

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 106788

Ref. Expediente N° SD2025/0061542

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 25 de junio de 2025, HERA PHARMA S.A.S, solicitó el registro de la Marca Hera Pharma (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1082, 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.

¹ **35:** Asesoramiento en materia de gestión de la comercialización; asesoramiento relacionado con la comercialización de productos químicos; asistencia de comercialización de productos en el marco de un contrato de franquicia; asistencia en el ámbito de la gestión de negocios y la comercialización de productos en el marco de los contratos de franquicias; asistencia en la comercialización de productos en el marco de un contrato de franquicia; asistencia en la gestión empresarial y comercialización de productos en el marco de un contrato de franquicia; asistencia para la comercialización de productos en el marco de contrato de franquicia; comercialización de productos; comercialización de productos para terceros; comercialización por internet; merchandising [comercialización]; preparación de material de promoción y de comercialización para terceros; preparación de material de promoción y de comercialización por cuenta de terceros; presentación de productos de comercialización; prestación de asistencia en materia de comercialización de productos; servicios de asistencia relacionados con la comercialización de productos en el marco de contratos de franquicia; servicios de asistencia sobre la comercialización de productos; servicios de comercialización; servicios de comercialización de productos; servicios de exhibición de productos de comercialización; servicios de merchandising [comercialización]; servicios de presentación de comercialización con fines comerciales; servicios de presentación de productos de comercialización; servicios de presentación de productos de comercialización con fines comerciales; servicios de presentación de productos de comercialización para fines comerciales; servicios de presentación de productos para su comercialización; servicios de publicidad en relación con la comercialización de nuevos productos; servicios publicitarios relacionados con la comercialización de nuevos productos.



Ref. Expediente N° SD2025/0061542

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, 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
Nominativa	HERA	AMOREPACIFIC CORPORATION	SD2018/0105188	11	21, 35	Marca	Registrada	16 nov. 2028

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 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° SD2025/0061542

El signo solicitado	La marca registrada
	HERA

Jurisprudencia

En el Proceso 0110-IP-2013, el Tribunal Andino de Justicia, ha preceptuado sobre el análisis entre signos denominativos y mixtos 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 evidencia que el signo Hera Pharma (solicitado) y HERA (previamente solicitado) deberán ser analizados de forma sucesiva y no simultánea. Así mismo, teniendo en cuenta que el elemento denominativo es el que genera mayor fuerza y recordación en la mente del consumidor, se procederá a realizar la aplicación de las reglas de cotejo entre elementos nominativos.

En efecto, es posible ver que el signo solicitado reproduce el elemento nominativo sobresaliente que hace parte del signo antecedente (**HERA** PHARMA / **HERA**), no siendo los demás elementos que hacen parte del signo solicitado suficientes para que el consumidor pueda diferenciar los signos en el mercado. Así mismo, nótese que, en conjunto la expresión “**HERA**”, cuenta con una mayor relevancia en cuanto que es el primer vocablo el que genera mayor recordación en la mente del consumidor.



Ref. Expediente N° SD2025/0061542

La anterior situación, daría lugar a que el consumidor caiga en riesgo de confusión indirecto, al considerar que se trata servicios que provienen del mismo empresario y que, para el caso concreto, comparten la misma base nominativa (**Hera**) o que se encuentra ante una modificación de los signos protegidos, entendidos como una nueva referencia o renovación del signo en el mercado.

Así mismo, si bien el signo solicitado incluye elementos figurativos, tales como la tipografía especial de las letras, así como un diseño de una persona de perfil, estos no son suficientes para dar ese carácter diferenciador que dé lugar a la coexistencia pacífica de los signos confrontados. Cabe recalcar, que el consumidor retiene con mayor facilidad la denominación de un signo distintivo pues es mediante su uso como adquieren los productos en el comercio, siendo esta parte del signo analizado la que entra en conflicto con las marcas previamente registradas.

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 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 servicios⁴.

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

Clase 35: Asesoramiento en materia de gestión de la comercialización; asesoramiento relacionado con la comercialización de productos químicos; asistencia de comercialización de productos en el marco de un contrato de franquicia; **asistencia en el ámbito de la gestión de negocios y la comercialización de productos en el marco de los contratos de franquicias**; asistencia en la comercialización de productos en el marco de un contrato de franquicia; **asistencia en la gestión empresarial y comercialización de productos en el marco de un contrato de franquicia**; asistencia para la comercialización de productos en el marco de contrato de franquicia; comercialización; comercialización de productos; comercialización de productos para terceros; comercialización por internet; merchandising [comercialización]; preparación de material de promoción y de comercialización para terceros; preparación de material de promoción

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 (dentrífico) 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° SD2025/0061542

y de comercialización por cuenta de terceros; presentación de productos de comercialización; prestación de asistencia en materia de comercialización de productos; servicios de asistencia relacionados con la comercialización de productos en el marco de contratos de franquicia; servicios de asistencia sobre la comercialización de productos; servicios de comercialización; servicios de comercialización de productos; servicios de exhibición de productos de comercialización; servicios de merchandising [comercialización]; servicios de presentación de comercialización con fines comerciales; servicios de presentación de productos de comercialización; servicios de presentación de productos de comercialización con fines comerciales; servicios de presentación de productos de comercialización para fines comerciales; servicios de presentación de productos para su comercialización; servicios de publicidad en relación con la comercialización de nuevos productos; servicios publicitarios relacionados con la comercialización de nuevos productos.

El signo previamente registrado identifica:

Expediente	Servicios
SD2018/0105188	(35): Servicios de relocalización de empresas; teneduría de libros; gestión administrativa externalizada para empresas; alquiler de máquinas y material de oficina; <u>consultoría sobre la organización y dirección de negocios</u> ; alquiler de distribuidores automáticos; consultoría en gestión de personal, servicios de intermediación comercial en el ámbito del té verde; servicios de intermediación comercial en el ámbito de los jabones para uso personal; servicios de centros comerciales completos por Internet; servicios de intermediación comercial en el ámbito de los dentífricos; servicios de intermediación comercial en el ámbito de aparatos para masajes estéticos; servicios de intermediación comercial en el ámbito de los utensilios cosméticos; servicios de tiendas minoristas de cosméticos; servicios de tiendas mayoristas de cosméticos; servicios de intermediación comercial de cosméticos.

Conexión competitiva entre servicios de la clase 35 (Principio de razonabilidad).

Verificada la cobertura de los signos en estudio, es posible determinar que existe conexidad competitiva entre los mismos bajo el criterio de razonabilidad puesto que, son servicios que guardan una relación cercana conforme a las prácticas comerciales de cara al consumidor. El consumidor podría creer que los servicios de consultoría sobre la organización y dirección de negocios del signo registrado tienen el mismo origen empresarial que los servicios de asistencia en el ámbito de la gestión de negocios y comercialización de productos, del signo solicitado.

La aplicación del citado criterio se complementa con el hecho de que se trata de servicios que buscan mejorar la operatividad y desempeño comercial de una empresa, siendo normal encontrar en el mercado establecimientos como consultores o firmas de marketing y management, donde se presten ambos tipos de servicios, generando con esto la equivocada noción de que se trata de servicios que provienen de un mismo empresario o que el signo que se pretende registrar constituye una innovación de la marca ya registrada.

Resolución N° 106788

Ref. Expediente N° SD2025/0061542

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 Hera Pharma (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por HERA PHARMA S.A.S, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar de esta resolución a HERA PHARMA S.A.S, 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 15 de diciembre de 2025



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS