

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 45841

Ref. Expediente N° SD2025/0115809

Por la cual se niega un registro

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

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que por escrito presentado el día 7 de noviembre de 2025, GRUPO HELIOS S.A.S, solicitó el registro de la Marca **HELIOS** (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1089, 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 examen de registrabilidad de un signo teniendo en cuenta todas y cada una de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 135 a 137 de la mencionada Decisión, que permitan a la Oficina Nacional Competente pronunciarse sobre la concesión o denegación del registro. Sobre este particular, ha expuesto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina lo siguiente:

“El artículo 150 de la Decisión 486 dispone que vencidos los 30 días otorgados por el artículo 148 si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad, de donde resulta que el mismo es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no se hubieran presentado oposiciones y, en consecuencia, la oficina nacional competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro. En el caso de que se hayan presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre las oposiciones y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca.”²

De esta manera, el Tribunal ha establecido cuatro características del examen de registrabilidad a realizarse por la Oficina Nacional Competente, a saber: i) debe ser realizado de oficio; ii) es integral; iii) debe plasmarse en una resolución motivada y iv) es autónomo.³ Sobre la realización de oficio del examen y su integralidad, el Tribunal ha manifestado lo siguiente:

1. *El examen de registrabilidad se realiza de oficio. La Oficina Nacional Competente debe realizar el examen de registrabilidad así no se hubieren presentado oposiciones, o no hubiere solicitud expresa de un tercero.*
2. *El examen de registrabilidad es integral. La Oficina Nacional Competente al analizar si un signo puede ser registrado como marca debe revisar si cumple con todos los requisitos de artículo 134 de la Decisión 486, y luego determinar si el signo solicitado*

¹ 43: Servicios de cafés, cafeterías y restaurantes.

² Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 16-IP-2003.

³ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 85-IP-2013

Ref. Expediente N° SD2025/0115809

encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad consagradas en los artículos 135 y 136 de la misma norma. (...)”⁴

Consideración previa

Antes de realizar el estudio de registrabilidad del signo solicitado, es necesario hacer la siguiente precisión:

Revisada la base de datos de la Entidad y los documentos que obran en el expediente, se pudo constatar que la publicación del signo en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 1089, se llevó a cabo sin que se requiriera al solicitante, para que aclarara si la letra H” que se advertía la etiqueta formaba o no parte del signo distintivo solicitado.

Por lo anterior, mediante Oficio N° 5375 del 20 de marzo de 2026, se requirió al solicitante con la finalidad de que precisara de manera clara la denominación de la marca que pretende registrar.

Que el solicitante GRUPO HELIOS S.A.S por medio de su representante legal JORGE ANTONIO DIAZ POSSO, el día 15 de abril de 2026, dio respuesta al oficio en mención, en el sentido de precisar que la denominación del signo solicitado es HELIOS, para lo cual allego nueva etiqueta con la corrección correspondiente. Teniendo en cuenta que esta modificación, no afecta la oponibilidad de terceros, y en aras de los principios de celeridad, eficacia y eficiencia que rigen las actuaciones administrativas, no se realizó una nueva publicación de la marca.

En razón de lo anterior, se analizará el signo solicitado de acuerdo con la información actualizada, donde se evidencia total correspondencia entre la denominación indicada en la casilla correspondiente y la etiqueta aportada.

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 tercero⁵, esto es, que sea una reproducción exacta de éste y no permita ninguna clase de

⁴ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 180-IP-2006

⁵ •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. (...)”.

Ref. Expediente N° SD2025/0115809

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 registrada⁶.

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

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

Estudio de registrabilidad del signo solicitado

Confundibilidad con marcas previamente registradas

Visto el Registro Nacional de Propiedad Industrial, se encontró la siguiente información relevante para el presente examen de registrabilidad:

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado	Vigencia
Nominativa	HELIOS	DULCES Y CONSERVAS HELIOS S.A.	10163933	9	29	Marca	Registrada	30 junio 2031
Mixta	HELIOS	DULCES Y CONSERVAS HELIOS S.A.	01108934	7	29	Marca	Registrada	17 diciembre 2032
Mixta	HELIOS	DULCES Y CONSERVAS HELIOS S.A.	94050458	7	30	Marca	Registrada	23 junio 2035

Los signos a comparar son los siguientes:

El signo solicitado	La marca registrada
	HELIOS 

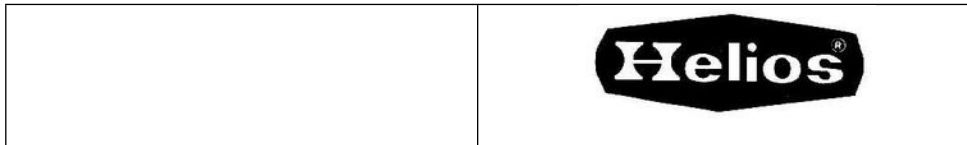
⁶ A tal efecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha recogido a través de la interpretación Prejudicial proferida en el Proceso 100-IP-2018, los siguientes criterios que acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios:

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° SD2025/0115809



Jurisprudencia

En el Proceso 0110-IP-2013, el Tribunal Andino de Justicia, ha preceptuado que:

“Las marcas denominativas llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Los signos denominativos compuestos son los que se encuentran integrados por dos o más palabras. En una marca denominativa compuesta habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que formen parte de ella, resaltando, necesariamente, el elemento más caracterizado del conjunto marcario y que le otorga una distintividad propia al signo por registrarse. Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). Al comparar una marca denominativa y una mixta se determina que, si en ésta predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría, en principio, lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial. En la comparación entre marcas mixtas, el elemento predominante en el conjunto marcario será el denominativo, como norma general; aunque en algunos casos pueda ser más importante el elemento gráfico; en todo caso, en la comparación entre los signos mixtos deberá examinarse todo el conjunto, tanto el elemento gráfico como el elemento denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto”.

Análisis comparativo

Esta Dirección observa que el signo solicitado **HELIOS** y las marcas registrada bajo la denominación **HELIOS** existen similitudes ortográficas y fonéticas, al coincidir en el mismo elemento nominativo. En efecto, al apreciarlos en conjunto de forma sucesiva y no simultánea, se observa que el signo solicitado reproduce la marca registrada que sirve de antecedente, al utilizar y coincidir en el mismo vocablo característico de sus conjuntos marcarios: “HELIOS”.

Teniendo en cuenta lo anterior, el signo solicitado reproduce a la familia de marcas previamente registradas, traídas de oficio y dada su protección reforzada en razón al empeño y reconocimiento sobre los elementos que configuran estos registros marcarios, podría haber riesgo de confusión y por ende una vulneración a los derechos del titular del registro de aquella.

Sobre la familia de marcas, resulta relevante citar lo señalado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en relación con el examen de confundibilidad frente a una familia de marcas:

“A fin de emitir un pronunciamiento sobre la inexistencia de riesgo de confusión y/o asociación con base en sendas familias de marcas,

Ref. Expediente N° SD2025/0115809

se deberá determinar, en primer lugar, si efectivamente se han configurado las familias de marcas invocadas; posteriormente, se analizará si la presencia del término común de tales familias logra desvirtuar el supuesto riesgo de confusión y/o asociación en los signos confrontados, teniendo en cuenta que la evaluación de los signos debe realizarse haciendo énfasis en las semejanzas antes que en las diferencias, pues son las semejanzas las que podrá percibir el público consumidor como provenientes de un mismo origen empresarial o de uno vinculado.”. (Resaltado fuera del texto original)

Al respecto se debe poner de presente que, la inclusión de forma reiterada de la misma expresión en buena parte de las marcas de un mismo titular permite concluir que se está en presencia de una familia de marcas, entendida esta como la estrategia de mercadeo consistente en identificar con una serie de marcas que comparten un elemento común un conjunto de productos o servicios con finalidades similares o afines.

La marca **HELIOS**, en el presente caso, se caracteriza por incorporar un elemento común que genera en el consumidor una relación inmediata entre los productos y la empresa que los produce u ofrece. Se advierte que la familia de marcas se caracteriza por alcanzar una gran distintividad en el mercado, pues cada vez que se introduce una nueva marca existe en la memoria del consumidor el recuerdo de la anterior.

En este sentido, la protección que amerita una familia de marcas debe ser más rigurosa, por cuanto está de por medio el interés del consumidor, quien al estar familiarizado con una serie de marcas que comparten aquel rasgo común y que provienen de un mismo productor, asumirá que cualquier marca con ese mismo elemento (prefijo o sufijo) para bienes o prestaciones similares o relacionados, tiene el mismo origen empresarial. De igual forma, la familia de marcas se caracteriza por tener una calidad especial que le es uniforme a los productos o servicios que identifica. Por lo tanto, la protección de uso exclusivo que le debe corresponder al titular de la familia de marcas, en relación con el radical característico, beneficia al consumidor que adquiere el producto o servicios por la calidad que ya conoce.

Dicho lo anterior, el titular de la marca **HELIOS** ha consolidado un grupo de productos que ofrece en el mercado que ya hacen parte del imaginario de los consumidores. En este sentido, la marca en registro, al reproducir dicho término que se protege bajo la prerrogativa marcaria antes descrita, se asemeja con aquella y puede conllevar a su confundibilidad por parte de los consumidores. En consecuencia, se debe realizar el respectivo análisis de conexidad competitiva para determinar si entre las clases que se pretende amparar por el signo en registro se incrementaría el riesgo de confusión con los productos amparados por la marca previamente registrada.

En este caso, el consumidor promedio al encontrar los signos cotejados en un mismo mercado objetivo, y al evidenciar que comparten los mismos elementos nominales, es posible que no pueda individualizarlos, sino que por el contrario pueda asociarlos a un mismo origen empresarial e inferir de manera errónea de que se trata de una innovación o una ampliación marcaria cuando en realidad se trata de empresarios distintos.

De esta forma, y ante la presencia del primer presupuesto, esto es, que los signos presenten similitudes susceptibles de generar confusión, resulta relevante que la administración se pronuncie sobre la eventual relación que pueda existir entre los productos y/o servicios que distinguen los signos en conflicto, para lo cual deberán tenerse en cuenta las pautas o criterios que permiten conducir a establecer o fijar la similitud o la

Ref. Expediente N° SD2025/0115809

conexión competitiva entre los productos y/o servicios⁷.

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

Clase 43: Servicios de cafés, cafeterías y restaurantes.

Los signos previamente registrados identifican:

Expediente 10163933

Clase 29: Carne, pescado, aves y caza, extractos de carne, frutas y legumbres en conserva secas y cocidas, jaleas, mermeladas, huevos, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles, caldos y sopas, confituras, frutas confitadas (escarchadas), frutas congeladas, conservas de frutas, verduras, ensalada de verduras, ensaladas de de frutas (macedonia de frutas), frutas cocidas, frutas conservadas en alcohol, jaleas de frutas , pulpas de frutas, rodajas de frutas, gelatina para uso alimentario, hortalizas en conserva, gazpacho, pepinillos, encurtidos puré de tomate, zumo de tomate para la cocina, zumos vegetales para la cocina, platos preparados a base de carne y/o pescado.

Expediente 01108934

Clase 29: Carne, pescado, aves y caza, extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas, jaleas; mermeladas, huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles; salsa para ensaladas; conservas y demás productos de la clase 29 internacional.

Expediente 94050458

Clase 30: Todos los productos comprendidos en la clase 30 de la clasificación internacional de Niza.

Conexidad entre los productos de la clase 29 internacional y los servicios de la clase 43 internacional (Principio de Razonabilidad)

Para este Dirección existe conexión competitiva bajo el principio antes mencionado entre las clases en comento, en la medida en que la mente del consumidor puede asociar un mismo origen empresarial entre los productos contenidos en la clase 29 internacional,

⁷ 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° SD2025/0115809

relacionados con productos alimenticios, empleados u ofertados habitualmente en panaderías, cafeterías y restaurantes y los servicios pertenecientes a la clase 43 internacional, los cuales se relacionan con servicios de restauración de los productos en mención.

Justamente, no resulta extraño que un empresario que goce de protección en los servicios de restaurantes, comercialice en su establecimiento productos de la canasta familiar de la clase 29 (Carne, pescado, aves y caza, extractos de carne; frutas y legumbres; huevos, leche y productos lácteos) simplemente porque su establecimiento se dedica a la preparación de esta clase de productos en específico. Al darse tal circunstancia, el riesgo de asociación se incrementa hasta el punto de impedir el registro del signo solicitado, pues busca desempeñarse en un sector afín al del antecedente antes mencionado.

Conexión competitiva entre los productos de la clase 30 internacional y los servicios de la clase 43 internacional (Razonabilidad):

Continuando con el análisis, se evidencia que existe conexidad competitiva bajo el criterio de razonabilidad, pues de conformidad con la realidad del mercado, resulta usual que el empresario dedicado a la producción de productos alimenticios en relación con los productos de la clase 30 (*por ejemplo: Café, té, cacao y sus sucedáneos*); a su vez incursione en la elaboración, preparación y venta in situ y ex situ de sus productos o ampliación de variedad de los mismos mediante los servicios de restauración (Cl 43), por lo que, dadas las equivalencias existentes respecto de los conjuntos marcarios, sean asociados de manera razonable al portafolio de un único empresario yendo en contra de la realidad.

Así, un signo susceptible de acarrear riesgo de confusión frente a un signo previamente registrado o solicitado en registro estará incurso en la causal analizada siendo imposible por tanto acceder a su registro, toda vez que el ordenamiento protege tanto los derechos del titular del signo previamente registrado como los derechos de los usuarios y consumidores a escoger libremente y sin distorsiones los productos y servicios ofrecidos en el mercado.

En consecuencia, el signo objeto de la solicitud está comprendido en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

En mérito de lo expuesto esta Dirección,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Negar el registro de la Marca **HELIOS** (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza⁸, solicitada por GRUPO HELIOS S.A.S, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar de esta resolución a GRUPO HELIOS S.A.S, solicitante del registro marcario, entregándole copia de la misma y advirtiéndole que contra ella procede el recurso de apelación ante el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, el cual deberá interponerse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su

⁸ 43: Servicios de cafés, cafeterías y restaurantes.

Resolución N° 45841

Ref. Expediente N° SD2025/0115809

notificación.

ARTÍCULO TERCERO: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 18 de junio de 2026



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS