

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 50511

Ref. Expediente N° SD2025/0090276

Por la cual se decide un recurso de apelación

LA SUPERINTENDENTE DELEGADA PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 18 numeral 10° del Decreto
4886 del 23 de Diciembre de 2011,

CONSIDERANDO

Que mediante Resolución N° 1087 de 5 de enero de 2026, la Dirección de Signos Distintivos negó el registro de la Marca **HS HELSE** (Mixta), solicitada por GRUPO HELSE S.A.S., para distinguir los siguientes servicios que hacen parte de la Clasificación Internacional de Niza:

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.

Lo anterior, por considerar que se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad consagrada en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

En adición a lo anterior, la Dirección de Signos Distintivos suspendió su decisión respecto del registro de la marca **HS HELSE** (Mixta), para identificar servicios comprendidos en las clases 35 y 39 de la Clasificación Internacional de Niza.

Que mediante escrito presentado dentro del término y con el lleno de los requisitos legales, GRUPO HELSE S.A.S., interpuso recurso de apelación en contra de la resolución mencionada en el considerando primero, con el objeto de que se revoque, con fundamento en los siguientes argumentos:

“En el presente caso, la Dirección comparó servicios de clase 44 — orientación en materia de nutrición, asesoramiento en nutrición, consultoría en salud — con productos de clase 5 — medicamentos para uso humano, suplementos nutricionales y alimentos para bebés. Esta comparación desconoce una distinción fundamental del nomenclátor internacional: los productos de clase 5 son bienes tangibles que se fabrican, distribuyen y consumen, mientras que los servicios de clase 44 son prestaciones profesionales de naturaleza intelectual y consultiva que se dirigen a orientar, asesorar y acompañar al usuario en materia de salud y nutrición. Son categorías jurídicamente distintas, con naturaleza, canales, destinatarios y finalidades diferentes.

(...)

En el caso bajo análisis, un servicio de consultoría o asesoría en nutrición no implica la adquisición de los medicamentos o alimentos específicos amparados por HELSE TOLVAPTAN o ELSE. El asesor nutricional orienta; no vende, no fabrica, no distribuye los productos de clase 5. Extender la complementariedad hasta cubrir toda relación sectorial genérica vaciaría de contenido el principio de especialidad, pues casi cualquier

Ref. Expediente N° SD2025/0090276

servicio de salud podría considerarse "complementario" de cualquier producto farmacéutico o alimenticio, haciendo inregistrable cualquier marca de servicios en el sector salud que comparta mínimas similitudes fonéticas con una marca de productos de clase 5.

(...)

Este es el argumento de mayor peso en el presente recurso. La propia Dirección encontró confundibilidad entre HS HELSE y dos marcas antecedentes: HELSE TOLVAPTAN y ELSE. Sin embargo, estas dos marcas coexisten simultáneamente en el registro nacional, ambas en la clase 5 (...)

De acuerdo con los criterios establecidos por el Tribunal, aplicándolos al caso concreto, nos encontramos frente a dos marcas de carácter mixto y una nominativa, las cuales deben ser analizadas en su conjunto, sin descomponerlas o fraccionarlas, siendo evidente que la marca solicitada cuenta con elementos adicionales que las hacen perfectamente diferenciables.

(...)

Los servicios de orientación médica, consultoría en nutrición y servicios de salud de la clase 44 no van dirigidos al consumidor promedio. Su destinatario es un público especializado: médicos, nutricionistas, instituciones prestadoras de salud, pacientes bajo supervisión profesional. Este nivel de especialización eleva el grado de atención y discernimiento del consumidor, reduciendo significativamente el riesgo de confusión, tal como ha reconocido el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina al señalar que el riesgo de confusión debe evaluarse en función del tipo de consumidor al que se dirigen los productos o servicios en cuestión.

El consumidor relevante de HS HELSE no es el consumidor final sino instituciones especializadas, los servicios comprendidos en la clase 44 solicitada por GRUPO HELSE SAS — orientación médica, consultoría y asesoramiento en nutrición y salud — no van dirigidos al consumidor final ordinario, sino a un público institucional y profesional altamente especializado: instituciones prestadoras de salud, clínicas, hospitales, laboratorios farmacéuticos, distribuidores del sector salud y profesionales de la medicina y la nutrición. Este es un público que, por la naturaleza de su actividad, actúa con un nivel de atención, diligencia y conocimiento técnico considerablemente superior al del consumidor medio.

(...)

Adicionalmente, los signos HELSE y ELSE presentan una diferencia conceptual que la Dirección omitió valorar. El término ELSE corresponde a una voz del idioma inglés de uso extendido, cuyo significado en español equivale a "más", "otro" o "de otro modo", utilizada para indicar algo adicional o una alternativa. El término HELSE, por su parte, carece de significado en español y corresponde a una voz de origen escandinavo que significa "salud". Se trata de términos con cargas conceptuales distintas, pertenecientes a idiomas diferentes, que evocan ideas completamente diferentes en el consumidor con conocimiento del inglés. Esta diferencia ideológica constituye un elemento adicional de distinción que refuerza la ausencia de riesgo de confusión entre los signos.

(...)

Por último, se debe tener en cuenta en este asunto el titular de la marca citada como obstáculo, no presentó oposición en contra del registro de la marca de la referencia.

Ref. Expediente N° SD2025/0090276

Lo anterior debe ser considerado al menos como un indicio de que entendió que la solicitud de registro de la marca mixta marca HS HELSE (Mixta) en clase 44 que se tramita bajo el expediente de la referencia no es confundiblemente similar con su registro previo y que la cobertura de los signos cotejados no guarda conexidad competitiva entre sí.

(...)

GRUPO HELSE SAS fue constituida en el año 2020, como consta en el Registro Único Empresarial y Social — RUES —, y desde esa misma fecha ha venido usando de manera ininterrumpida su denominación comercial HELSE en el mercado colombiano, acumulando más de media década de presencia en el sector. Durante todo ese período, la marca ha coexistido de hecho con los signos antecedentes invocados por la Dirección sin que se haya presentado un solo caso documentado de confusión, asociación o reclamación por parte de los titulares de dichas marcas, quienes incluso contando con pleno conocimiento del mercado optaron por no presentar oposición al momento de la publicación de la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1081.

Esta coexistencia pacífica prolongada en el mercado real constituye evidencia práctica de que los signos son suficientemente distinguibles para los consumidores y operadores del sector. Si durante más de cinco años de uso simultáneo no se ha generado confusión alguna, no existe razón objetiva ni empírica para concluir que el otorgamiento del registro formal vaya a producir ahora un efecto distinto. Conceder el registro no crea una situación nueva — simplemente formaliza una realidad comercial que el mercado ya ha validado. Negar el registro bajo un riesgo de confusión que la práctica ha desvirtuado durante más de cinco años constituye una decisión desconectada de la realidad del mercado que la norma pretende proteger.

(...)

La Dirección incurrió en un error de alcance jurídico al extraer el vocablo HELSE del conjunto para compararlo de forma independiente con las marcas antecedentes, otorgándole a ese elemento aislado un alcance protectorio que la solicitud no reivindica ni la norma ampara. Este proceder contraviene el principio de cotejo integral consagrado en la propia metodología de análisis que el acto recurrido invoca, según el cual la comparación debe efectuarse considerando cada signo como una unidad, sin descomponerlo en sus partes. Reconocer protección sobre una expresión aislada extraída artificialmente del conjunto equivaldría a conceder al titular de una marca nominativa un monopolio sobre un término que no registró de forma independiente, lo cual excede el alcance legítimo del derecho marcario y genera un efecto de bloqueo injustificado sobre signos que, valorados en su integridad, son suficientemente distintivos y diferenciables.

(...) si el riesgo de confusión con las marcas antecedentes fuera real, ese riesgo no desaparece por el hecho de que la marca opere en clases distintas. HS HELSE circulará en el mercado con plena legitimidad registral para clases 35 y 39, siendo perceptible por el mismo público y en el mismo entorno comercial del sector salud. Negar exclusivamente la clase 44 no protege al consumidor ni a los titulares de las marcas antecedentes — simplemente priva a GRUPO HELSE SAS del derecho a amparar formalmente los servicios que constituyen el núcleo de su objeto social, aquellos para los que la empresa fue constituida en 2020 y que ha venido prestando de manera ininterrumpida sin generar confusión alguna.

(...) GRUPO HELSE SAS solicita formalmente la limitación voluntaria de la cobertura de los servicios comprendidos en la clase 44, en los siguientes términos:

Ref. Expediente N° SD2025/0090276

(44): Orientación en materia de nutrición; asesoramiento en nutrición; consultoría en nutrición; suministro de información relativa a la nutrición; asesoramiento en materia de salud preventiva; consultoría en bienestar y promoción de hábitos saludables; servicios de orientación en estilos de vida saludables.”

Que para resolver el recurso de apelación interpuesto, según el artículo 80 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, es preciso resolver “*todas las peticiones que hayan sido oportunamente planteadas y las que surjan con motivo del recurso*”.

1. CAUSAL DE IRREGISTRABILIDAD EN ESTUDIO: CONFUNDIBILIDAD

1.1. Literal a) del artículo 136 de la Decisión 486

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

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

1.2. La norma

De acuerdo con la disposición andina citada, se requiere la presencia de dos supuestos para su aplicación:

- i) Que el signo solicitado sea idéntico o se asemeje a uno previamente solicitado o registrado por un tercero.
- ii) Que exista conexión competitiva entre los productos o servicios identificados por la marca solicitada a registro y la marca previamente solicitada o registrada.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al abordar ésta causal objeto de estudio, ha indicado de manera reiterada lo siguiente:

“Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor¹.

Así mismo, define el riesgo de confusión y de asociación de la siguiente manera:

El riesgo de confusión puede ser directo e indirecto. El primero, riesgo de confusión directo, está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee.

¹ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso N° 24-IP-2021.

Ref. Expediente N° SD2025/0090276

El riesgo de asociación consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.

1.2.1. Identidad o semejanza de los signos

De este modo, para el primer supuesto se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta que la semejanza de los signos puede derivarse de alguno o todos de los siguientes aspectos:

Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio.

Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante.

Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan.

Ahora bien, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina² ha estipulado las siguientes reglas para el cotejo de marcas:

- a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica.
- b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes.
- c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación.

² Ibidem.

Ref. Expediente N° SD2025/0090276

d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios:

- (i) Criterio del consumidor medio: Si estamos frente a productos y/o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio podría ser el soporte del análisis de confundibilidad. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos, lo que debe ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente.

El grado de atención del consumidor medio es un parámetro importante para el análisis de confundibilidad de signos que diferencien productos o servicios de consumo masivo, bajo el entendido de que puede variar o graduarse según el tipo de producto del cual se trate, pues por vía de ejemplo no se presta el mismo nivel de atención al adquirir productos cosméticos que al comprar pasabocas para fiestas.

- (ii) Criterio del consumidor selectivo: Se basa en un consumidor más informado y atento que el consumidor medio, ya que elige los bienes y servicios bajo ciertos parámetros específicos de calidad, posicionamiento o estatus. Es un consumidor que se ha instruido claramente de las características y cualidades de los productos o servicios que desea adquirir. Sabe detalles estéticos, de calidad y funcionamiento que la media de la población no sabría. Por ejemplo, el consumidor de servicios de restaurantes gourmet es consciente del servicio que prestan, pues sabe datos de su atención al cliente, costo de los platos, manejo publicitario, promociones, etc.
- (iii) Criterio del consumidor especializado: Se basa en un consumidor absolutamente informado y atento sobre las características técnicas, funcionales o prácticas de los productos o servicios que adquiere, teniendo como soporte su alto grado de instrucción técnica o profesional. Dicho consumidor hace una evaluación más prolija del bien o servicios que desea adquirir, lo que debe ser tomado en cuenta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de confundibilidad.

1.2.2. Criterios de conexidad de los productos o servicios

De conformidad con el artículo 151 de la Decisión 486, las clases de la Clasificación Internacional de Niza no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios.

De este modo, para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre productos y/o servicios corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y cualquiera de los siguientes tres criterios sustanciales:

“a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o 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

Ref. Expediente N° SD2025/0090276

problema alguno, al ser intercambiables entre sí. En términos conceptuales, la sustitución se presenta cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro. En términos concretos, para apreciar la sustituibilidad entre productos (o servicios) la autoridad nacional competente tendrá en consideración la finalidad y características de dichos productos (o servicios), el rango de precios entre ellos, 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 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.

Los criterios de sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad y razonabilidad acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios.

Los siguientes criterios, en cambio, por sí mismos son insuficientes para acreditar relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios, pues estos necesariamente tienen que ser analizados a la luz de cualquiera de los tres criterios sustanciales antes referidos:

La pertenencia a una misma clase de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza

La inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la conexión competitiva entre los productos o servicios objeto de análisis. En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. Por tanto, este criterio solo podrá ser utilizado de manera complementaria para determinar la existencia de conexión competitiva.

Ref. Expediente N° SD2025/0090276

Los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización; los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicios

Estos criterios considerados aisladamente no acreditan la existencia de conexión competitiva. Así, por ejemplo, dos productos pueden tener la misma naturaleza o género, pero si los consumidores comprenden con relativa facilidad que los productores de uno no son los productores del otro, no habrá conexión competitiva entre ellos.

Dos productos completamente disímiles (v.g., candados e insecticidas) pueden tener el mismo canal de comercialización (v.g., ferreterías) y compartir el mismo medio de publicidad (v.g., un panel publicitario rotativo), sin que ello evidencie la existencia de conexión competitiva entre ambos. De allí que estos criterios deben analizarse conjuntamente con los criterios intrínsecos para observar la existencia de conexión competitiva.

Asimismo, si los productos o servicios se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva.

Por tal razón, para establecer la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios la autoridad consultante, en el caso en concreto, debe analizar si entre ellos existe sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad o la posibilidad razonable de provenir del mismo empresario”³.

2. NATURALEZA Y DESCRIPCIÓN DE LOS SIGNOS A CONFRONTAR

2.1. Naturaleza y descripción del signo solicitado



El signo solicitado en registro es de naturaleza mixta conformado por un elemento nominativo consistente en la expresión HS HELSE. Adicionalmente, la disposición gráfica consta de un tipo caligráfico especial y al costado izquierdo un diseño que combina las consonantes HS dentro de una circunferencia.

2.2. Naturaleza y descripción de las marcas previamente registradas

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado
Nominativa	HELSE TOLVAPTAN	HELSE PHARMACEUTICAL S.A.S.	SD2024/0088658	12	5	Marca	Registrada
Nominativa	ELSE	Else Nutrition GH Ltd.	SD2020/0080054	11	5, 29, 30	Marca	Registrada

³ Ibidem.

Ref. Expediente N° SD2025/0090276

ELSE Certificado de Registro N° 683365	HELSE TOLVAPTAN Certificado de Registro N° 790124
--	---

Las marcas previamente registradas son de naturaleza nominativa conformadas por los vocablos ELSE y HELSE TOLVAPTAN.

3. CASO CONCRETO

3.1. Modificación a la solicitud

De conformidad con la norma comunitaria, las modificaciones a la solicitud pueden presentarse en cualquier momento del trámite, esto es desde el momento en que se asigna fecha de presentación de la solicitud de registro hasta antes de que se profiera la decisión que culmine la actuación administrativa.

La misma normativa establece las condiciones a efectos de que se pueda aceptar la modificación a la solicitud presentada, a saber: *“En ningún caso la modificación podrá implicar el cambio de aspectos sustantivos del signo”*

De igual forma, en ninguna circunstancia, se acepta que la modificación implique ampliación de la cobertura, introducción de elementos nuevos en la marca, bien sea nominativos o gráficos o su cambio total por otro signo distintivo, como quiera que dichas modificaciones alterarían y distorsionarían el signo inicialmente presentado a registro, beneficiándose de una fecha de presentación asignada a un signo que exhibe elementos que lo hacen totalmente diferente.

Que dentro del escrito de apelación incoado, la solicitante limitó los servicios inicialmente reivindicados en la clase 44 de la Clasificación Internacional de Niza, así:

SERVICIOS SOLICITUD INICIAL	SERVICIOS LUEGO DE LA MODIFICACIÓN
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.	44: Orientación en materia de nutrición; asesoramiento en nutrición; consultoría en nutrición; suministro de información relativa a la nutrición; asesoramiento en materia de salud preventiva; consultoría en bienestar y promoción de hábitos saludables; servicios de orientación en estilos de vida saludables.



Ref. Expediente N° SD2025/0090276

Teniendo en cuenta lo anterior, esta Delegatura encuentra que la solicitud de modificación presentada por el solicitante es procedente, como quiera que se realiza una limitación de los servicios comprendidos en la clase 44 internacional, sin que ello implique adherir o ampliar su contenido; situación que no constituye un cambio sustancial sobre el signo solicitado.

Por lo anterior, se acepta la restricción realizada a título de limitación de la cobertura del signo solicitado, considerando así que, el estudio de registrabilidad de la marca de la referencia se debe efectuar teniendo en cuenta la nueva descripción de servicios.

3.2. Análisis comparativo de los signos

3.2.1. Análisis comparativo frente al antecedente HELSE TOLVAPTAN.

En aplicación a las reglas generales de comparación desarrolladas por la jurisprudencia andina, apreciando los conjuntos marcarios, pero teniendo en cuenta el elemento que cumple la función diferenciadora y enfatizando en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de asociación, esta Delegatura encuentra que el signo solicitado HS HELSE y la marca previamente registrada HELSE TOLVAPTAN son similarmente confundibles desde el plano ortográfico y fonético, atendiendo a la impresión global que los signos producen, debido a la inclusión de las expresiones idénticas HELSE dentro de sus conjuntos.

Por otra parte, se manifiesta que, no obstante el signo solicitado ser de naturaleza mixta, es su elemento nominativo el preponderante en el conjunto, por cuanto son las palabras o expresiones verbales las que causan mayor impacto en el consumidor medio, al ser aquellas que usaría para solicitar los productos y/o servicios protegidos con estos. Es importante observar que el público percibe los elementos denominativos de un modo diferente a los otros tipos de elementos; los elementos denominativos se pueden leer o se pueden asociar con una secuencia de letras.

En consecuencia, el fragmento en el que recae la fuerza distintiva de la marca pretendida HS HELSE reproduce parcialmente la marca registrada HELSE TOLVAPTAN, coincidencia en el elemento distintivo principal que genera una similitud relevante entre los signos enfrentados, sin que anteponer las consonantes HS y suprimir el vocablo TOLVAPTAN, logre diferenciarlas de manera loable en el mercado y no causen que el consumidor medio de sus productos y servicios, erróneamente piense que provienen del mismo origen empresarial o de empresas económicamente vinculadas.

Esto generará en el consumidor una idea de asociación respecto del origen empresarial de ambos signos, asumiendo equívocamente que los cambios incorporados corresponden a una innovación efectuada sobre la marca previa, con el fin de identificar una nueva línea de servicios o, en su defecto, ampliar el portafolio al cual pertenece la marca antecesora.

En lo que respecta al plano conceptual, se aclara al solicitante que, para el consumidor medio que no siempre es especializado frente a sus productos y servicios, la expresión HELSE resulta ser fantasiosas por carecer de acepción en español, lo que deriva en que tiene como característica cardinal ser altamente distintivas de conformidad con lo

Ref. Expediente N° SD2025/0090276

establecido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina⁴. En consecuencia, se desprende para estos signos previamente concedidos una protección acentuada frente a las nuevas solicitudes similares, en razón al esfuerzo inventivo plasmado en la marca.

Frente a la comparación originada entre un signo que reproduce idénticamente a una marca ya registrada y adiciona algunas expresiones, el Tribunal de Justicia Andino se ha manifestado en varias ocasiones de la siguiente forma:

“Cuando se reproduce una marca prioritaria o parte esencial de la misma en una segunda marca y se le agregan vocablos u otras denominaciones, al hacerse una comparación entre ellas debe prescindirse del vocablo o de la denominación que se agrega, pues de aceptarse tal mecanismo como un criterio válido de diferenciación, cualquier marca podría apropiarse por un tercero, so pretexto de que la marca compuesta despierta una impresión de conjunto diferente a la de la marca unitaria”.⁵

Un signo susceptible de acarrear riesgo de confusión y de asociación frente a otros signos previamente registrados o solicitados en registro, activa la causal de irregistrabilidad relativa prevista en el régimen comunitario de propiedad industrial, porque el ordenamiento protege tanto a los consumidores a elegir libremente y sin distorsiones los productos y servicios ofrecidos en el mercado, así como salvaguarda los derechos del titular del signo previamente registrado.

3.2.2. Análisis comparativo frente al antecedente ELSE

Es notable que los elementos gráficos de la marca mixta solicitada no desvirtúan el riesgo de confusión y asociación por las similitudes ortográficas y fonéticas de los elementos nominativos HELSE / ELSE, pues el vocablo pretendido contiene íntegramente la expresión registrada. Aunado a esto, pese a la variación ortográfica al incluir la consonante inicial "H", al ser pronunciadas genera un efecto sonoro semejante, pues la letra "H" no produce sonido alguno en esa posición, resultando insuficiente dicha utilización y la adición de las letras HS en el signo solicitado.

Es necesario recordar que el consumidor de sus productos y servicios, habitualmente, no verá los signos simultáneamente, sino que guardará simplemente un recuerdo imperfecto en su memoria de los signos en cuestión y, además, el consumidor tiende a recordar las similitudes antes que las diferencias entre los signos. Por todo ello, y los factores previamente mencionados, lo probable es que el público, cuando se encuentre ante el signo reivindicado HS HELSE, lo confunda y pueda asociarlo erróneamente con la marca registrada ELSE.

Por otra parte, se aclara al solicitante que, contrario a lo afirmado en su escrito de apelación, para el consumidor medio que no siempre es especializado frente a sus productos y servicios, las expresiones HELSE / ELSE resultan ser fantasiosas por no ser de comprensión generalizada, lo que deriva en que tienen como característica cardinal ser altamente distintivas de conformidad con lo establecido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina⁶. En consecuencia, se desprende para estos signos previamente

⁴ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 70 -IP-2002, Marca: Escorial, 4 de septiembre de 2002, Marca nominativa de fantasía: “La marca nominativa de fantasía identifica un producto o servicio a través de más de una letra, dígitos, números, palabras, frases o combinaciones de ellos, y no tiene un significado conocido. Las marcas con más fuerza distintiva son las conformadas por expresiones de fantasía, por esta razón son las que ofrecen el mayor grado de protección.

⁵ Tribunal de Justicia Andino, Proceso 7-IP-98, marca PALMA FRIT

⁶ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 70 -IP-2002, Marca: Escorial, 4 de septiembre de 2002, Marca nominativa de fantasía: “La marca nominativa de fantasía identifica un producto o servicio a través de más de una letra, dígitos, números, palabras,

Ref. Expediente N° SD2025/0090276

concedidos una protección acentuada frente a las nuevas solicitudes similares, en razón al esfuerzo inventivo plasmado en la marca.

En sustento de lo anterior, se mencionan los parámetros fijados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para comparar marcas que incluyan palabras extranjeras, de conformidad con lo siguiente:

“El derecho de la propiedad industrial toma en consideración lo que realmente ocurre en el mercado y, por lo tanto, como en cualquier otra disciplina jurídica resulta atendible el principio de primacía de la realidad sobre las formas. En este sentido, tratándose de palabras en un idioma extranjero, le corresponde a la autoridad nacional competente examinar si los consumidores destinatarios del producto o servicio que pretende ser distinguido por el signo solicitado, comprenden o no dichas palabras. En el supuesto de ser entendidas perfectamente por los consumidores el significado de tales palabras, el tratamiento será similar al que se da al idioma castellano”⁷

(...) las palabras que no sean parte del conocimiento común son consideradas signos de fantasía (...).”⁸

Un signo susceptible de acarrear riesgo de confusión y de asociación frente a otros signos previamente registrados o solicitados en registro, activa la causal de irregistrabilidad relativa prevista en el régimen comunitario de propiedad industrial, porque el ordenamiento protege tanto a los consumidores a elegir libremente y sin distorsiones los productos y servicios ofrecidos en el mercado, así como salvaguarda los derechos del titular del signo previamente registrado.

3.3. Conexidad competitiva

Encontrando que existen similitudes entre los signos confrontados, esta Delegatura atendiendo a los argumentos esbozados por el recurrente en su escrito de apelación, procederá a realizar el respectivo análisis de conexidad competitiva entre los servicios que pretende distinguir el signo solicitado frente a la cobertura que ampara la marca registrada situándose en el lugar del consumidor, así como su grado de percepción de conformidad con el tipo de servicios de que se trata.

Para lo cual, tendrá en cuenta que la Decisión 486 establece ciertas limitaciones y excepciones al derecho exclusivo de la marca “*ius prohibendi*”, las cuales se encuentran determinadas en los artículos 157, 158 y 159 de la antedicha norma.

Adicionalmente, esta Delegatura considerará los criterios de conexidad competitiva establecidos por la interpretación IP 100-2018 del Tribunal Andino, que establece: 1) el grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos y servicios de los signos bajo análisis; 2) la complementariedad entre aquellos y 3) la posibilidad de considerar que provienen del mismo empresario (razonabilidad).

frases o combinaciones de ellos, y no tiene un significado conocido. Las marcas con más fuerza distintiva son las conformadas por expresiones de fantasía, por esta razón son las que ofrecen el mayor grado de protección.

⁷ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 618-IP-2015.

⁸ TJCA, Proceso 57-IP-2015 citado en el Proceso 64-IP-2020.

Ref. Expediente N° SD2025/0090276

Así mismo y solo de manera complementaria a los criterios previamente enunciados, como factor de conexión competitiva se examinarán los canales de aprovisionamiento, distribución y/o de comercialización, así como los medios de publicidad empleados en su difusión, la tecnología utilizada, su finalidad o función, y el género la naturaleza de los productos o servicios.

El signo solicitado pretende distinguir:

44: Orientación en materia de nutrición; asesoramiento en nutrición; consultoría en nutrición; suministro de información relativa a la nutrición; asesoramiento en materia de salud preventiva; consultoría en bienestar y promoción de hábitos saludables; servicios de orientación en estilos de vida saludables.

Las marcas previamente registradas identifican:

Expediente N° SD2020/0080054, clase 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 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 comida de aplicación médica; bebidas sustitutivas de comidas y mezclas para elaborar bebidas para uso médico; refrigerios sustitutivos de las comida 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.

Expediente N° SD2024/0088658, clase 5: Medicamentos para uso humano.

Vista la cobertura de los signos confrontados, se advierte que pese a la modificación efectuada, existe una evidente conexión competitiva en atención a los factores de vinculación, conexidad o relación competitiva. En efecto podemos ver que, a pesar de que la marca solicitada reivindica servicios y las marcas registradas identifican productos, la presencia de términos similares en los signos enfrentados, conllevaría a un consumidor a considerar en términos de razonabilidad que tienen su origen en un mismo empresario.

Así mismo, la cobertura de los productos de las marcas registradas en la Clase 5 es complementaria con los servicios reivindicados en la Clase 44. Específicamente, esta Delegatura observa que la marca solicitada a registro continúa reivindicando servicios en en materia de salud y nutrición. Por su parte, los signos antecedentes representan sustancias y productos para uso médico y suplementos nutricionales; es así como el uso de los servicios antes mencionados supone el uso de los productos registrados debido a que tienen un objeto común que es tratar la salud humana y nutrición.

Adicionalmente, esta Delegatura evidencia que no resulta extraño que un empresario que se desempeña en un sector específico busque ampliar su esquema de negocios e

Ref. Expediente N° SD2025/0090276

incursione en otro tipo de productos del mismo sector, por lo que el consumidor fácilmente entenderá como razonable que quien se encarga de una serie de elementos y/o prestaciones ahora incursione en otro afín. Lo anterior, debido a que actualmente según las practicas del mercado no resulta extraño que los profesionales en salud y nutrición humana tengan algunos productos para uso en su especialidad bajo su misma marca.

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 análogo al del antecedente mencionado. Así las cosas, al aplicar la teoría de la interdependencia, que como su nombre lo indica implican reciprocidad, interrelación, correspondencia y dependencia entre los signos que se comparan y los productos y servicios que distinguen, el análisis comparativo debe ser más riguroso. En efecto, a mayor similitud de los signos, mayor diferenciación debe haber entre los productos y servicios, lo cual no se da en el presente caso debido a que ambos signos identifican productos y servicios para el tratamiento de la salud y nutrición en personas.

3.4. Independencia de las actuaciones

Respecto al argumento de la recurrente, por medio del cual trae a colación casos que, a su juicio, se encuadran en circunstancias similares relacionadas con la concesión de registros anteriores y su coexistencia, es pertinente aclararle que la Administración toma sus decisiones de forma particular e independiente, de acuerdo con las circunstancias especiales de cada asunto y en cumplimiento de la normatividad vigente, hecho por el cual no es preciso remitirnos a trámites diferentes decididos con anterioridad para circunstancias, posiblemente, no análogas.

En efecto, el criterio esgrimido en un caso no compromete, ni obliga a la oficina para pronunciarse siempre en el mismo sentido, sin que esto signifique inseguridad jurídica, existiendo la posibilidad de tomar una posición diferente en aras de interpretaciones más acordes con las normas aplicables.

Al respecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sostenido lo siguiente:

“No es regla de aceptación marcaría que en base a signos ya registrados se pretenda objetar en algún momento, el poder discrecional pero no arbitrario de la Administración, para aceptar o negar un nuevo signo como marca. Circunstancias distintas y diversas, originadas en los propios hechos, pueden influir o no para que la Oficina Nacional Competente, en un caso determinado, acepte la irregistrabilidad y en otro la rechace⁹”.

“Respecto de la autonomía (o independencia) que debe tener la oficina nacional competente al emitir sus resoluciones, el Tribunal ha manifestado que el sistema de registro de marcas que se adoptó en la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las oficinas nacionales competentes en cada País Miembro. Dicha actividad, que aunque de manera general se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia, y es así como el Capítulo II, del Título VI de la Decisión 486 regula el procedimiento de registro de marcas, e instaura en cabeza de las oficinas nacionales competentes el procedimiento y el respectivo examen de registrabilidad.

⁹ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones, Proceso No 5-IP-97, 25 de julio de 1997.

Ref. Expediente N° SD2025/0090276

Es preciso destacar que, la referida autonomía se manifiesta, tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro de marcas (principio de independencia), como en relación con sus propias decisiones”¹⁰.

4. Ausencia de oposición

Respecto al argumento según el cual no se presentó oposición por parte del titular de los signos fundamento de negación, se advierte que la no presentación de oposiciones, no es argumento válido para colegir que el signo solicitado no se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad estudiada, toda vez que el examen de registrabilidad que debe practicar la esta Oficina, comprende el análisis de todas las exigencias establecidas en la norma para que un signo pueda ser registrado como marca, pues la administración está en la obligación de negar el registro como marca de cualquier signo que se encuadre en alguna de las causales de irregistrabilidad previstas en la normativa comunitaria.

5. Consideraciones finales

Es necesario aclarar que el estudio comparativo que debe realizar esta oficina solo puede incluir la información brindada dentro de la solicitud y en los registros base de la negación, al ser esta la manifestación jurídicamente vinculante en lo que concierne al alcance de las reivindicaciones de la primera y los derechos concedidos por las marcas registradas, pues son estas las que fueron consignadas dentro del registro de marcas.

Así, el estudio comparativo que ahora nos ocupa debe seguir los parámetros establecidos en la solicitud de registro del signo HS HELSE (Mixto), y en los registros de las marcas ELSE y HELSE TOLVAPTAN (Nominativas), sin que este se vea afectado por usos eventuales de los signos que sus titulares puedan darles en el mercado, pues de lo contrario se estaría desconociendo el efecto constituyente de derechos del registro marcario (artículo 154 de la Decisión 486).

Por lo tanto, las observaciones y evidencias que el recurrente trajo a colación acerca del supuesto uso dado al signo que se pretende registrar y las actividades de su titular, no están llamadas a afectar las apreciaciones realizadas por este Despacho en el presente asunto, por considerarse impertinentes.

Finalmente, si bien se allega imagen de búsqueda en RUES sobre el GRUPO HELSE S.A.S. para demostrar la existencia simultánea de las marcas; es menester señalar que, conforme al sistema normativo de marcas, definido por la Decisión 486 de la Comunidad Andina, una marca previamente registrada o solicitada, como es el caso de los signos fundamento de la negación de oficio, no pueden ser desconocidos ni desprotegidos a pesar de que se pruebe un uso en el mercado de la marca solicitada, es decir, que tiene un mejor derecho el signo que cuenta con un registro o solicitud marcario previa, de conformidad con los supuestos de hecho contemplados en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

Lo anterior, teniendo en cuenta que el sistema relativo al derecho al uso exclusivo sobre las marcas que rigen en Colombia es de los denominados atributivo, los cuales exigen el

¹⁰ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 69-IP-2015, citado en el Proceso 99-IP-2020.

Ref. Expediente N° SD2025/0090276

registro como medio para obtenerlo, diferenciándose de esta forma del sistema declarativo que permite que tal derecho se materialice por el uso que se de al signo.

Así el uso de una marca, no es un presupuesto para que deba concederse su registro como marca, pues la administración está en la obligación de negar el registro como marca de cualquier signo que se encuadre en alguna de las causales de irregistrabilidad previstas en la normativa comunitaria.

6. Clases suspendidas

Esta Delegatura observa que respecto de la solicitud de registro multiclase de la referencia, la Dirección no realizó pronunciamiento alguno respecto de unas clases, en tanto suspendió su trámite.

El numeral 1.2.5.7.2 del Título X de la Circular Única, 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...”

De esta manera y teniendo en cuenta lo señalado en la Circular Única, procede esta Delegatura a remitir el presente expediente a la Dirección de Signos Distintivos para lo de su cargo, para que realice el correspondiente estudio de la solicitud del registro suspendido en las clases 35 y 39 del nomenclador internacional.

7. CONCLUSIÓN

Según las consideraciones antes expuestas, es procedente confirmar la Resolución N° 1087 de 5 de enero de 2026.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO 1: Confirmar la decisión contenida en la Resolución N° 1087 de 5 de enero de 2026 proferida por la Dirección de Signos Distintivos.

ARTÍCULO 2: Remitir el expediente de la referencia a la Dirección de Signos Distintivos para lo de su cargo.

ARTÍCULO 3: Notificar a GRUPO HELSE S.A.S., el contenido de la presente Resolución, entregándole copia de ésta y advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 3 de julio de 2026

Ref. Expediente N° SD2025/0090276

LA SUPERINTENDENTE DELEGADA PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL,



PILAR MARIA GOYENECHÉ CARVAJAL