

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 768

Ref. Expediente N° SD2025/0003536

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 18 de enero de 2025, **HUMAN GROUP S.A.S.**, solicitó el registro de la marca **HG HUMAN GROUP** (mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial N°1060 del 6 de marzo de 2025, **HUMAN CAPITAL OUTSOURCING S.A.S.** presentó oposición con fundamento en la causal de irregistrabilidad establecida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

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

“(…) Como se puede evidenciar, mi representada cuenta con varios registros que tienen la denominación HC HUMAN lo que significa que a lo largo de su posicionamiento en el mercado ha formado un grupo de marcas que le otorga una protección reforzada.

HUMAN CAPITAL OUTSOURCING S.A.S. con sus marcas registradas como se ha mostrado, en especial la denominación HC HUMAN cuentan actualmente con la protección que concedió la autoridad al permitir su registro, siendo la expresión (HC HUMAN) el bien intangible más importante de mi representada ya que es justamente este con el que distingue todos los servicios que pone a disposición del público consumidor, dado que es la marca organizacional con la que es reconocida como empresa y permite el reconocimiento de la sociedad en el mercado.

En este sentido, la marca solicitada está usando una denominación significativamente similar a la de mi representada, compartiendo y usando el elemento nominativo más predominante cual es HC HUMAN, lo que demuestra un claro riesgo de asociación en el origen de las prestaciones mercantiles de las marcas comparadas y que puede afectar la reputación de las marcas de HUMAN CAPITAL OUTSOURCING S.A.S., reputación que no debe ser explotada por el titular de la marca solicitada.

Por lo tanto, y adelantándonos a los fundamentos, este Despacho no puede permitir que coexistan en el mercado marcas que son significativamente similares y altamente confundibles. Adicional a esto, pertenecen a la misma clase, para los mismos servicios (CLASE 35), por lo que el consumidor puede incurrir en una confusión indirecta, al verse inducido a creer que se trata de una actualización de la marca o que los servicios son una nueva línea de mi representada, siendo altamente confundibles los signos.

(…)

Desde el punto de vista ortográfico, en ambos signos predomina la expresión “HC HUMAN” lo que implica una coincidencia del noventa y ocho por ciento (98%) pues su única diferencia es el remplazo de la letra C por la letra G, razón por la cual la sociedad HUMAN GROUP S.A.S no puede pretender hacer su registro.

¹ 35: Asesoramiento en dirección de empresas; consultoría en materia de recursos humanos; consultoría en recursos humanos.

Ref. Expediente N° SD2025/0003536

SIGNO SOLICITADO	H	G	H	U	M	A	N
SIGNO REGISTRADO	H	C	H	U	M	A	N

Es evidente que los signos son prácticamente IDÉNTICOS ortográficamente y no existe posibilidad de no reconocerlo.

De conformidad con el cuadro anterior, las marcas están compuestas por secuencias consonánticas prácticamente idénticas. El signo registrado está compuesto por la cadena (H-G-H-M-N), y el signo solicitado contiene la misma secuencia (H-C-H-M-N). Del mismo modo, la secuencia vocálica es exacta, pues la marca solicitada está compuesta por (U-A) y la marca registrada por (U-A).

(...)

En el caso bajo estudio, podrá apreciar el Despacho que las marcas enfrentadas se componen por secuencias consonánticas y vocálicas prácticamente idénticas.

De este modo, el sonido que se extrae de los signos confrontados es prácticamente idéntico. Lo anterior debe ser objeto de especial consideración por parte del Despacho, toda vez que los consumidores demandarán los servicios identificados con las marcas pronunciando de manera idéntica las mismas, lo cual necesariamente conllevará confusión respecto del origen empresarial del producto.

En virtud de lo expuesto se tiene que los signos enfrentados son prácticamente idénticos desde el punto de vista fonético, pues el signo solicitado reproduce el 98% el signo registrado por mi representada en su pronunciación, siendo su única diferencia una letra.

(...)

En el presente caso, en ambos predomina la expresión “HC HUMAN”. Sobre esto recae la distintividad de ambos signos y evoca la idea de asesoría en temas de gestión y consultoría entorno al personal de las empresas.

