  
HOUSE – H HOUSE SPORT – SPORT HOUSE – H HOUSE SPORT H HOUSE  
SPORT – SPORT HOUSE – H HOUSE SPORT – SPORT HOUSE SPORT HOUSE –  
H HOUSE SPORT – SPORT HOUSE – H HOUSE SPORT*

*De lo anterior se deduce que se dan todos los aspectos establecidos para determinar la identidad desde el aspecto fonético, como son el hecho de que se trata de las mismas expresiones y se reproducen en el mismo orden. Es evidente que son audibles de una manera idéntica y a pesar que el solicitante agrega la letra H al inicio de la marca, esto no brinda ninguna diferencia fonética que permita individualizar el signo del de mi mandante; lo anterior lleva a un consumidor a pensar, equivocadamente, que los signos en pugna tienen el mismo origen empresarial por cuanto como*

<sup>1</sup> 25: Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería.

Ref. Expediente N° SD2025/0015875

*doctrinaria y jurisprudencialmente se concibe, la similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la transposición de esos elementos relevantes que resultan idénticos.*

*Las marcas enfrentadas son similares, ya que la expresión objeto de registro reproduce la expresión de mayor recordación que hace parte del conjunto marcario de propiedad de mi poderdante; la pronunciación es fonéticamente similar, y son también audibles de una manera semejante, en principio al utilizar las mismas letras y cadena vocálica idéntica, hace que las expresiones adicionales de la marca registrada pasen desapercibidas.*

*Por lo tanto, es clara la causal de irregistrabilidad, debido a que cualquier consumidor que encuentre productos distinguidos con la expresión “H HOUSE SPORT”, creerá indiscutiblemente que se trata de la marca de mi mandante, la cual ya goza de un elevado posicionamiento, lo cual advierte esfuerzos comerciales por parte de este desde hace más de 9 años, que en el caso hipotético de que se conceda el registro, sería aprovechado por el solicitante de la marca objeto de oposición. (...)*

*Como puede observarse y, teniendo en cuenta lo indicado por la jurisprudencia, en la cual se determina que la parte denominativa es de mayor recordación en el público consumidor, es evidente que, en el caso concreto, se presentaría riesgo de confusión y/o asociación, pues, su parte fonética y gramatical es tan similar que un consumidor podría adquirir un producto comercializado por ANYELO ANDRES PULIDO GONZALEZ bajo la marca H HOUSE SPORT creyendo erradamente que se trata de una variación de la marca que ya conocía o que el solicitante comparte vínculos económicos y comerciales con PROTINVER SAS (...)*

*Se entiende por análisis conceptual la evocación de una idea, valor idéntico o semejante que pueda tener una marca de otra, por lo tanto, debe tener presente el examinador que en el caso concreto, existe por parte de la marca solicitada identidad conceptual con la marca registrada, pues es claro que ambas comparten la expresiones SPORT y HOUSE las cuales se encuentran escritas en idioma inglés y traducen: (...)*

*Los productos que pretende amparar la expresión objeto de registro como los servicios que amparan las marcas registradas y vigentes fundamento de la presente oposición, son complementarios. Se encuentran en clases conexas de la clasificación, lo que equivale a decir que comparten el mismo mercado objetivo. Significando esto que, los consumidores llegan a este mercado a solicitar productos o servicios y al encontrar dos marcas con nombres análogos deducirán lógicamente que se trata de los mismos productos o servicios o que provienen del mismo origen empresarial.*

*De hecho, el consumidor de manera errónea, consideraría que los productos ofrecidos por el solicitante son en realidad los ofrecidos por mi mandante, por la estructura de las expresiones y su pronunciación, es decir, el consumidor estaría totalmente expuesto a una falta de claridad y asociaría un producto o servicio con otro, concibiéndolos como del mismo origen empresarial.*

*Los productos que ampara la marca solicitada como los servicios de la marca opositora son confundibles en el mercado, además de encontrarse en clases conexas del nomenclador internacional de Niza, se puede observar que la finalidad de ambos signos es complementaria y que son intercambiables los productos y servicios que prestan.*

*Es evidente que los productos y servicios en disputa están estrechamente relacionados. Los servicios que ampara el opositor contienen la venta de todo tipo de artículos de gimnasia dentro de los cuales se ubican la ropa que pretende el solicitante. De igual forma, no se debe desconocer el uso que actualmente el solicitante hace del signo, el cual si bien se enfoca en prendas de vestir, todas están dirigidas al deporte y también a accesorios que tiene mi cliente protegidos. Así las cosas, a continuación*

Ref. Expediente N° SD2025/0015875

*se observará algunos de los productos comercializados bajo la marca solicitada, los cuales son totalmente confundibles con los de mi mandante: (...)*

*Tal y como se observa, además de que ya los productos y servicios se consideran complementarios, con el uso que hace el solicitante se evidencia más las similitudes con el signo registrado, cuyo signo está siendo afectado en el comercio debido al uso que el solicitante en nombre propio o a través de la sociedad HOUSE SPORT SAS de cual es representante legal, está haciendo del mismo.*

*No hay duda de que ambas marcas están vinculadas, conectadas y relacionadas, ya que comparten elementos idénticos y otros que muestran complementariedad entre los productos y servicios. Esto, a su vez, sugiere la posibilidad de que estos productos provengan del mismo empresario. Además, ambas marcas abarcan los mismos productos, uno identificado como marca de producto y el otro como comercialización de servicios en la clase 35. Es evidente que los productos de ambos signos son conexos, complementarios, intercambiables y están totalmente relacionados entre sí. En consecuencia, se concluye que es innegable la causa que pone en alto riesgo los intereses de la marca opositora, siendo aprovechados por un signo que cumple con todos los requisitos para ser declarado como irregistrable.*

*Como consecuencia de lo expuesto, un consumidor común podría equivocarse respecto a la procedencia de los productos identificados con las marcas. Indudablemente, existe un riesgo sustancial de asociación con la marca que sirve como base para la oposición. Los consumidores dentro del sector relevante podrían llegar a creer que tanto los productos identificados por el signo solicitado, como la comercialización de los productos de la marca que fundamenta la oposición, provienen de la misma fuente empresarial o tienen su origen en empresas vinculadas jurídica o económicamente, lo cual no se ajusta a la realidad.*

*La confusión generada por el hecho de la conexidad de los productos y servicios, complementa la originada por la semejanza de los signos anotada anteriormente, estas dos circunstancias hacen irregistrable el signo solicitado y en el caso hipotético de que su Despacho otorgue el registro ocasionaría un grave perjuicio a mi mandante, el cual tiene una serie de derechos adquiridos, que su Despacho está en obligación de proteger, pues a todas luces, los signos confrontados son similares al grado de confusión y pretende amparar productos relacionados. (...)*

Que dentro del término concedido para tal efecto, el señor **ANYELO ANDRES PULIDO GONZALEZ**, dio respuesta a la oposición argumentando:

*“(...) Sobre el argumento me permito contradecir el criterio empleado, ya que al observar la marca en su presentación; En primer lugar, escrita y seguidamente pronunciada no se asemejan. Pues la marca a la cual representa el DR. GUSTAVO ADOLFO ORTEGA HERNÁNDEZ, cuenta visualmente con un espacio alfabético el cual está compuesto únicamente por dos palabras en letra común, no contiene signo, como tampoco característica visual alguna, siendo una marca nominativa, compuesta únicamente por dos palabras.*

*Ahora bien, me permito indicar que la que la marca que se pretende registrar, es totalmente REGISTRABLE, toda vez que la diferencia que presenta con la del del opositor es clara, ya que reviste de caracteres visuales únicos, como por ejemplo la letra “h” cursiva al inicio de su nombre, lo que al verla ocasiona que se evidencie un componente adicional, y mayormente visual, es por ello que se denota su impacto visual como su pronunciación, la cual contiene características únicas pues al observarse se le da protagonismo a la h” siendo este el componente que resalta, no obstante las palabras que la acompañan corresponden a “HOUSE SPORT”, que corresponden palabras de uso común del idioma inglés.*

*En el mismo sentido, al ser pronunciada, el sonido que emite vocalmente, corresponde a seis (6) momentos tónicos EI-CH HO -USE S-PORT, No obstante, la marca que*

Ref. Expediente N° SD2025/0015875

*pretendo registrar es una marca mixta cuyo el significado hace alusión A UN SIGNO COMPLETO QUE CORRESPONDE A LA “h”, como protagonista y secundariamente house sport, Eximiéndola así de la causal de irreregistrabilidad alegada. (...)*

*La marca opositora tiene registrada la clase 35 que va dirigida a la compra, venta, importación, exportación y comercialización de patines y repuestos para patines, botas para patines, chasis para patines, rodamientos para patines, artículos de gimnasia y deportes NO comprendidos en otras clases.*

*No obstante la marca que se pretende registrar, va dirigida a un público absolutamente diferente, pues nada tiene que ver con el patinaje ni la gimnasia como disciplina, me permito aclarar que la clase que pretendo registrar es un público y mercado completamente diferente, pues la misma corresponde a los productos de la clase 25 diferenciados drásticamente así; “partes de prendas de vestir, de calzado y de artículos de sombrerería, por ejemplo: los puños, los bolsillos, los forros confeccionados, los tacones, los refuerzos de talón y las alzas de talón, las vísceras para gorras, las armaduras de sombreros; -las prendas de vestir y el calzado para deporte, por ejemplo: los guantes de esquí, las camisetas de deporte sin mangas, la ropa para ciclistas, los uniformes de judo y de karate, las botas de fútbol, las zapatillas de gimnasia, las botas de esquí.”*

*Así las cosas, es evidente que espíritu y lo esencial de la marca opositora, va dirigida al mercado tanto de patines como de sus derivados de repuestos y demás, DE PATINES.*

*Sin lugar a dudas, distante de los productos de la marca solicitante, pues no figura similitud alguna ni conceptualmente respecto de la marca ni en los productos comercializados, es así que la parte opositora solo exhibe productos de futbol que comercializa la parte solicitante, donde se evidencia claramente que el público al que se dirige es el público que práctica la disciplina de futbol.*

*Ahora bien, no es claro como la parte opositora pretende argumentar que el público puede confundir los productos de futbol, futbol de salón, futbol sala y demás con la disciplina del patinaje, en ese orden de ideas queda completamente probado que no existe riesgo de confusión alguno.*

*No obstante, si bien es cierto se usa la expresión de uso común house sport la misma es individualizada por la h, que hace que en conjunto como debe ser evaluada la marca que se pretende registrar, ya que es un símbolo único y exclusivo, pues esto es lo que en realidad la marca solicitante pretende proteger. (...)*

*Por lo anterior, no puede pretender el opositor reclamar exclusividad por una expresión de uso común, como es el caso de (SPORT HOUSE) se concluye h HOUSE SPORT no genera confusión alguna, que su logo y su gramática son únicas y no se asemejan a ninguna por tal motivo ningún ser humano, tampoco ningún consumidor, corre riesgo de confusión hacia ninguna otra marca, garantizando así h HOUSE SPORT se posesionara por mérito propio y por tal motivo SE DEBE CONCEDER, al señor ANYELO ANDRES PULIDO GONZALEZ.*

*Respecto a la ortografía NO se puede hacer referencia a la forma de escribir únicamente pues los signos no se evalúan individualmente cada componente, ni se limitan a su escritura, por tal motivo no se puede limitar la evaluación a la forma de la escritura debido a que en el manual para examen de marcas en los países andinos en su numeral ( 4.2.1.3. Reglas generales de comparación de los signos en conflicto.) el cual indica La comparación debe realizarse sin descomponer los elementos que los conforman, acatando a un análisis en conjunto, considerando la unidad de sus componentes fonéticos, ortográficos, figurativos y conceptuales. Se trata del cotejo conjunto de la marca.)*

Ref. Expediente N° SD2025/0015875

*Es así, como se deben evaluar los signos, NO como lo plantea la parte opositora toda vez que el consumidor observara y fijara en su memoria las imágenes tal y como se mostraron en el párrafo anterior, no como se plantea en el escrito de oposición, así las cosas, respecto a la descripción de la ortografía es la h la que marca sustancialmente la diferencia, adicionalmente me permito indicar que no es idéntica la escritura ni su concepto como se esbozara más adelante. (...)*

*Ahora bien, no es posible que por algún medio un consumidor tienda a confundirse, es más no hay siquiera peligro de la asociación de ambos conceptos o signos pues a simple vista las marcas enfrentadas son distintas, hecho derivado del carácter mixto de la marca solicitada; el Logo de la misma marca es totalmente individualizador del signo en la medida que contiene un sin número de elementos distintivos; obsérvese que la marca solicitada cuenta con una letra minúscula (h), de colores reivindicados PANTONE 11-0601 TCX(Bright White) PANTONE 426 C (un negro neutro)PANTONE 2236 XGC, la letra h se encuentra sobrepuesta sobre las palabras (HOUSE SPORT), nótese como la h genera un protagonismo único haciendo pasar a un segundo plano las palabras HOUSE SPORT.*

*El DR. GUSTAVO ADOLFO ORTEGA HERNÁNDEZ, indica equivocadamente que se pronuncian en el mismo orden y no es así, pues la marca que se pretende registrar, hace referencia principalmente a la h como el techo que cubre la expresión “deporte en casa”.*

*Lo cual hace que, sustancialmente son diferentes los conceptos y la presentación a la percepción del consumidor. (...)*

*En el escrito el DR. GUSTAVO ADOLFO ORTEGA HERNÁNDEZ, confunde los productos con servicios, es así como los productos y servicios registrados y ofrecidos por la parte opositora corresponden a patinaje y toda la estructura de ese deporte.*

*La marca que se pretende registrar ÚNICAMENTE COMERCIALIZA PRODUCTOS enfocados a futbol, futbol sala, futbol de salón.*

*Es así como la marca solicitada no se encuentra inmersa en ninguna causal de irregistrabilidad (...)*

Que para decidir acerca de la solicitud de registro marcario de la referencia, esta Oficina procederá a realizar el examen de registrabilidad teniendo en cuenta todos los argumentos que hayan sido planteados, así como las pruebas presentadas por las partes. Lo anterior, en atención a lo previsto en los artículos 146, 148 y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Adicionalmente, el estudio del presente trámite administrativo puede comprender asuntos que aparezcan con ocasión de la realización del examen de registrabilidad.

### **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.

Ref. Expediente N° SD2025/0015875

### 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 tercero<sup>2</sup>, 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 registrada<sup>3</sup>.

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 con oposición para identificar productos de la Clase 25 Internacional.**

### ***Análisis de la causal de irregistrabilidad contenida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486. Confundibilidad con marcas previamente registradas***

La marca opositora es la siguiente:

---

<sup>2</sup> •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. (...).

<sup>3</sup> 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.

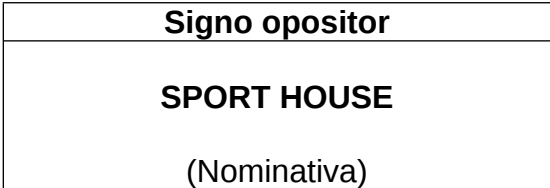
Ref. Expediente N° SD2025/0015875

| Tipo       | Signo          | Titular            | Expediente | Niza | Clase | Trámite | Estado     | Vigencia   |
|------------|----------------|--------------------|------------|------|-------|---------|------------|------------|
| Nominativa | SPORT<br>HOUSE | PROTINVER<br>S.A.S | 16041254   | 10   | 35    | Marca   | Registrada | 14/09/2027 |

Los signos a comparar son los siguientes:



Dando lugar al análisis de registrabilidad del signo solicitado es preciso indicar que se trata de un signo de naturaleza mixta, compuesto por la expresión “HOUSE SPORT” en una tipografía decorativa y espaciada, acompañada de la letra “h” en un tamaño mayor y un diseño estilizado similar a la letra cursiva. Todo inmerso dentro de un recuadro con algunas manchas de color en el fondo.



Por su parte, el signo opositor es de naturaleza nominativa, compuesto por la expresión “SPORT HOUSE”.

Reglas jurisprudenciales y doctrinales aplicables a la comparación de marcas

Comparación entre marcas mixtas

Se deberá tomar en consideración que dentro del Proceso 72-IP-2013 de 8 de mayo de 2013, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha reiterado sobre la comparación entre signos mixtos, lo siguiente:

*“El signo mixto puede estar conformado por una parte denominativa compuesta, integrada por dos o más palabras. Al respecto, el Tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otras, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico (...)”<sup>4</sup>.*

Sobre el tema, la jurisprudencia sentada por este Tribunal ha sostenido lo siguiente:

*“La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 56-IP-2013, marca: WESCO COLOR CENTER (mixta), publicado en la Gaceta Oficial*

<sup>4</sup> Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. 677 de 13 de junio de 2001, marca: “BOLIN BOLA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.



Ref. Expediente N° SD2025/0015875

221 de 22 de julio de 2013, citando al Proceso 55-IP-2002, diseño industrial: “BURBUJA VIDEOS 2000”, publicado en la Gaceta Oficial 821 de 01 de agosto de 2002).

De igual manera ha reiterado que: *“La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto”*. (Proceso 56-IP-2013, ya citado, citando al Proceso 26-IP-98, marca: (mixta) “C.A.S.A”, publicado en la Gaceta Oficial 410 de 24 de febrero de 1999).

En este caso, se deberá determinar el elemento característico del signo mixto y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto. Si el elemento predominante es el denominativo, el cotejo entre signos deberá realizarse de conformidad con las reglas para la comparación entre signos denominativos.

#### **Comparación entre marcas mixtas y nominativas:**

En el presente asunto debemos comparar signos denominativos y mixtos, para lo cual debemos tener en cuenta los siguientes criterios, expuestos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina:

- Se deberá establecer cuál es el elemento predominante en el signo mixto.
- Si el elemento gráfico es el preponderante, en principio no habría riesgo de confusión, salvo que los signos en conflicto puedan suscitar una misma idea o concepto.
- Si el elemento denominativo en el signo mixto es preponderante, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las reglas para el cotejo de signos denominativos.

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.*

Ref. Expediente N° SD2025/0015875

- 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.*

- 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 (...).*"

### Prevalencia del elemento nominativo

Una vez determinado en el presente análisis que en las marcas previamente registradas predomina el elemento nominativo, deberán tenerse en cuenta las siguientes reglas:

***"a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.***

***b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten el mismo lexema.***

***c) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.***

***d) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación.***

***e) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.***

***f) Se debe determinar si existe un elemento común preponderante o relevante en ambos signos."***<sup>5</sup>

### Análisis comparativo frente a la marca opositora "SPORT HOUSE" (Nominativa):

Esta Dirección encuentra que los signos analizados son similarmente confundibles. En efecto, al apreciarlos en conjunto se observa que son ortográfica y fonéticamente similares, comoquiera que el signo solicitado reproduce al signo antecedente "**SPORT HOUSE**", sin que contenga elementos adicionales que le otorguen distintividad.

Al respecto es de señalar que, si bien el signo opositor intercambia el orden de las palabras "**HOUSE**" y "**SPORT**" y se compone también de la letra "**H**" representada en una tipografía especial; también es cierto que se reproduce la totalidad del signo opositor "**SPORT HOUSE**", que resulta componiendo el elemento preponderante y distintivo del del signo solicitado dada su extensión gramatical.

<sup>5</sup> TJCA, Proceso N° 127-IP-2016

Ref. Expediente N° SD2025/0015875

También vale la pena considerar que, a pesar de que los signos forman una conjunción de elementos que no es susceptible de ser dividida en sus partes y que debe ser analizada en su conjunto, ello no obsta para que, dentro del conjunto marcario, se analicen aquellos componentes que ostentan una mayor o menor carga distintiva frente a la percepción del consumidor, pues dicho análisis es necesario para determinar si los signos son susceptibles de generar riesgo de confusión o asociación.

Entonces, teniendo en cuenta que resulta predominante el elemento nominativo dentro de los signos confrontados y por cuanto son las palabras las que causan mayor impacto en el consumidor por ser aquellas que usaría para pedir los productos y servicios identificados; el signo solicitado es proclive de generar un riesgo de confusión indirecta en el consumidor, quién pensará que el signo solicitado se trata de una nueva línea derivada del signo opositor.

En efecto, la confundibilidad indirecta se origina cuando el consumidor o adquirente de los productos distinguidos con una marca, confunde el origen empresarial de los mismos, es decir, los asocia por su procedencia o nacimiento, creyendo erróneamente que cierto producto proviene de una empresa, cuando no es así. Esta afectación a la voluntad del consumidor se produce por varias causas, entre ellas, como lo es el caso concreto, puede observarse el hecho que una marca reproduzca a otra, con elementos adicionales que no le otorgan mayor diferenciación (la letra “h” y el componente gráfico en este caso), y por el contrario convencen al consumidor de que está adquiriendo productos o servicios de cierta empresa que contienen algunas características diferentes a las del producto o servicio original, que buscaba.

Por otro lado, los signos resultan extremadamente similares en el campo ideológico, sin que la letra “h” adicional o el cambio del orden en las palabras logre diferenciarlos de manera suficiente; pues si bien es cierto que ambos signos tienen diferentes traducciones directas, ambas evocan ideas relacionadas a “casa” y “deporte” en el consumidor.

A este respecto, es importante tener en cuenta que el elemento primario para fijar la existencia o inexistencia de la semejanza entre marcas comparables es el significado de las mismas. Por lo tanto, los referidos signos no pueden coexistir en el mercado sin generar confusión en el consumidor respecto a su procedencia empresarial.

Entonces, examinados los signos en su conjunto, y en atención a sus elementos predominantes se observa que los signos comparten la denominación compuesta “**SPORT HOUSE**” / “**HOUSE SPORT**”, las cuales si bien de forma separada se componen de elementos de uso común para las clases confrontadas (SPORT y HOUSE); en una visión de conjunto, resultan suficientemente distintivas, tanto que se configuran como una marca denominativa en sí misma, como es el caso del signo opositor “**SPORT HOUSE**”.

En este sentido, el hecho de que el signo solicitado reproduzca dicha denominación, variando solamente en el orden y la expresión adicional “h” que no otorgan distintividad adicional en los planos ortográfico, fonético ni conceptual.

Teniendo en cuenta lo anterior, resulta necesario entrar a verificar la cobertura de los signos confrontados, en aras de establecer si se cumple con el segundo de los requisitos exigidos por la causal de Irregistrabilidad en estudio.

### Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

Ref. Expediente N° SD2025/0015875

(25): Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería.

Por su parte, el signo opositor identifica

**Expediente**

**Servicios**

**16041254**

**(35):** Compra, venta, importación, exportación y comercialización de patines y repuestos para patines, botas para patines, chasis para patines, rodamientos para patines, artículos de gimnasia y deportes no comprendidos en otras clases.

**Análisis de conexidad competitiva de clase 25° solicitada con oposición, frente a clase 35° opositora:**

Con base en los criterios de conexidad competitiva, especialmente los dispuestos por la IP-100 de 2018 por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, esta Dirección observa que en el presente caso se dan los siguientes presupuestos definitivos para concluir que hay relación o conexidad entre los productos que identifican los signos objeto de comparación, como se procede a explicar.

**Razonabilidad:** En palabras del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, uno de los criterios principales de conexidad competitiva, que acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios, es la razonabilidad definida como “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. (...)”<sup>6</sup>.

Con relación a los productos “Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería”, pretendidos por el signo solicitado en la clase 25 Internacional, esta dirección evidencia que resultan razonablemente conexos con los servicios identificados por los signos opositores en la clase 35 Internacional, en tanto que es común que un empresario que ofrezca productos de vestimenta, como ropa y calzado (que además de encontrarse en la Clase 25° del Nomenclador Internacional, se encuentran también dentro del ámbito deportivo, tal como lo menciona el solicitante en su propio escrito de respuesta a la oposición, y tal como será asociado por el consumidor debido a la denominación **“HOUSE SPORT”** dentro del signo), extienda su línea de negocio para ofrecer productos intrínsecamente vinculados a estos, como son los artículos deportivos o de gimnasia en el mercado aunque a través de establecimientos propios (e incluso de terceros) vinculados directa o indirectamente con su marca.

Así, existe conexión cuando el consumidor asume como razonable que los productos y servicios provienen del mismo empresario. En ese escenario, existe la posibilidad que el consumidor vincule los productos de la marca opositora “Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería”, con los servicios identificados por el signo solicitado “Compra, venta, importación, exportación y comercialización de **artículos de gimnasia y deportes no comprendidos en otras clases**”, donde es claro que en este caso -y dadas las similitudes del signo-, los consumidores pueden llegar a creer que se cuenta con un único origen empresarial.

En efecto, aun cuando se trata de productos con diferencias y que en virtud de la Clasificación internacional de Niza no se encuentran en los mismos numerales, no puede

<sup>6</sup> Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, proceso 20-IP-2022.

Ref. Expediente N° SD2025/0015875

desconocerse que se trata de productos y servicios dentro de un mismo género (fabricación y comercialización de implementos deportivos, ya sea ropa o diferentes artículos), y que además suelen encontrarse de manera conjunta en el mercado, por empresarios que ofrecen tanto ropa como artículos deportivos y que ofrecen tanto marcas de terceros como marcas propias<sup>7</sup>; por lo que el consumidor equivocadamente entenderá que el empresario encargado de un determinado tipo de elementos y/o actividades ha incursionado dentro del mismo género para otro sector.

Además, al darse tal circunstancia, el riesgo de asociación se incrementa hasta el punto de impedir el registro del signo solicitado, pues el signo solicitado busca desempeñarse en un sector afín al del antecedente antes mencionado, teniendo finalidades similares en cuanto al tipo de mercado y de consumidor al que se quiere acceder.

En este punto, también es necesario hacer referencia a lo expresado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, con relación a la Teoría de la Interdependencia:

*“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”<sup>8</sup>.*

En este sentido, el hecho de que el signo solicitado resulte en una **reproducción** del signo opositor “**SPORT HOUSE**”, genera la obligación de que sea mayor la diferencia exigible entre productos y servicios identificados; por lo que, tratándose de unos que finalmente se encuentran dentro de un mismo género y que se pueden encontrar de manera conjunta en el mercado, tenemos que, bajo las reglas de la sana crítica, es posible inferir que el presupuesto de razonabilidad para establecer conexidad competitiva es cumplido por las marcas en comento.

## Conclusión

En consecuencia, el signo objeto de la solicitud está comprendido en la causal de irregistrabilidad establecida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

En mérito de lo expuesto esta Dirección,

## RESUELVE

**ARTÍCULO 1:** Declarar **fundada** la oposición interpuesta por la sociedad **PROTINVER S.A.S.** frente a la clase 25° solicitada.

**ARTÍCULO 2:** Negar el registro de la Marca **h HOUSE SPORT** (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza<sup>9</sup>, solicitada por el señor **ANYELO ANDRES PULIDO GONZALEZ**, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

<sup>7</sup> Véase el caso de “Decathlon”:

[https://www.decathlon.com.co/?srsltid=AfmBOooYP0mxL\\_5ZiOUVbD9V1ZcFwdjHICW6SnDI4YS8BKVWr27iF-ph](https://www.decathlon.com.co/?srsltid=AfmBOooYP0mxL_5ZiOUVbD9V1ZcFwdjHICW6SnDI4YS8BKVWr27iF-ph)

<sup>8</sup> Interpretación Prejudicial Proceso 96-IP-2006. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina cita a BERCOVITZ, Alberto: “Apuntes de Derecho Mercantil”, Editorial Aranzadi S.A., Navarra - España, 2003, p. 475

<sup>9</sup> **25:** Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería.

Ref. Expediente N° SD2025/0015875

**ARTÍCULO 3:** Notificar al señor **ANYELO ANDRES PULIDO GONZALEZ**, solicitante del registro y a la sociedad opositora **PROTINVER S.A.S** el contenido de la presente resolución, entregándoles copia de la misma, advirtiéndoles que contra dicha resolución procede el recurso de apelación ante la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial, interpuesto dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de notificación.

**ARTÍCULO 4:** En firme esta resolución archívese el expediente.

**Notifíquese y Cúmplase.**

Dado en Bogotá D.C., el 8 de octubre de 2025



**DANIEL MOR GARCIA**  
**DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS**