

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 1087

Ref. Expediente N° SD2025/0090276

Por la cual se niega parcialmente una solicitud de registro marcario multiclase

EL DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS
en ejercicio de sus facultades legales y,

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que por escrito presentado el día 5 de septiembre de 2025, GRUPO HELSE SAS, solicitó el registro de la Marca HS HELSE (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en las clases 35, 39 y 44 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1081, no se presentaron oposiciones por parte de terceros.

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

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

Causales de irregistrabilidad en estudio

Literal a) del artículo 136 de la Decisión 486

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

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

Concepto de la norma

¹ **35:** Publicidad; gestión de negocios comerciales; trabajos de oficina; marketing; promoción de ventas; gestión de la imagen de marca; orientación de marcas; servicios de estrategia de marcas; organización de eventos promocionales; consultoría comercial sobre actividades de marketing y el lanzamiento de nuevos productos; desarrollo de campañas promocionales; preparación de campañas publicitarias; servicios de desarrollo de campañas de marketing para terceros; asesoramiento empresarial en relación con marketing estratégico; comercialización.

39: Servicios de transporte; almacenamiento de mercancías; consultoría en transporte, embalaje y almacenamiento de mercancías; embalaje y almacenamiento de mercancías; reparto y almacenamiento de mercancías; transporte, reparto, embalaje y almacenamiento de mercancías; servicios logísticos, a saber, transporte, almacenamiento o depósito de mercancías.

44: Orientación en materia de nutrición; servicios médicos de orientación médica; asesoramiento en nutrición; consultoría en nutrición; servicios de asesoramiento en nutrición; servicios de consultoría en nutrición; suministro de información relativa a la nutrición; asesoramiento en materia de salud; consultoría en materia de salud; servicios de consultoría en salud; servicios de salud.



Ref. Expediente N° SD2025/0090276

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 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	Vigencia
Nominativa	HELSE TOLVAPTAN	HELSE PHARMACEUTICAL S.A.S.	SD2024/0088658	12	5	Marca	30 sept. 2035

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° SD2025/0090276

Nominativa	ELSE	Else Nutrition GH Ltd.	SD2020/0080054	11	5, 29, 30	Marca	21 may. 2030
------------	------	------------------------	----------------	----	-----------	-------	--------------

Los signos a comparar son los siguientes:

El signo solicitado	La marca registrada
	HELSE TOLVAPTAN ELSE

Jurisprudencia

En el Proceso 0110-IP-2013, el Tribunal Andino de Justicia, con respecto a la comparación entre marcas nominativas y mixtas, 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

Desde el punto de vista denominativo, se advierte una coincidencia relevante en el elemento “HELSE / ELSE”, el cual constituye el núcleo distintivo de los signos confrontados. En el caso de “HS HELSE”, el término “HELSE” destaca como el componente principal, mientras que las letras “HS” cumplen un papel accesorio o introductorio. En “HELSE TOLVAPTAN”, el término “HELSE” se presenta nuevamente como elemento inicial y dominante, siendo “TOLVAPTAN” un término adicional que identifica o sugiere un principio activo farmacéutico, el cual no elimina la fuerza evocativa del primer elemento. Por su parte, el signo “ELSE” reproduce casi en su totalidad la estructura fonética y visual del término “HELSE”, diferenciándose únicamente por la ausencia de la letra inicial “H”.



Ref. Expediente N° SD2025/0090276

En el plano fonético, la similitud entre “HELSE” y “ELSE” es particularmente elevada, toda vez que la aspiración inicial de la letra “H” resulta débil o incluso imperceptible en la pronunciación habitual en español, lo que conduce a que ambos signos se articulen de manera prácticamente idéntica. Esta circunstancia se mantiene tanto en la comparación entre “HS HELSE” y “ELSE”, como entre “HELSE TOLVAPTAN” y “ELSE”, así como entre los dos signos que comparten íntegramente el término “HELSE”.

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

Dentro de los servicios a distinguir con el signo solicitado se encuentran:

44: Orientación en materia de nutrición; servicios médicos de orientación médica; asesoramiento en nutrición; consultoría en nutrición; servicios de asesoramiento en nutrición; servicios de consultoría en nutrición; suministro de información relativa a la nutrición; asesoramiento en materia de salud; consultoría en materia de salud; servicios de consultoría en salud; servicios de salud.

Los signos previamente registrados identifican:

Expediente No. SD2024/0088658.

5: Medicamentos para uso humano.

Expediente No. SD2020/0080054.

5: Alimentos para bebés; comida para bebés; alimentos para niños pequeños; sustancias y alimentos dietéticos para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; suplementos dietéticos para niños pequeños; fórmulas para lactantes; leche en polvo para bebés; leche en polvo para bebés; suplementos nutricionales; suplementos dietéticos y nutricionales; mezclas de suplementos nutricionales en polvo para bebidas; alimentos para bebés y

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.

Ref. Expediente N° SD2025/0090276

niños pequeños, a saber, fórmulas a base de plantas, incluidas a base de almendras, trigo sarraceno y tapioca; alimentos para bebés y niños pequeños, a saber, bebidas de suplementos nutricionales y mezclas de suplementos nutricionales en polvo para elaborar bebidas; alimentos para bebés y niños pequeños, a saber, sustitutos de comidas para uso médico; batidos sustitutivos de las comidas de aplicación médica; bebidas sustitutivas de comidas y mezclas para elaborar bebidas para uso médico; refrigerios sustitutivos de las comidas de aplicación médica; polvos sustitutivos de las comidas de aplicación médica; barritas sustitutivas de las comidas de aplicación médica; suplementos dietéticos y nutricionales para bebés y niños pequeños, a saber, suplementos que contienen almendras, trigo sarraceno y tapioca; leche de almendras para uso farmacéutico.

29: Productos lácteos; leche ecológica; sucedáneos de la leche, a saber, leche de almendras y trigo sarraceno y fórmulas, leche a base de proteínas y fórmulas y sucedáneos de la leche a base de plantas; bebidas a base de leche de almendras; leche de almendras para uso culinario; bebidas a base de leche que contienen zumos de frutas; nueces y barritas de aperitivo a base de semillas que contienen cereales, hortalizas, frutos secos y semillas; alimentos de aperitivo a base de frutos secos; barritas de aperitivo a base de semillas y frutos secos orgánicos; purés de frutas; purés de hortalizas; pastas vegetales para untar; pasta a base de frutos secos para untar; comida preparada consistente principalmente en sucedáneos de la carne.

30: Cereales procesados; cereales listos para el consumo; barritas de cereales; cereales para el desayuno; refrigerios a base de cereales; galletas saladas (crackers); galletas; galletas; aperitivos a base de trigo; alimentos para refrigerios a base de maíz; alimentos de aperitivo a base de arroz; harinas; harina de frutos secos.

Conexidad, en virtud del criterio de complementariedad, entre los servicios de la clase 44 y los productos de la clase 05.

En el presente análisis se comparan, de una parte, los “servicios de salud” de la clase 44, distinguidos por el signo HS HELSE, y de otra, los “medicamentos para uso humano” de la clase 5, amparados por el signo HELSE TOLVAPTAN. La conexidad competitiva se examina desde la perspectiva del consumidor medio, aplicando el criterio de complementariedad.

El criterio de complementariedad se configura cuando existe una relación funcional directa entre los productos y los servicios, de tal manera que el uso o prestación de uno implica, de forma natural y habitual, la utilización del otro. En el caso bajo análisis, los medicamentos para uso humano constituyen un elemento esencial dentro de la prestación de los servicios de salud, en la medida en que estos últimos comprenden el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de enfermedades, actividades que suelen involucrar la prescripción, suministro o recomendación de medicamentos.

Desde la perspectiva del consumidor, resulta normal y esperable que los servicios de salud se encuentren estrechamente vinculados con los medicamentos que se utilizan como parte de los tratamientos médicos. En la práctica, el paciente asocia el servicio de atención en salud con los fármacos que le son indicados o utilizados en el marco de dicho servicio, percibiendo ambos como parte de una misma cadena de atención sanitaria.

Adicionalmente, en la realidad del mercado, es común que un mismo empresario o grupo empresarial participe tanto en la prestación de servicios de salud como en el desarrollo, comercialización o promoción de medicamentos, lo cual refuerza la percepción de un origen empresarial común cuando estos se identifican con signos marcarios coincidentes o altamente similares.

Resolución N° 1087

Ref. Expediente N° SD2025/0090276

Asimismo, los servicios y productos analizados se dirigen al mismo público consumidor, esto es, personas que requieren atención médica y tratamientos farmacológicos, y su relación se desarrolla en un contexto de alta sensibilidad, donde el consumidor tiende a confiar en la marca como indicador del origen y calidad del servicio o producto.

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.

No obstante, la decisión de concesión del signo solicitado con relación a las clases 35 y 39 deberá ser suspendida hasta tanto quede en firme la decisión de la clase restante, tal como lo dispone el numeral 1.2.5.7.2 del capítulo primero de la Circular Única, el cual prescribe lo siguiente:

“Cuando la Superintendencia encuentre que el registro de la marca debe ser negado para uno o varios productos o servicios incluidos en la solicitud, pero concedido para los restantes, solo se pronunciará respecto de la negación.

La decisión de concesión se suspenderá, profiriéndose la resolución de concesión para los restantes productos o servicios, una vez quede en firme la decisión respecto de los productos o servicios para los cuales se profirió resolución de negación (...)”

En mérito de lo expuesto, esta Dirección,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Negar el registro de la Marca HS HELSE (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 44 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por GRUPO HELSE SAS, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar de esta resolución a GRUPO HELSE SAS, 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, decídanse las clases suspendidas.

Notifíquese y Cúmplase.

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

Ref. Expediente N° SD2025/0090276



**DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS**