

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 2648

Ref. Expediente N° SD2025/0067941

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 10 de julio de 2025, la sociedad **HELLY HANSEN AS**, solicitó el registro de la Marca **H&H** (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1075 del 08 de agosto de 2025, la sociedad **DISTRIBUIDORA PROYECCION S.A.** presentó oposición con fundamento en: Literal a) Artículo 136 decisión 486 de la Comunidad Andina - Riesgo de confundibilidad con una marca anterior.

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

“(…) 2. INTERES LEGÍTIMO DE LA SOCIEDAD “DISTRIBUIDORA PROYECCION S.A.” PARA OPONERSE AL REGISTRO DE LA MARCA “H&H” EN LA CLASE No. 25

(…) De conformidad con el cuadro anteriormente expuesto, mi representada ostenta derechos exclusivos sobre la marca mixta H, registrada en las clases No. 3, 14, 18, 24, 25 y 35 Internacional de Niza, bajo el certificado No. 767613. Esta marca, junto con las demás previamente mencionadas que incorporan el elemento denominativo H, conforman una familia de marcas distintivas de titularidad de mi representada y constituyen, en su conjunto, los signos distintivos oponentes en el presente trámite.

(…) 3. ARGUMENTOS BASE DE LA OPOSICIÓN.

(…) 3.3. ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE LAS MARCAS

(…) A continuación, se realizará el análisis de las marcas en conflicto teniendo en cuenta los diferentes tipos de similitud:

MARCA SOLICITADA	MARCA REGISTRADA
 Solicitud SD2025/0067941	 Certificado 767613

Similitud ortográfica: la marca solicitada reproduce totalmente la marca registrada:

H

&

H H

¹ 25: Jeans, ropa de cuero de imitación; pantalones largos, blusas, camisetas (de manga corta y larga); ropa de confección; prendas de vestir, ropa interior y exterior, para damas y niñas.

Ref. Expediente N° SD2025/0067941

Ambas marcas comparten una construcción estructural similar, al contener elementos con alta carga distintiva que evocan significados simbólicos y afectivos. Aunque la marca solicitada añade una duplicación (“H&H”), esta consiste en una reiteración genérica de la misma letra que compone el signo ya registrado, sin que se altere el núcleo ortográfico y semántico dominante, que es precisamente el signo solicitado: “H&H”.

Existe una coincidencia ideológica relevante entre los signos, ya que ambos giran en torno a productos de moda, vestuario y confección, con fuerte carga simbólica asociada a elegancia, identidad y exclusividad (“JEANS”, “CAMISETAS”, “BLUSAS”, “ROPA DEPORTIVA”, “VESTIDOS”, “ZAPATOS”), lo que genera una similitud estructural, conceptual y de impresión general que incrementa la probabilidad de asociación ante el consumidor y usuario.

Similitud fonética: El signo “H” conserva su sonoridad plena en ambas marcas, como se ve a continuación:

*H / H&H / H / H&H H / H&H / H / H&H H / H&H / H / H&H H / H&H / H / H&H H /
H&H / H / H&H*

Aunque la marca solicitada contiene tres caracteres (“H&H”), el consumidor tiende a abreviar o recordar el término más distintivo, especialmente si es el más breve o impactante, de modo que este puede referirse informalmente al producto como “H”, lo que genera un alto riesgo de asociación con el signo registrado “H”.

Además, la expresión duplicada “H&H” refuerza una propuesta visual y sonora idéntica a la que ya se encuentra registrada para productos como “camisas”, “blusas”, “chaquetas”, “pantalones”, “jeans”, “vestidos”, “ropa deportiva”, “ropa de dormir”, “ropa interior”, “zapatos”, “sandalias”, “pantuflas”, “tenis”, y accesorios del calzado, todos ellos presentados como parte de una identidad de marca estilizada y de moda.

Similitud ideológica (conceptual o semántica): En el marco del derecho marcario, los signos distintivos deben ser valorados no solo por su composición gráfica o fonética, sino también por el contenido conceptual que evocan ante el usuario medio. En este sentido, la marca registrada evoca conceptos de estilo, identidad y representación visual asociada a la industria de la moda y el diseño, particularmente en productos como jeans, vestidos, camisas, ropa deportiva y calzado, y también en servicios comerciales relacionados.

Desde un enfoque semiótico y comercial, tanto la marca registrada (que ampara productos como “toda clase de vestuario para hombres, mujeres y niños, ropa formal, casual y deportiva, calzado y accesorios”) como la marca solicitada “H&H”, remiten a conceptos vinculados a la moda, el diseño moderno, la identidad visual y el componente simbólico que implica ofrecer productos bajo una marca simple, estilizada y fácilmente recordable como “H”, sin que exista una conexión directa o exclusiva con un solo tipo de prenda. Ambos signos apelan al sentido de pertenencia, estilo y exclusividad, lo que provoca en el usuario un tipo de asociación conceptual muy fuerte.

En consecuencia, la marca registrada posee una capacidad distintiva suficiente en el ámbito del vestuario y moda, tanto en la comercialización de productos (clase 25) como en su proyección conceptual en el mercado, al evocar un conjunto de ideas simbólicas y diferenciadoras en la mente del usuario, sin incurrir en descripciones funcionales ni materiales. Estas características fortalecen su condición marcaria y justifican su protección frente a signos como “H&H”, que pretenden aprovechar su fuerza evocadora, emocional y conceptual, así como su proyección en el sector textil y de confección.

Ref. Expediente N° SD2025/0067941

En consecuencia, la marca registrada posee una capacidad distintiva suficiente en el ámbito del vestuario y moda, tanto en la comercialización de productos (clase 25) como en su proyección conceptual en el mercado, al evocar un conjunto de ideas simbólicas y diferenciadoras en la mente del usuario, sin incurrir en descripciones funcionales ni materiales. Estas características fortalecen su condición marcaria y justifican su protección frente a signos como “H&H”, que pretenden aprovechar su fuerza evocadora, emocional y conceptual, así como su proyección en el sector textil y de confección.

A continuación, se realizará el examen comparativo entre las marcas en disputa y conforme a las reglas de comparación y cotejo, previstas por el Tribunal Andino:

• Análisis global del signo:

Ambos signos deben analizarse como un todo, no descomponiendo arbitrariamente sus partes.

➤ La marca registrada (que protege productos como vestidos, camisas, blusas, sacos, suéteres, chaquetas, pantalones, jeans, faldas, ropa de 9 dormir, ropa interior, ropa para bebé, calzado y accesorios) es un signo conceptual fuerte que apela a la exclusividad, el estilo y la simplicidad, siendo estas características el eje central del posicionamiento de los productos.

➤ La marca solicitada “H&H” también es una marca compuesta, pero su carga distintiva recae precisamente en la reiteración de la letra “H”, la cual evoca la misma dimensión visual, sonora y simbólica que protege la marca registrada. Aunque la marca solicitada contiene más caracteres, en su conjunto conserva el mismo núcleo verbal relevante, siendo este la letra “H”.

Sílaba tónica y orden vocálico/consonántico:

A Ambas marcas contienen una pronunciación marcada y distintiva (“H” / “H&H”), con estructura fonética semejante.

• La denominación “H&H” funciona como una duplicación estilizada que refuerza el carácter distintivo de la letra “H”, al igual que marcas internacionalmente conocidas que usan iniciales como recurso de identidad visual en el ámbito de la moda.

• El oído humano tiende a centrarse en expresiones simples y repetitivas, como “H”, que resultan directamente equivalentes a las ideas de elegancia, sobriedad o estilo.

Entre ambas marcas existe una coincidencia fonética estructural relevante. El consumidor puede recordar o referirse informalmente a la marca como “H”, generando riesgo de asociación entre ellas, cuya sonoridad es muy similar y cargada de significación simbólica.

(...) 3.4.EXISTENCIA DE CONEXIDAD COMPETITIVA ENTRE SERVICIOS.