La marca solicitada "HG Human Group" presenta una identidad conceptual y semántica con la marca previamente registrada "HUMAN". La palabra "HUMAN" es un término ampliamente conocido y del cual se traduce la palabra HUMANO que proviene del latín hūmānus, que se compone de humus (tierra) y el sufijo -anus (relativo o perteneciente). Por lo tanto, el significado literal de hūmānus es "que proviene de la tierra. Y en el caso de ambas marcas el uso de la palabra al ser idéntica, quieren reflejar en el consumidor lo mismo, en ultimas las dos marcas generan en la percepción del consumidor el concepto de HUMANO.

Para efectos del presente análisis, es claro que, si me representada ofrece servicios en materia de “asesoría organización y dirección de negocios en materia de gestión de personal” de las empresas a las que se encuentra dirigida, un consumidor de la marca podrá asociar que mi representada generó una nueva línea de servicios y que el origen empresarial es el que ya reconoce el consumidor.

(...)

Habiéndose demostrado que existe alta similitud y casi identidad entre los signos, no es necesario entrar a argumentar si existe o no una conexidad competitiva entre éstos. Sin embargo, y para efectos del presente análisis, procederemos a demostrar la conexidad competitiva, pues los signos enfrentados, además de ser idénticos ortográfica, fonética e ideológicamente, identifican servicios complementarios entre sí.



Ref. Expediente N° SD2025/0003536

A saber, las marcas previamente registradas por mi representada identifican los servicios de la clase 35 de la clasificación de NIZA, que son los mismos que los que la marca solicitada pretende identificar.

(...)

Como se puede apreciar, los signos enfrentados identifican servicios comprendidos en la misma Clase Internacional y dentro de sus descripciones ambos hacen alusión a “asesoría en materia de organización y dirección para la gestión del personal”. Consecuentemente, al identificar las marcas enfrentadas los mismos servicios cuentan con una íntima conexidad competitiva, es innegable que éstos se comercializan a través de idénticos canales y se promocionan a través de los mismos medios publicitarios.

Por lo tanto, teniendo en cuenta que los signos enfrentados tienen una altísima similitud ideológica, ortográfica y fonética, aunado al hecho de que identifiquen los mismos servicios que tienen conexidad competitiva entre sí, conlleva inevitablemente a un riesgo de confusión en el público consumidor y, automáticamente se hace imposible el registro de la marca solicitada por parte de la autoridad competente.

(...)

De lo anterior, habrá que evidenciarse a qué consumidores se ofrecen los servicios de las marcas comparadas y cuáles son sus canales de comercialización. Los servicios de ambas marcas son servicios de la misma clase, por lo que su publicidad, difusión y canales de comercialización además de su prestación de servicios son exactamente los mismos (...).

Que dentro del término concedido para tal efecto, **HUMAN GROUP S.A.S.**, dio respuesta a la oposición presentada por **HUMAN CAPITAL OUTSOURCING S.A.S.** argumentando lo siguiente:

“(...) La sociedad HUMAN GROUP S.A.S es titular del signo distintivo de carácter mixto denominado como “HG HUMAN GROUP” para distinguir servicios en la clase 35: “ASESORAMIENTO EN DIRECCIÓN DE EMPRESAS; CONSULTORÍA EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS Y RECURSOS HUMANOS”. El signo distintivo fue concedido a mi representada de manera previa a este escrito por la Superintendencia de industria y comercio el día veintiséis (26) de febrero del año 2015 mediante resolución RESOLUCION No. 7385 (26/02/2015), la marca cuenta con Certificado de Registro No. 513086.



El anterior signo distintivo fue renovado dentro del término y para la misma clase, por lo que la Superintendencia de industria y comercio concedió la renovación de la marca y extendió su vigencia hasta el veintiséis (26) febrero del año 2035: Vigencia: 26 de febrero de 2035. Expediente No: 14132349, Caso No. SD2025/0003534, Fecha de inscripción: 18 de enero de 2025.

Ahora bien, el signo solicitado por mi representada sigue manteniendo los elementos característicos de la marca que ya tiene concedida es decir, lo que se solicitó fue un nuevo uso visual, una modificación estética de la marca que ya tiene concedida de manera previa, pero que en esencia es la misma, la nueva solicitud es esta:

Ref. Expediente N° SD2025/0003536



(...)

No se puede desconocer que ya existe una marca que previamente fue concedida en el año 2015, también para clase 35, igual como fue concedida “HG HUMAN GROUP”, la cual fue renovada automáticamente para los años 2025 a 2035, la marca solicitada también debe ser concedida. La nueva solicitud es un cambio meramente estético, que no cambia o hace que sea imposible que se conceda esta solicitud puesto que se mantienen los elementos preponderantes de la marca previamente concedida en el año 2015.

(...)

Mi representada HUMAN GROUP S.A.S. solicitó en su momento la marca HG HUMAN GROUP (MIXTA) para la clase 35 en el año 2015, pero a pesar de ello HUMAN CAPITAL OUTSOURCING S.A.S nunca presentó oposición marcaria en el año 2015 en el periodo que pudo hacerlo, por lo que no tiene sentido que 10 años después solicite oposición a una marca similar que ya fue concedida a un mismo titular.

Por otro lado, la marca de mi representada ha coexistido por más de diez (10) años con la marca que presentan oposición, por lo que la Superintendencia así mismo lo ha ratificado cuando concedió en el año 2015 a mi representada su marca, esto significa que si llegase a haber temor de confusión o similitud entre las mismas, de manera oficiosa la Superintendencia lo hubiese resuelto negando la marca, cosa que nunca ocurrió y por lo tanto así mismo en esta solicitud debe concederse la marca a mi representada.

La marca de mi representada tiene la suficiente fuerza distintiva, y se ha permitido la coexistencia de las mismas que en esencia es la misma marca concedida en el año 2015 y la que en esta ocasión se pretende obtener. En resumen, ambas marcas coexisten en la misma clase 35 y esta nueva solicitud es en esencia la misma, teniendo cambios estéticos que son fruto de modificaciones a las que cualquier titular tiene derecho sobre una marca ya concedida, por lo que debe ser concedida esta nueva solicitud.

La marca solicitada tiene elementos nominativos, fonéticos y gráficos que refuerzan su distintividad. El consumidor de servicios en clase 35 no es un consumidor promedio, es un consumidor de servicios empresariales y profesionales, estamos ante un consumidor especial, es un empresario que busca satisfacer una necesidad de su empresa y por lo tanto tiene como buen hombre de negocios, la suficiente diligencia para saber distinguir a quién pertenece determinada marca, por lo que no hay riesgo de confusión o de asociación.

(...)

No se trata de una familia de marcas como lo pretende la apoderada de la sociedad que presentó la oposición, la palabra o partícula “HUMAN” así como las palabras H, una letra adicional y la palabra HUMAN, es decir “H? HUMAN” siendo el sigo de interrogación una letra cualquiera, son de uso común para la clase 35, es por ello que no se trata de una familia de marcas, quien sea el titular de una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir que otros la usen en la conformación de otro signo distintivo, máxime cuando el titular de una marca que ya fue concedida, quiere registrarla de nuevo con una disposición de elementos figurativos con

Ref. Expediente N° SD2025/0003536

modificaciones a la previamente concedida.

A continuación demostraremos que la palabra HUMAN o cualquier de sus variantes, es apenas necesaria para la clase 35, sobre todo aquellos servicios que van encaminados a la gestión humana. Adjuntamos capturas de pantalla de la plataforma de la Superintendencia donde se pueden observar y consultar diversas marcas que comparten la palabra o partícula HUMAN, incluso en sus diferentes variantes tales como HUMANA, HUMANO, HUMANAS, HUMANOS.

(...)

Por otro lado, las palabras o partícula Human antecedita de la letra H y una letra adicional, también está permitida en la clase 35 por parte de la superintendencia de industria y comercio puesto que ya existen otras marcas con las mismas características esto es “H? HUMAN” siendo el signo de interrogación cualquier letra del abecedario:

(...)

Siendo así, queda demostrado que la Superintendencia permite la coexistencia de marcas, al conceder las marcas con las características que menciona la apoderada de HUMAN CAPITAL OUTSOURCING S.A.S., por lo que la marca de mi representada cuenta con los rasgos distintivos suficientes que permiten la concesión favorable de la marca (...)."

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.

Marcas derivadas

Ha sido aceptado por la doctrina y la jurisprudencia la conducta asumida por el titular de un registro marcario tendiente a obtener nuevos registros que se presenten como una derivación de la marca previa y del derecho sobre ella otorgado.

Ahora bien, se considera que la derivación se predica cuando el signo pretendido no presenta alteraciones sustanciales en su composición estructural frente a la marca previamente registrada, manteniendo los conjuntos el mismo distintivo principal; aunado a lo anterior debe el signo solicitado reivindicar los mismos productos o servicios que identifica el registro inicial, o una limitación de los mismos, pues de lo contrario se considerará un registro autónomo e independiente (ver TJCA, Proceso N° 84-IP-2000).

Entonces, de cumplirse con los parámetros antes expuestos y en atención a los derechos marcarios previos radicados en cabeza de quien actúa como solicitante de un nuevo registro, las oposiciones presentadas contra éste no podrán referirse sino a los elementos nuevos añadidos y no al distintivo principal del conjunto registrado. En este sentido el tratadista Carlos Mascareñas citado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones ha sostenido que las marcas derivadas son:

“Aquellas inscritas por el concesionario, que surgen de otra anteriormente registrada, que incluyan el mismo distintivo principal, pero variando los demás accidentes o elementos complementarios. Las marcas derivadas se inscriben siguiendo los trámites ordinarios, pero entendiéndose que los obstáculos que se opongan al registro de las mismas, sólo podrán

Ref. Expediente N° SD2025/0003536

referirse a los elementos accidentales o complementarios añadidos y no al distintivo principal, al constar éste ya previamente registrado y quedar por tanto fuera de toda discusión". (Mascareñas, Carlos. Nueva Enciclopedia Jurídica, Editor F. SEIX, Barcelona 1982, p. 908)". (TJCA, PROCESO 143-IP-2003, subraya ajena al texto)

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 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.

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.

Resolución N° 768

Ref. Expediente N° SD2025/0003536

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

Procedencia del signo solicitado como marca derivada de un registro previo

Visto el Registro Nacional de Propiedad Industrial, como primera medida, debe hacerse el análisis del signo solicitado respecto del siguiente antecedente previamente registrado teniendo en cuenta que ello también fue expuesto por el solicitante:

	Signo	Cobertura
Signo solicitado	 HG HUMAN GROUP (Mixta)	35: Asesoramiento en dirección de empresas; <u>consultoría en materia de recursos humanos;</u> <u>consultoría en recursos humanos.</u>
Antecedente	 HG HUMAN GROUP (Mixta) Exp. 14132349 Certificado de Registro No. 513086	35: Asesoramiento en dirección de empresas; <u>consultoría en materia de recursos humanos y</u> <u>recursos humanos.</u>

Para registrar un signo como marca derivada se deberán cumplir los siguientes presupuestos:

- 1) Su distintivo principal es el mismo.
- 2) Únicamente varían sus elementos complementarios.
- 3) El signo pretendido reivindica los mismos productos y/o servicios o estos se encuentran contenidos dentro de la cobertura de la marca previamente registrada.

Los signos antes cotejados **cumplen a cabalidad** con tres los requisitos establecidos por la Jurisprudencia.

Confundibilidad con marcas previamente registradas

Las marcas opositoras son las siguientes:

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado
Mixta	HC HUMAN CAPITAL CONSULTING	BUSINESS TALENT CONSULTING S.A.S.	04076766	8	35	Marca	Registrada



Ref. Expediente N° SD2025/0003536

Mixta	HC HUMAN CAPITAL OUTSOURCING	BUSINESS TALENT CONSULTING S.A.S.	04076768	8	35	Marca	Registrada
Mixta	HC.HUMAN CAPITAL	BUSINESS TALENT CONSULTING S.A.S.	05127489	8	42	Marca	Registrada
Mixta	HC HUMAN CAPITAL	BUSINESS TALENT CONSULTING S.A.S.	12009225	9	41	Marca	Registrada

Los signos comparados son los siguientes:

El signo solicitado	Los signos opositores
 HG HUMAN GROUP (Mixta)	 (Mixtas)

El signo solicitado es de naturaleza mixta, contiene las expresiones **HG HUMAN GROUP**. La expresión HG se observa en grafía gruesa, en color naranja, tamaño superior y mayúsculas, mientras que las expresiones HUMAN GROUP se ubican en posición horizontal sobre el primer elemento, centradas, en colores blanco y negro, grafía delgada, iniciales mayúsculas y subsiguientes minúsculas, en tamaño inferior.

Los signos opositores son de naturaleza mixta y contienen las expresiones **HC HUMAN CAPITAL** en grafía delgada, mayúsculas, en la parte inferior, acompañada de los vocablos OUTSOURCING y CONSULTING. En la parte superior de los conjuntos se observa un elemento figurativo consistente en una esfera junto con formas de flechas en tazo grueso, apuntando en diferentes direcciones.

Jurisprudencia

Comparación entre signos mixtos

En cuanto a la comparación de signos mixtos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha reiterado que debe ser tenido en cuenta el elemento predominante en cada signo, bien sea el gráfico o el denominativo.

Si en ambas marcas predomina el elemento denominativo, el cotejo se debe analizar de acuerdo con las reglas de comparación para signos nominativos, a saber:

- “(i) 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.*

“(ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las



Resolución N° 768

Ref. Expediente N° SD2025/0003536

derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deporten: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deportólogo.

Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:

- Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.*
- Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.*
- Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto.*

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

(iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación.

(v) 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 mercado⁴.

Por su parte, si el elemento predominante es el gráfico, el cotejo obedecerá las siguientes reglas para el cotejo de signos puramente figurativos o gráficos:

“(i) Se debe realizar una comparación gráfica y conceptual, ya que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que la marca figurativa suscite en la mente de quien la observe,

(ii) Entre los dos elementos de la marca gráfica figurativa, el trazado y el concepto, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer, por lo que a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión,

(iii) Si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro⁵”.

Finalmente, si al realizar la comparación se determina que en uno de los signos mixtos predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre los signos, a no ser que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión.

Prevalencia del elemento nominativo

⁴ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial. Proceso 78-IP-2019.

⁵ Ibidem



Ref. Expediente N° SD2025/0003536

Una vez determinado en el presente análisis que en la marca previamente registrada 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 signos⁶”.

Análisis comparativo

Esta Dirección observa que es el elemento nominativo del signo solicitado en registro es el preponderante, por cuanto son las palabras las que causan mayor impacto en el consumidor por ser aquellas que usaría para pedir los servicios protegidos con este signo. El elemento nominativo es el que tiene un grado de recordación más alto en la mente de consumidor y puede ser asociado a los servicios que identifica, en mayor medida que el elemento gráfico. Así las cosas, y teniendo en cuenta la naturaleza de los signos opositores, corresponde realizar el estudio de conformidad con las reglas de cotejo para signos nominativos.

No obstante, en el caso se estudio debe realizarse mención a un supuesto acreditado anteriormente que da cuenta de un derecho previo. Como fue mencionado en párrafos precedentes, tras la revisión del Registro Nacional de Propiedad Industrial, esta Dirección constató que existe un registro previo muy similar al signo solicitado, registrado en favor del peticionario, lo que indica la existencia de derechos adquiridos.

Los derechos adquiridos se han definido como derechos que han entrado al patrimonio de una persona natural o jurídica, que hacen parte de él y que por lo mismo no pueden ser arrebatados o vulnerados por quien los creó o reconoció legítimamente. Los derechos adquiridos en su concepción amplia son equivalentes a situaciones subjetivas, individuales o concretas que han sido creadas o consolidadas bajo la ley, así mismo la ley ha amparado los derechos adquiridos mediante actos administrativos.

En ese mismo sentido el derecho adquirido en el ámbito marcario surge con el acto administrativo que otorga un registro de marca, en tanto el derecho al uso exclusivo sobre la misma surge con dicho registro ante la Oficina Nacional Competente. El artículo 154 de la Decisión 486 de Comisión de la Comunidad Andina establece que el derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de esta ante la Oficina Nacional competente. Dentro de la exclusividad que la marca otorga a su titular se han considerado doctrinariamente dos facetas, una positiva que permite al titular de la misma usarla, cederla o conceder la licencia sobre la marca; por otra parte, la faceta negativa implica

⁶ TJCA, Proceso N.º 127-IP-2016.

Resolución N° 768

Ref. Expediente N° SD2025/0003536

que el titular está facultado para prohibir que terceros usen la marca, y en consonancia, oponerse al uso y registro de signos idénticos o similares a los que se es titular⁷.

Es importante aclarar que los derechos conferidos por una marca confieren a su propietario el uso exclusivo de ella y la facultad de impedir que otras personas utilicen o registren marcas idénticas o similares que puedan inducir al público a error, son derechos que sólo nacen de las marcas ya registradas y cuyo título legitima a la persona para que pueda ejercer los derechos incorporados en tal título.

En este mismo sentido, el uso exclusivo de la marca constituye un derecho para su titular, en forma correlativa a ese derecho existe la obligación de utilizar efectivamente la marca en el mercado. El uso de la marca se limita al signo y a los productos o servicios tal y como se encuentra registrada y solo excepcionalmente, se permite el uso de la marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada solo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo⁸, uso que en ninguna circunstancia disminuirá la protección a la marca.

De lo anterior se concluye que si le está permitido al titular de una marca registrada la facultad de usarla con variaciones no sustanciales o respecto de elementos accesorios, sin que este hecho disminuya su protección, es lógico que éste uso pueda también eventualmente ser protegido mediante el registro. Como consecuencia indirecta de lo anterior, el propietario de la marca registrada podrá presentar nuevas solicitudes de registro respecto de aquellos elementos que puede usar como variaciones no sustanciales y que eventualmente pueden conformar un nuevo signo marcario. Signos que constituyan una derivación o aproximación de la marca ya protegida y por tanto del derecho previamente adquirido.

Sin embargo, estas marcas fundamentadas en una marca previamente adquirida y registrada no pueden reivindicar productos o servicios distintos a los amparados por el registro previo, ni ampliar a productos o servicios de distinta naturaleza, ya que se les considera como una manifestación del derecho conferido por el registro anterior.

Ahora bien, a continuación se relaciona el registro previo:

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado
Mixta	HG HUMAN GROUP	HUMAN GROUP S.A.S.	14132349	10	35	Marca	Registrada

De acuerdo con lo anterior, esta Dirección encuentra que el signo solicitado es una marca derivada, pues como fue constatado, su distintivo principal es el mismo, la variación se da sobre aspectos que no son sustanciales como los colores reivindicados y la ubicación de las expresiones nominativas **HUMAN GROUP**, y además reivindica en su cobertura los mismos servicios de la clase 35 del nomenclador internacional, por lo cual, se considera como una manifestación del derecho conferido por un registro anterior -con el cual ha coexistido el opositor-, por lo que se atenderá de forma favorable la solicitud elevada por **HUMAN GROUP S.A.S.** en esta oportunidad.

Conclusión

En consecuencia, el signo objeto de la solicitud no está comprendido en la causal de irregistrabilidad establecida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la

⁷ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial. Proceso No. 4-IP-94.

⁸ Artículo 166 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, último párrafo, establece que “El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponde a la marca”.



Resolución N° 768

Ref. Expediente N° SD2025/0003536

Comisión de la Comunidad Andina.

Adicionalmente, visto el Registro Nacional de Propiedad Industrial, no se encontraron impedimentos para acceder a la protección solicitada.

En mérito de lo expuesto esta Dirección,

RESUELVE

ARTÍCULO 1. Declarar **infundada** la oposición interpuesta por **HUMAN CAPITAL OUTSOURCING S.A.S.**

ARTÍCULO 2. Conceder el registro de la marca **HG HUMAN GROUP** (mixta).



Reivindicación de colores:

R 45
G 41
B 38

R 245
G 247
B 246

R 216
G 70
B 39

R 237
G 140
B 34

Para distinguir servicios comprendidos en la clase:

35: Asesoramiento en dirección de empresas; consultoría en materia de recursos humanos; consultoría en recursos humanos.

De la Clasificación Internacional de Niza, Edición N°12.

Titular: **HUMAN GROUP S.A.S.**
AV. 4A OESTE NO 1-06 APTO 502
CALI VALLE DEL CAUCA
COLOMBIA

Vigencia: Diez años contados a partir de la fecha en que quede en firme la presente resolución.

Resolución N° 768

Ref. Expediente N° SD2025/0003536

ARTÍCULO 3. Asignar número de certificado al registro concedido, previa anotación en el Registro de la Propiedad Industrial.

ARTÍCULO 4. Notificar a **HUMAN GROUP S.A.S.**, solicitante del registro y a **HUMAN CAPITAL OUTSOURCING S.A.S.**, opositor, 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 5. En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 5 de enero de 2026



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS