

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 104656

Ref. Expediente N° SD2025/0073948

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, HERMES REYES CUADROS, solicitó el registro de la Marca DUHERMES (Nominativa) para distinguir productos comprendidos en la clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1080, 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.

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 20: Colchones, colchonetas, sofá camas, sofás convertibles, sofás tipo diván, somieres de muelles, almohadas, cojines, artículos para cama con excepción de ropa de cama, guarniciones de camas no metálicas, somieres de cama, sacos de dormir para camping, enseres de dormitorio con excepción de la ropa, objetos móviles para la decoración, muebles, muebles de dormitorio, muebles de oficina, colchonetas hinchadles, colchonetas hinchadles para uso recreativo, colchonetas para parques de bebés, colchones de aire para acampar, colchones de aire que no sean para uso médico, cojines reposa cabeza, cojines para asientos, cojines para embarazadas, cojines para gradas de estadio, sillas, sillas ergonómicas, sillas ergonómicas para masajes, sillones reclinadles, sillones cama, sillones para tratamientos cosméticos.

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° SD2025/0073948

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

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

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

Estudio de registrabilidad del signo solicitado

Confundibilidad con marcas previamente registradas

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	HERMES	HERMES INTERNATIONAL	01015884	7	35	Marca	Registrada	01/11/2031
Nominativa	HERMES	HERMES INTERNATIONAL	9232381020	7	20	Marca	Registrada	11/11/2029
Mixta	HERMES	HERMES INTERNATIONAL	97027623	7	21	Marca	Registrada	27/11/2027
Mixta	HERMES	HERMES INTERNATIONAL	97027618	7	21	Marca	Registrada	22/01/2028
Mixta	HERMES	HERMES INTERNATIONAL	97027622	7	20	Marca	Registrada	10/12/2031

•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° SD2025/0073948

Los signos a comparar son los siguientes:

El signo solicitado	Las marcas registradas
DUHERMES	HERMÈS
	
	HERMÈS
	
	HERMES

Jurisprudencia

El Tribunal Andino de Justicia, en el Proceso 0118-IP-2013, ha sostenido que:

“Al momento de realizar la comparación entre dos signos denominativos, el examinador debe tomar en cuenta los siguientes criterios: Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta, las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. Se debe igualmente precisar acerca de 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. Se debe observar el orden de las vocales, pues esto indica la sonoridad de la denominación. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, porque esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado”.

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



Ref. Expediente N° SD2025/0073948

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 el signo solicitado DUHERMES (nominativo) y las marcas registradas HERMES, apreciados en conjunto de manera sucesiva y no simultánea, presentan similitudes susceptibles de generar riesgo de confusión o de inducir a error al público consumidor.

En efecto, se observa que el signo solicitado presenta similitudes ortográficas respecto de las marcas registradas toda vez que éste contiene la secuencia de letras H-E-R-M-E-S en la misma disposición ortográfica la cual crea la expresión fantasiosa y distintiva HERMES, sin que la adición de la partícula DU, sean cambios suficientes que logren diferenciar los signos confrontados.

Adicionalmente, se evidencia que los signos en cotejo son fonéticamente confundibles, toda vez que al ser pronunciados, generan un impacto sonoro semejante en razón a la disposición de los fonemas utilizados, debido a que la expresión HERMES, es la denominación común de la familia de marcas antecedentes, teniendo así un protagonismo superior en el signo solicitado al ocupar la mayoría de su estructura.

En vista de ello, los consumidores podrían creer que el signo solicitado es una variación de la marca registrada cuando en realidad no es así.

Adicionalmente, el signo solicitado es de naturaleza nominativa sin elementos adicionales distintivos que sean derroteros para diluir la semejanza con las marcas antecedentes.

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 servicios⁴.

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

Ref. Expediente N° SD2025/0073948

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

20: Colchones, colchonetas, sofá camas, sofás convertibles, sofás tipo diván, somieres de muelles, almohadas, cojines, artículos para cama con excepción de ropa de cama, guarniciones de camas no metálicas, somieres de cama, sacos de dormir para camping, enseres de dormitorio con excepción de la ropa, objetos móviles para la decoración, muebles, muebles de dormitorio, muebles de oficina, colchonetas hinchadles, colchonetas hinchadles para uso recreativo, colchonetas para parques de bebés, colchones de aire para acampar, colchones de aire que no sean para uso médico, cojines reposa cabeza, cojines para asientos, cojines para embarazadas, cojines para gradas de estadio, sillas, sillas ergonómicas, sillas ergonómicas para masajes, sillones reclinadles, sillones cama, sillones para tratamientos cosméticos.

Los signos previamente registrados identifican:

Expediente 9232381020 Clase 20: Muebles, espejos, marcos.

Expediente 97027622 Clase 20: Muebles, espejos, marcos.

Expediente 97027623 Clase 21: Cristalería, porcelana y loza.

Expediente 97027618 Clase 21: Cristalería, porcelana y loza.

Expediente 01015884 Clase 35: Publicidad y negocios; servicios de importación y exportación, servicios de ventas al detal.

Relación competitiva de productos en la clase 20 internacional (identidad).

Para esta Dirección, es importante indicar que los signos distintivos no identifican clases, sino productos o servicios y que, en una misma clase se pueden encontrar allí principalmente por criterios de abstracta finalidad, más que de la comunidad de otros factores que lleven a endilgar un mismo origen empresarial. No obstante, no hay duda de la relación de los signos confrontados, toda vez que se trata del mismo tipo de productos en la clase 20 internacional (identidad), los cuales versan sobre muebles lo que conlleva a que compartan la misma naturaleza y destinación.

Relación competitiva de productos en la clase 20 internacional (Relación Género-Especie).

Es importante indicar que los signos distintivos no identifican clases, sino productos o servicios y que, en una misma clase se pueden encontrar productos que están allí principalmente por criterios de abstracta finalidad, más que de la comunidad de otros factores que lleven a endilgar un mismo origen empresarial. No obstante, no hay duda de la relación entre los signos confrontados toda vez que se trata del mismo tipo de

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° SD2025/0073948

elementos en relación género – especie, ubicados en la misma clase del nomenclátor internacional.

Lo anterior teniendo en cuenta que las marcas registradas protegen en la clase 20 *muebles* (género) mientras que el signo solicitado cubre en la misma clase *muebles de dormitorio, muebles de oficina* (especie).

De igual forma, dada la cobertura de los signos enfrentados y en atención a los criterios de conexidad competitiva establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, especialmente a través de la IP 100 de 2018, considera esta Dirección que en el presente caso se configura el criterio de razonabilidad.

“Para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre productos y/o servicios corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y cualquiera de los siguientes res criterios sustancias:

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 cereza también expende agua embotellada”.

Relación competitiva de productos pretendidos de la clase 20 y productos y servicios registrados de las clases 21 y 35 internacional

En concordancia con lo anterior, esta Dirección encuentra relación entre los productos que pretende identificar el signo solicitado en la clase 20 y los productos registrados de la clase 21 internacional, en virtud al principio de razonabilidad, toda vez que un empresario que se dedica a la fabricación de *colchones, colchonetas, sofá camas, sofás convertibles, sofás tipo diván, somieres de muelles, almohadas, cojines, artículos para cama con excepción de ropa de cama, guarniciones de camas no metálicas, somieres de cama, sacos de dormir para camping, enseres de dormitorio con excepción de la ropa, objetos móviles para la decoración, muebles, muebles de dormitorio, muebles de oficina, colchonetas hinchadles, colchonetas hinchadles para uso recreativo, colchonetas para parques de bebés, colchones de aire para acampar, colchones de aire que no sean para uso médico, cojines reposa cabeza, cojines para asientos, cojines para embarazadas, cojines para gradas de estadio, sillas, sillas ergonómicas, sillas ergonómicas para masajes, sillones reclinadles, sillones cama, sillones para tratamientos cosméticos*, también ofrezca dentro de sus productos *muebles, espejos y marcos* compartiendo los mismos canales de comercialización.

Aunado a lo anterior, los productos pretendidos de la clase 20 internacional puede ser incluidos dentro de los servicios de importación y exportación, servicios de ventas al detal.

Lo anterior, en la medida que éstos pueden ser comercializados de forma conjunta por un mismo empresario que amplía su actividad económica buscando una mayor atracción e innovación de sus productos y que distribuye éstos bajo un mismo origen empresarial, determinando la posibilidad real de que los consumidores se vean inducidos en falsas asociaciones.

Así, un signo susceptible de acarrear riesgo de confusión frente a un signo previamente

Ref. Expediente N° SD2025/0073948

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 DUHERMES (Nominativa) para distinguir productos comprendidos en la clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza⁵, solicitada por HERMES REYES CUADROS, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar de esta resolución a HERMES REYES CUADROS, 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 10 de diciembre de 2025



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

⁵ 20: Colchones, colchonetas, sofá camas, sofás convertibles, sofás tipo diván, somieres de muelles, almohadas, cojines, artículos para cama con excepción de ropa de cama, guarniciones de camas no metálicas, somieres de cama, sacos de dormir para camping, enseres de dormitorio con excepción de la ropa, objetos móviles para la decoración, muebles, muebles de dormitorio, muebles de oficina, colchonetas hinchables, colchonetas hinchables para uso recreativo, colchonetas para parques de bebés, colchones de aire para acampar, colchones de aire que no sean para uso médico, cojines reposa cabeza, cojines para asientos, cojines para embarazadas, cojines para gradas de estadio, sillas, sillas ergonómicas, sillas ergonómicas para masajes, sillones reclinables, sillones cama, sillones para tratamientos cosméticos.