(...) Para determinar entonces el riesgo de confusión entre dos marcas debe analizarse si los productos que identifican son conexamente competitivos, como los productos de la clase 25 que pretende identificar la marca solicitada, los cuales son idénticos a los que se identifican con la marca registrada, a saber:

Ref. Expediente N° SD2025/0067941

MARCA SOLICITADA	MARCA REGISTRADA
 Solicitud SD2025/0067941	 Certificado 767613
CLASE 25 Jeans, ropa de cuero de imitación; pantalones largos, blusas, camisetas (de manga corta y larga); ropa de confección; prendas de vestir, ropa interior y exterior, para damas y niños.	CLASE 25 Toda clase de vestuario para hombres, mujeres y niños tales como, vestidos, camisas, blusas, sacos, suéteres, chalecos, chaquetas, pantalones, jeans, faldas, medias, gabardinas, impermeables, chales, y sombrerería, ropa formal, y casual; ropa deportiva como shorts, camisetas y sudaderas; ropa de dormir, levantadores; vestidos de baño, ropa interior; ropa para bebe, además incluirá toda clase de calzado como, botas, zapatos y zapatillas, sandalias, pantuflas, tenis, y accesorios del calzado como punteras, tacones, suelas.

La marca solicitada, por su parte, pretende amparar productos que incluyen los mismos productos que enuncian expresamente “Jeans, ropa de cuero de imitación; pantalones largos, blusas, camisetas (de manga corta y larga); ropa de confección; prendas de vestir, ropa interior y exterior, para damas y niñas.” Esta circunstancia permite establecer lo siguiente:

- Existe identidad y coincidencia total de productos entre ambos signos.
- Los productos cumplen las mismas funciones, se comercializan por canales coincidentes y están dirigidos al mismo público consumidor general.
- En consecuencia, se configura una conexidad competitiva evidente, en los términos jurisprudenciales del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Dada la conexidad competitiva anteriormente descrita, la coexistencia de ambas marcas en el mercado es susceptible de inducir al consumidor al error, en cualquiera de las siguientes formas:

- Confusión directa, al creer que se trata del mismo signo o de la misma empresa.
- Confusión indirecta o riesgo de asociación, al pensar que existe un vínculo empresarial, licenciamiento, alianza o relación económica entre las marcas.

(...) 3.5. FAMILIA DE MARCAS.

Mi representada, DISTRIBUIDORA PROYECCIÓN S.A.S, es titular de diversas marcas registradas ante la Superintendencia de Industria y Comercio, en las clases 03, 14, 18, 24, 25 y 35 Internacional de Niza, que comparten como denominador común el término “H”, conformando así una reconocida y consolidada familia de marcas con elevada fuerza distintiva en el mercado. Esta circunstancia ha generado que el consumidor, de manera natural y legítima, identifique la denominación “H&H” como un indicativo claro del origen empresarial de los productos o servicios ofrecidos por mi representada.

(...) 3.6. DERECHOS PREVIAMENTE ADQUIRIDOS POR LA SOCIEDAD DISTRIBUIDORA PROYECCIÓN S.A.

La Superintendencia de Industria y Comercio debe declarar fundada la presente oposición, toda vez que mi representada es titular de la marca registrada “H” y sus marcas de familia, debidamente concedida para identificar productos de la clase 25, según la Clasificación Internacional de Niza. La solicitud de registro presentada por la parte opositora constituye un intento manifiesto de apropiación indebida del prestigio, reconocimiento y posicionamiento que ha alcanzado la marca de mi representada ante el público consumidor.

Dicha solicitud busca registrar un signo distintivo que reproduce el término “H&H” para productos idénticos o similares, dentro de la misma clase 25, lo cual genera



Ref. Expediente N° SD2025/0067941

una conexidad directa entre ambas marcas y un alto riesgo de confusión indirecta. En efecto, un consumidor razonablemente informado y atento podría equivocarse respecto al origen empresarial de los productos debido a la similitud entre los signos y la coincidencia en la naturaleza y destino de los bienes. Este riesgo se ve potenciado por la cobertura territorial y material que poseen ambas marcas, así como por las prácticas comerciales habituales en el mercado, que facilitan las asociaciones indebidas cuando existen configuraciones marcarias semejantes. (...)

Que dentro del término concedido para tal efecto, la sociedad **HELLY HANSEN AS**, dio respuesta a la oposición argumentando:

“(...) La solicitud identificada en el asunto de la referencia fue presentada en ejercicio del derecho preferente del cual mi representada es titular al haber cancelado por no uso el registro de la marca H&H (mixta) , certificado No. 533041 del Señor JONATHAN JESUS HERNANDEZ HERNANDEZ.

La marca H&H (MIXTA) fue solicitada inicialmente el 2 de marzo de 2015 y concedida el 10 de febrero de 2016. Por su parte, las marcas de DISTRIBUIDORA PROYECCION S.A. que hacen uso de un diseño especial de la consonante H fueron solicitadas en el año 2023, es decir, 9 años después del registro de la marca H&H (MIXTA) . Estas marcas, por demás, coexistieron hasta el 11 de abril de 2025, fecha en la cual quedo en firme y debidamente ejecutoriada la decisión que canceló por no uso el certificado No. 533041.

Así las cosas, no se entiende como ahora se alega que la marca H&H (MIXTA) podría generar confusión con las marcas de DISTRIBUIDORA PROYECCION S.A. cuando estas ya han coexistido en el mercado y en los registros de propiedad industrial; más aún, cuando las marcas de la opositora fueron concedidas con posterioridad y a pesar del registro de la marca H&H (MIXTA). (...)

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.

Derecho preferente

El artículo 168 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina señala que:

“La persona que obtenga una resolución favorable tendrá derecho preferente al registro. Dicho derecho podrá invocarse a partir de la presentación de la solicitud de cancelación, y hasta dentro de los tres meses siguientes de la fecha en que la resolución de cancelación quede firme en la vía administrativa.”

En relación con los derechos que se confieren por lograr la cancelación de un registro marcario, esto es, el derecho preferente, el Tribunal Andino de Justicia a dispuesto lo siguiente:

“este derecho preferente, para quien ejerció la acción de cancelación, no otorga al accionante el derecho al registro automático del signo, sino la prelación, derivada del ejercicio del mismo, pues una vez presentada la solicitud de registro —se entiende durante el lapso que dura el derecho preferente—, ésta deberá ser examinada, es decir, se debe realizar el examen de registrabilidad, verificando que no se encuentre incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas

Ref. Expediente N° SD2025/0067941

en la legislación vigente al momento de presentarse dicha solicitud de registro, esto es, la Decisión que regía al momento en que nace el derecho de preferencia, fruto de la acción de cancelación por no uso de la marca". (Proceso 185-IP-2007, publicado en la G.O.A.C. N° 1608, de 14 de abril de 2008, marca: VASTEN).

En consecuencia, el efecto del ejercicio del derecho preferente se refiere a que la solicitud presentada con base en dicho derecho sea tramitada con prelación a las demás que se presenten con posterioridad a la fecha de la presentación de la acción de cancelación, pues el derecho preferente se retrotrae al momento de la presentación de la solicitud de la cancelación²,

Por consiguiente, Una vez obtenida la cancelación por no uso de un registro marcario, quien promovió la acción cuenta con la prerrogativa de solicitar el signo cuya cancelación obtuvo, con idéntica configuración visual y para los mismos productos dentro de los tres meses siguientes a la fecha en que la resolución de cancelación quedó en firme en la vía administrativa para que esa solicitud no se entienda presenta en su fecha de radicación sino que sea preferente a todas aquellas solicitudes de registro presentadas con posterioridad a la fecha en que se interpuso la acción de cancelación. Esta figura se conoce como derecho preferente, prerrogativa a la que tiene derecho el signo objeto de estudio.

Revisado el Registro de la Propiedad Industrial, se observa que el solicitante, la sociedad **HELLY HANSEN AS** es también el solicitante de la acción de cancelación de la marca **H&H** (mixta), con certificado N° 533041, que identifica productos de la clase 25 Internacional, cuyo titular era **JONATHAN JESÚS HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ**, la cual fue cancelada totalmente mediante Resolución No. 8195 del 26 de febrero de 2025 identificado bajo Expediente No. SD2024/0094707, acto administrativo que se encuentra en firme quedando ejecutoriado el día 13 de marzo de 2025³.

Por lo anterior y de acuerdo con el Artículo 168 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, la solicitud que nos ocupa y que invoca el derecho preferente, cumple con los requisitos fijados en la citada norma como quiera que

- (i) El solicitante del signo **H&H** (Mixta), la sociedad **HELLY HANSEN AS**, es la misma persona jurídica que incoó la acción de cancelación identificada bajo Expediente No. SD2024/0094707.
- (ii) El signo solicitado **H&H** (Mixta) es **idéntico** al signo cancelado con Certificado No. 533041.
- (iii) La cobertura del signo solicitado es **idéntica** a la cobertura del signo cancelado con Certificado No. 533041.

Así las cosas, al haber eliminado el obstáculo que representaba la referida marca, el derecho preferente invocado se tendrá en cuenta al momento de estudiar la registrabilidad del signo del presente trámite.

Causales de irregistrabilidad en estudio

Literal a) del artículo 136 de la Decisión 486

² Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 067-IP-2010, Marca: TEMPUS, 23 de junio de 2010.

³ Superintendencia de Industria y Comercio. Delegatura para la Propiedad Industrial. Resolución No. 8195 del 26 de febrero de 2025. ARTÍCULO 2. Notifíquese a JONATHAN JESÚS HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, titular del registro cancelado, y a HELLY HANSEN AS, solicitante de la acción de cancelación, el contenido de la presente resolución, entregándole copia de la misma, advirtiéndole 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.



Ref. Expediente N° SD2025/0067941

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 tercero⁴, 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 registrada⁵.

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.

⁴ •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. (...)."

⁵ 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° SD2025/0067941

Estudio de registrabilidad del signo solicitado

Confundibilidad con marca previamente registrada

La marca opositora es la siguiente:

Trámite	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Tipo	Estado	Vigencia
Marca	H	DISTRIBUIDORA PROYECCION S.A.	SD2023/0121614	12	3, 14, 18, 24, 25, 35	Mixta	Registrada	12 nov. 2034

Si bien es cierto que el opositor, la sociedad **DISTRIBUIDORA PROYECCION S.A.**, trae a colación varias marcas de las que es titular, lo cierto es que, lo hace a modo indicativo y no de oposición; pues, solo argumenta de manera efectiva la confundibilidad y conexidad competitiva del signo **H** (Mixto) registrado en Clase 25 Internacional, entre otras. Lo anterior puede constatarse a folio 06 del escrito de oposición; en donde el opositor dirige su argumentación únicamente respecto de dicho signo, sin atender las demás marcas de la que es titular. En atención a lo anteriormente indicado, solo se entenderá efectivamente argüida la oposición respecto del signo identificado bajo Expediente No. SD2023/0121614.

Los signos a comparar son los siguientes:



El signo solicitado **H&H** es de naturaleza mixta y consta, en su elemento nominativo, de las letras del abecedario **H&H**. Su elemento figurativo consta de la forma particular de sus letras



EL signo opositor **H** es de naturaleza mixta y consta, en su elemento nominativo de la letra del abecedario ‘H’. Su elemento figurativo está dado por la forma especial en cursiva y colores azul y amarillo acompañada de un punto amarillo en el costado derecho del signo.

Jurisprudencia

Comparación entre signos mixtos



Ref. Expediente N° SD2025/0067941

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 ser:

“(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 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 mercado”.⁶

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

⁶ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial. Proceso 78-IP-2019.

Ref. Expediente N° SD2025/0067941

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 registro".⁷

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.

Análisis comparativo

Teniendo en consideración que el análisis comparativo en el presente caso debe efectuarse sobre signos compuestos únicamente por una sola letra, esta Dirección ha entendido que, en las marcas de este tipo, el derecho de exclusiva recaerá no sobre la letra misma, **sino sobre el diseño que se le imprime a la letra**. En tal sentido, ningún competidor del mercado puede abrogarse el derecho exclusivo sobre el uso de una letra, pero si se encuentra facultado para ostentar un derecho de uso exclusivo sobre el diseño que se le da a la letra utilizada como elemento distintivo de sus productos o servicios en el mercado.

En otras palabras, la fuerza distintiva de los signos constituidos por letras del alfabeto se concentrará en su configuración gráfica. Ello indica que el componente fonético en la comparación entre signos compuestos por una letra pasa a un segundo plano. No obstante, la doctrina también ha dicho que, puede admitirse el registro de las letras y números cuando estos forman una combinación determinada, caso en el cual se adquiere el monopolio sobre el conjunto resultante y característico logrado con dicha combinación.

Por tales motivos, teniendo en cuenta la naturaleza de los signos en cotejo y dejando de presente que es el elemento grafico el preponderante en estos, toda vez que es el que genera mayor impacto a la vista y recordación, esta Dirección observa que si bien los signos comparados comparten cierta semejanza, al compartir la letra **H**, analizándolos en su conjunto tal y como debe realizarse su examen, se encuentra que cada uno de ellos cuenta con elementos **gráficos** adicionales que producen una impresión totalmente diferente en el consumidor y en caso de coexistencia no generarían riesgo de confusión ni de asociación, pues cuentan con trazos sustancialmente diferentes, que permiten su diferenciación.

Lo anterior puede constatarse al observar que el signo solicitado **H&H** tiene una pigmentación sobria (en blanco y negro), mientras que la marca opositora tiene por colores el azul y el amarillo. Por otro lado, el signo solicitado tiene unos trazos rectos en letra *times New Roman*. A contramano, la marca opositora se encuentra en *cursiva* y trazos ligeros, suaves y estilizados.

Así las cosas, la parte grafica de cada signo resulta ser sobresaliente, de manera que no se encuentra similitud alguna entre la imagen del signo solicitado y la de la marca previamente registrada, como quiera que presenten particularidades propias que facilitan su diferenciación, por lo cual el consumidor al ver ambos signos podrá distinguir claramente el origen empresarial de cada uno de manera independiente.

⁷ Ibidem

Resolución N° 2648

Ref. Expediente N° SD2025/0067941

En tal sentido, al no existir similitud o identidad entre los signos confrontados capaz de generar riesgo de confusión o asociación, no viene al caso pronunciarnos sobre la relación entre los productos identificados por los mismos, en la medida en que el no cumplimiento de uno de los supuestos de hecho hace que el signo sea registrable.

Teniendo en cuenta, que no existe similitud o identidad entre los signos confrontados capaz de generar riesgo de confusión o asociación, no viene al caso pronunciarnos sobre la relación entre los productos identificados por los mismos, en la medida en que el no cumplimiento de uno de los supuestos de hecho hace que el signo sea registrable.

En consecuencia, el signo objeto de la solicitud no 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.

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 la sociedad **DISTRIBUIDORA PROYECCION S.A.**

ARTÍCULO 2: Conceder el registro de la Marca **H&H** (Mixta).



Para distinguir productos comprendidos en la clase:

25: Jeans, ropa de cuero de imitación; pantalones largos, blusas, camisetas (de manga corta y larga); ropa de confección; prendas de vestir, ropa interior y exterior, para damas y niñas.

De la Clasificación Internacional de Niza edición No. 12.

Titular: **HELLY HANSEN AS**
Munkedamsveien 35
OSLO 0250 OSLO
NORUEGA

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

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

ARTÍCULO 4: Notificar a la sociedad **HELLY HANSEN AS**, solicitante del registro y a la sociedad **DISTRIBUIDORA PROYECCION S.A.** opositora, el contenido de la presente

Resolución N° 2648

Ref. Expediente N° SD2025/0067941

resolución, entregándoles copia de la misma, advirtiéndoles que contra dicha resolución procede el recurso de apelación ante la Superintendente Delegado 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 9 de enero de 2026



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS