

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 86136

Ref. Expediente N° SD2025/0042834

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 8 de mayo de 2025, Daniel Andrés Sánchez Puentes, solicitó el registro de la Marca **HIRO BLAU PROJECT** (Mixta) para distinguir productos comprendidos en las clases 18 y 25 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1067, 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

¹ 18: Artículos de equipaje y bolsas de transporte; bolsitos de mano sin asas; bolsos en bandolera; bolsos con cambiador de pañales; bolsos de deporte multiuso; bolsos de fin de semana; bolsos para libros escolares; correas para bolsos de mano; amazonas de carteras [bolsos de mano]; bolsos de cuero; billeteras; billeteras de cuero; billeteras de tarjetas de crédito; bolsas, maletas y billeteras de cuero; maletines; correas de cuero para equipaje.

25: Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrería.

Ref. Expediente N° SD2025/0042834

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	Vigencia
Mixta	HIRO	FREDDY ANDREY CONTRERAS BARRANCO	SD2024/0053268	12	35	Marca	Registrada	19/05/2025

Los signos a comparar son los siguientes:

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

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° SD2025/0042834

El signo solicitado	La marca registrada
	

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 considera que los signos analizados presentan evidentes similitudes susceptibles de inducir a error al público consumidor. En efecto, la marca solicitada incorpora en su totalidad la parte nominativa del signo antecedente “HIRO” (**HIRO** BLAU PROJECT / **HIRO**), lo cual puede llevar al consumidor a asociar equivocadamente el origen empresarial de ambos signos sin mayor dificultad.

Cabe señalar que, si bien los signos en conflicto deben analizarse como un todo, en atención a que su estructura no es susceptible de fragmentación, ello no impide identificar dentro del conjunto marcario aquellos elementos que poseen mayor o menor carga distintiva frente a la percepción del consumidor al enfrentarse a los signos en el mercado. Este análisis permite determinar si existe un riesgo de confusión o de asociación.

En este sentido, no puede desconocerse que los consumidores suelen prestar especial atención a los elementos iniciales de una denominación, dada la lectura de izquierda a derecha⁴. Así, el vocablo “HIRO” adquiere un papel preponderante en la forma como los signos son percibidos, de modo que la adición de los términos “BLAU” y “PROJECT” resulta insuficiente, por sí sola, para que el consumidor distinga claramente los signos y reconozca un origen empresarial distinto. En consecuencia, el público podría creer erróneamente que la marca solicitada constituye una extensión o innovación del signo previamente conocido, como parte de la estrategia comercial del titular de la marca antecedente en la promoción de productos o servicios relacionados.

⁴ Al respecto, el Tribunal Andino de Justicia, en Proceso 321-IP-2015, ha establecido que “la primera palabra, por regla general, genera más poder de recordación en el público consumidor”.



Ref. Expediente N° SD2025/0042834

Por último, debe destacarse que el elemento figurativo —compuesto por una tipografía sencilla de color negro y la representación de una figura similar a una bolsa— no aporta un grado de diferenciación relevante en el presente cotejo, en tanto carece de particularidades que generen un impacto significativo en la percepción del consumidor.

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 servicios⁵.

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

Clase 18: Artículos de equipaje y bolsas de transporte; bolsitos de mano sin asas; bolsos en bandolera; bolsos con cambiador de pañales; bolsos de deporte multiuso; bolsos de fin de semana; bolsos para libros escolares; correas para bolsos de mano; amazones de carteras [bolsos de mano]; bolsos de cuero; billeteras; billeteras de cuero; billeteras de tarjetas de crédito; bolsas, maletas y billeteras de cuero; maletines; correas de cuero para equipaje.

Clase 25: Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrería.

El signo previamente registrado identifica:

Expediente SD2024/0053268

Clase 35: Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina; Tienda de anime venta y comercialización de productos de: anime, manga japonés, cómics americanos, mercancía de películas, series, figuras de colección, accesorios, prendas para vestir, joyería, ropa, papelería y productos tecnológicos.

Conexidad entre productos de las clases 18 y 25 y servicios de la clase 35 (Criterio de razonabilidad)

Esta Dirección advierte que, entre las coberturas cotejadas, es posible predicar la existencia de conexidad en virtud del principio de razonabilidad, al tratarse de productos y servicios que

⁵ 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° SD2025/0042834

si bien no se encuentran en la misma clase del nomenclador internacional, pueden ser ofrecidos por el mismo empresario.

Justamente, no resulta extraño que el empresario que se dedique a la fabricación de “prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería” (Clase 3) y de “artículos de equipaje y bolsas de transporte; bolsitos de mano sin asas; bolsos en bandolera; bolsos con cambiador de pañales; bolsos de deporte multiuso; bolsos de fin de semana; bolsos para libros escolares; correas para bolsos de mano; amazonas de carteras [bolsos de mano]; bolsos de cuero; billeteras; billeteras de cuero; billeteras de tarjetas de crédito; bolsas, maletas y billeteras de cuero; maletines; correas de cuero para equipaje”, pueda hacer lo propio e incursione en actividades de comercialización (Clase 35) de sus productos y de productos afines de terceros proveedores por lo que, bajo un mismo mercado objetivo, pueden llegar a coincidir y compartir no solo los mismos canales, sino iguales medios de promoción y publicidad, generando una idea errónea de asociación en el público consumidor y un riesgo latente de confusión.

Entre tanto, teniendo en cuenta la palmaria similitud de los signos, resulta pertinente aplicar lo relativo a la Teoría de la interdependencia, que ha sido reconocida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al afirmar 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 atención 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 y/o servicios que distinguen, el análisis comparativo de éstos debe ser más riguroso. De allí que, a mayor similitud de los signos, mayor diferenciación debe haber entre los productos y/o servicios que se amparan; situación que no se hace manifiesta en el *sub lite*.

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 HIRO BLAU PROJECT (Mixta) para

Ref. Expediente N° SD2025/0042834

distinguir productos comprendidos en la clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza⁶, solicitada por Daniel Andrés Sánchez Puentes, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Negar el registro de la Marca HIRO BLAU PROJECT (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza⁷, solicitada por Daniel Andrés Sánchez Puentes, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar de esta resolución a Daniel Andrés Sánchez Puentes, 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 CUARTO: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 23 de octubre de 2025



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

⁶ **18:** Artículos de equipaje y bolsas de transporte; bolsitos de mano sin asas; bolsos en bandolera; bolsos con cambiador de pañales; bolsos de deporte multiuso; bolsos de fin de semana; bolsos para libros escolares; correas para bolsos de mano; armazones de carteras [bolsos de mano]; bolsos de cuero; billeteras; billeteras de cuero; billeteras de tarjetas de crédito; bolsas, maletas y billeteras de cuero; maletines; correas de cuero para equipaje.

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

⁷ **18:** Artículos de equipaje y bolsas de transporte; bolsitos de mano sin asas; bolsos en bandolera; bolsos con cambiador de pañales; bolsos de deporte multiuso; bolsos de fin de semana; bolsos para libros escolares; correas para bolsos de mano; armazones de carteras [bolsos de mano]; bolsos de cuero; billeteras; billeteras de cuero; billeteras de tarjetas de crédito; bolsas, maletas y billeteras de cuero; maletines; correas de cuero para equipaje.

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