

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 101473

Ref. Expediente N° SD2025/0073893

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 24 de julio de 2025, Jairo Alberto Morales, solicitó el registro de la Marca HELENKA (Nominativa) para distinguir productos comprendidos en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1076, no se presentaron oposiciones por parte de terceros.

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

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

Causales de irreregistrabilidad en estudio

Literal a) del artículo 136 de la Decisión 486

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

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

Concepto de la norma

De acuerdo con la disposición andina citada, para que el registro de una marca sea negado se necesita que ella cumpla con varios supuestos de hecho. En primer lugar, que el signo solicitado sea idéntico a uno previamente solicitado o registrado por un tercero²,

¹ 3: Preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones no medicinales; productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos no medicinales, lociones capilares no medicinales; dentífricos no medicinales.

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° SD2025/0073893

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 solicitadas y registradas

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	HELENIKA	MSG PHARMA S.A.S	SD2024/0071821	12	3	Marca	Bajo Examen Formal	Fecha de radicación 12 jul. 2024
Mixta	HELENICA	HELENICA PRODUCCION SAS	13018089	10	25	Marca	Registrada	10 sept. 2033

Los signos a comparar son los siguientes:

•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:

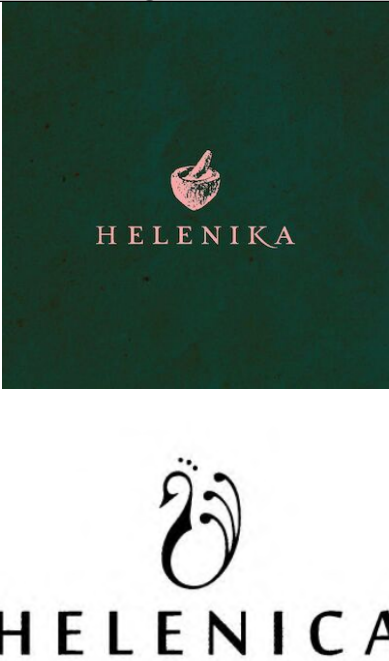
a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos y servicios. Existe conexión cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. 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° SD2025/0073893

El signo solicitado	Las marcas previamente solicitadas y registradas
HELENIKA	

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 son similarmente confundibles. En efecto, al apreciarlos en conjunto de forma sucesiva y no simultánea se observa que son similares, así:



Ref. Expediente N° SD2025/0073893

HELENKA / HELENKA / HELENICA

Desde el plano conceptual, se advierte que los signos enfrentados evocan una misma idea, toda vez que las denominaciones HELENKA y HELENICA remiten de manera inmediata a un concepto asociado a lo heleno o griego, por su raíz lingüística común derivada de “Hélade”. Esta coincidencia semántica genera en el consumidor la percepción de que los signos se relacionan con un mismo referente cultural o estilístico, lo cual es particularmente significativo dentro de la clase 3 internacional, cuyos productos suelen distinguirse mediante evocaciones estéticas, sensoriales o culturales que comunican atributos de refinamiento, tradición o inspiración temática.

En el aspecto ortográfico, el signo HELENKA presenta similitudes ortográficas respecto del elemento nominativo que distingue y caracteriza a las marcas HELENKA / HELENICA, toda vez que, como se puede evidenciar, el signo solicitado reproduce las mismas vocales y consonantes que componen la expresión “HELENKA” y parte de la composición gramatical de la expresión “HELENICA”, siendo estos los únicos elementos nominativos que les otorga distintividad a los signos previamente solicitados y registrados.

Por su parte, desde el punto de vista fonético, al ser articuladas las denominaciones que se encuentran en conflicto, es posible advertir que se genera un impacto sonoro idéntico en cuanto a las expresiones “HELENKA” y “HELENICA”, sin que existan otros elementos de juicio que permitan diluir su parecido fonético entre los signos enfrentados. Por lo tanto, el consumidor puede llegar a considerar que la marca solicitada es una variación o innovación de la marca previamente solicitada, asimilando que esta nueva marca es de un mismo empresario, lo cual no ocurre en el presente caso.

En relación con las semejanzas gráficas, tratándose de la comparación entre una marca nominativa y marcas mixtas, es posible advertir que el carácter distintivo del signo recae principalmente en su componente denominativo, el cual constituye el elemento que el consumidor recordará y empleará para identificar los productos que la marca pretende distinguir

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

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.

Resolución N° 101473

Ref. Expediente N° SD2025/0073893

El signo solicitado pretende distinguir:

Clase 3: Preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones no medicinales; productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos no medicinales, lociones capilares no medicinales; dentífricos no medicinales.

Los signos previamente solicitados o registrados identifican:

Expediente SD2024/0071821

Clase 3: Preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones no medicinales; productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos no medicinales, lociones capilares no medicinales; dentífricos no medicinales.

Expediente 13018089

Clase 25: blusas formales e informales, camisas formales e informales, camisetas formales e informales, pashminas, bufandas, pañuelos, collares textiles, cuellos textiles, leggings, pantalones formales e informales, medias, faldas formales e informales, shorts formales e informales, abrigos, chaquetas, sacos, chalecos, gabanes, zapatos, sandalias y baletas.

Conexidad competitiva entre los productos de la clase 3 internacional – Criterio de identidad

Es importante precisar que los signos distintivos no identifican clases en abstracto, sino productos o servicios específicos, y que dentro de una misma clase pueden coexistir bienes agrupados principalmente por razones de finalidad general, más que por compartir características funcionales, técnicas o de origen empresarial.

En el presente caso se advierte una clara similitud entre los signos confrontados, toda vez que ambos buscan distinguir productos idénticos que se encuentran comprendidos en la clase 3 del nomenclátor internacional, específicamente “*preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones no medicinales; productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos no medicinales, lociones capilares no medicinales; dentífricos no medicinales*”.

En atención a los factores de conexidad competitiva, esta Dirección considera innecesario un examen más profundo para establecer que el signo solicitado pretende identificar los mismos productos amparados por la marca previamente solicitada dentro de dicha clase, al compartir productos idénticos.

De esta manera, los signos en conflicto comparten idéntico género, naturaleza y finalidad comercial, al estar destinados a la comercialización de productos de aseo, higiene personal, perfumería y cuidado cosmético, dirigidos al mismo público consumidor y ofrecidos a través de canales de comercialización coincidentes, tales como supermercados, tiendas especializadas, droguerías y plataformas digitales.

Conexidad competitiva entre los productos de la clase 3 y los productos de la clase 25 internacional – Criterio de razonabilidad

Ref. Expediente N° SD2025/0073893

Del análisis de las coberturas enfrentadas, esta Dirección observa que los productos que pretende distinguir el signo solicitado en la clase 3, consistentes en *“preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones no medicinales; productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos no medicinales, lociones capilares no medicinales; dentífricos no medicinales”*, presentan una relación con los productos amparados por la marca registrada en la clase 25, los cuales comprenden *“blusas formales e informales, camisas formales e informales, camisetas formales e informales, pashminas, bufandas, pañoletas, collares textiles, cuellos textiles, leggings, pantalones formales e informales, medias, faldas formales e informales, shorts formales e informales, abrigos, chaquetas, sacos, chalecos, gabanes, zapatos, sandalias y baletas”*.

En el mercado de consumo, es habitual que los productos destinados al *“cuidado e higiene personal”* y aquellos vinculados al *“vestuario”* interactúen de manera complementaria, al integrar categorías de productos asociados al arreglo, presentación y cuidado integral de la persona. Así, bienes como *“productos de perfumería, cosméticos no medicinales o lociones capilares no medicinales”* suelen incorporarse en el inventario de las compañías que producen prendas de vestir, pues resulta una opción obvia al momento de complementar el atuendo para algunas personas. La coexistencia de estos productos responde a hábitos de consumo en los que la apariencia personal se concibe como un conjunto que abarca tanto el cuidado corporal como la indumentaria.

Asimismo, estos bienes comparten canales de comercialización coincidentes, tales como grandes superficies, establecimientos de moda con líneas de cuidado personal y plataformas de comercio electrónico, dirigidos al mismo público consumidor.

Por lo anterior, esta Dirección considera que entre los productos de la clase 3 solicitados y los productos de la clase 25 se configura conexidad competitiva, en la medida en que participan del mismo entorno comercial vinculado al cuidado personal y la presentación estética, lo cual puede inducir al consumidor a presumir que ambos tipos de bienes provienen de un mismo 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 HELENKA (Nominativa) para distinguir productos comprendidos en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza⁵, solicitada por Jairo Alberto Morales, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

⁵ 3: Preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones no medicinales; productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos no medicinales, lociones capilares no medicinales; dentífricos no medicinales.

Resolución N° 101473

Ref. Expediente N° SD2025/0073893

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar de esta resolución a Jairo Alberto Morales, 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 2 de diciembre de 2025



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS