

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 99576

Ref. Expediente N° SD2025/0039325

Por la cual se niega un registro

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

CONSIDERANDO

Que por escrito presentado el día 29 de abril de 2025, la señora **DAYANA CARDONA**, solicitó el registro de la Marca **WANIX COME BIEN, VIVE MEJOR (Mixta)** para distinguir productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1075 del 8 de agosto de 2025, no se presentaron oposiciones por parte de terceros.

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

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

Causales de irregistrabilidad en estudio

Literal a) del artículo 136 de la Decisión 486

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

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

Concepto de la norma

De acuerdo con la disposición andina citada, para que el registro de una marca sea negado se necesita que ella cumpla con varios supuestos de hecho. En primer lugar, que el signo solicitado sea idéntico a uno previamente solicitado o registrado por un tercero²,

¹ **30:** Café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.

² •La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica.

Ref. Expediente N° SD2025/0039325

esto es, que sea una reproducción exacta de éste y no permita ninguna clase de diferenciación entre los dos, o que existan semejanzas entre los signos a estudiar. El segundo supuesto de hecho es la identidad o relación existente entre los productos o servicios identificados por la marca solicitada a registro y la previamente solicitada o registrada³.

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

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

Estudio de registrabilidad del signo solicitado

Confundibilidad con marca previamente registrada

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
Mixta	Wani	AGROINDUSTRIAS SANTOS S. A. S.	SD2019/0060948	11	30	Marca	Registrada	23 de abril de 2030

Los signos a comparar son los siguientes:

El signo solicitado	La marca registrada
 Wanix come bien, vive mejor	 Wani

•En la comparación, se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos.

•Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de asociación.

•Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor. (...)."

³ A tal efecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha recogido a través de la interpretación Prejudicial proferida en el Proceso 100-IP-2018, los siguientes criterios que acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios:

a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos y servicios. Existe conexión cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro. Para apreciar la sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc. La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio) de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con una relativa facilidad. A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí.

b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios. Existe conexión cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro. Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentífrico) se complementa con el cepillo dental y con el hilo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza.

c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad). Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario. Así, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua embotellada.



Ref. Expediente N° SD2025/0039325

Reglas jurisprudenciales y doctrinales aplicables a la comparación de marcas

Comparación entre marcas mixtas

Se deberá tomar en consideración que dentro del Proceso 72-IP-2013 de 8 de mayo de 2013, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha reiterado sobre la comparación entre signos mixtos, lo siguiente:

“El signo mixto puede estar conformado por una parte denominativa compuesta, integrada por dos o más palabras. Al respecto, el Tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otras, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico (...)”⁴.

Sobre el tema, la jurisprudencia sentada por este Tribunal ha sostenido lo siguiente:

“La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 56-IP-2013, marca: WESCO COLOR CENTER (mixta), publicado en la Gaceta Oficial 221 de 22 de julio de 2013, citando al Proceso 55-IP-2002, diseño industrial: “BURBUJA VIDEOS 2000”, publicado en la Gaceta Oficial 821 de 01 de agosto de 2002).

De igual manera reiteró: *“La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto”. (Proceso 56-IP-2013, ya citado, citando al Proceso 26-IP-98, marca: (mixta) “C.A.S.A”, publicado en la Gaceta Oficial 410 de 24 de febrero de 1999).*

En este caso, se deberá determinar el elemento característico del signo mixto y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto. Si el elemento predominante es el denominativo, el cotejo entre signos deberá realizarse de conformidad con las reglas para la comparación entre signos denominativos.

Prevalencia del elemento nominativo

En el presente análisis predomina el elemento nominativo en las marcas bajo estudio, por lo que deberán tenerse en cuenta las siguientes reglas:

a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten el mismo lexema.

⁴ Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. 677 de 13 de junio de 2001, marca: “BOLIN BOLA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Ref. Expediente N° SD2025/0039325

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

d) **Se debe observar el orden de las vocales**, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación.

e) **Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor**, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.

f) **Se debe determinar si existe un elemento común preponderante o relevante en ambos signos.**⁵

Análisis comparativo

Dando lugar al análisis de registrabilidad del signo solicitado, es preciso indicar que se trata de un signo de naturaleza mixta, conformado por la denominación "WANIX" acompañada de las expresiones "Come bien, vive mejor" y una estilización gráfica en la letra "W". Por su parte, la marca hallada de oficio es de naturaleza mixta, conformada por la expresión "Wani" y la figura de un búho.

Según las reglas definidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, las expresiones de uso común o descriptivas carecen de distintividad intrínseca y deben ser excluidas del cotejo para evitar monopolios injustificados sobre términos necesarios para el comercio. En el presente caso, se observa que la frase "Come bien, vive mejor" contenidas en el signo solicitado cumplen una función meramente promocional e informativa sobre las cualidades o beneficios esperados de los productos, por lo que carecen de aptitud distintiva y no serán consideradas como elementos dominantes dentro del cotejo marcario, centrando el examen exclusivamente en el elemento "WANIX".

Al realizar el examen comparativo entre los signos denominativos "WANIX" y "WANI", esta Dirección observa una coincidencia ortográfica casi total, dado que el signo solicitado reproduce íntegramente la estructura del signo antecedente. Ambos comparten la secuencia de letras "W-A-N-I", constituyendo esta raíz el núcleo principal de los dos conjuntos marcarios. La única diferencia radica en la adición de la letra "X" al final del signo solicitado; sin embargo, esta adición no logra alterar la fisonomía general de la palabra ni desvirtuar la fuerte impronta visual que genera la raíz compartida. Al ser palabras cortas, la identidad en cuatro de sus cinco letras genera una impresión de conjunto prácticamente idéntica, donde el consumidor medio, que no suele tener ambos signos a la vista simultáneamente, podría no percibir la letra final como un elemento diferenciador suficiente, sino como una variación menor de la misma marca.

Desde una perspectiva fonética, la similitud se mantiene y refuerza. La pronunciación de "WANI" y la parte inicial de "WANIX" es idéntica, compartiendo la misma entonación y golpe de voz inicial. Si bien la letra "X" final añade un sonido consonántico de cierre (/ks/), la carga acústica principal recae sobre las sílabas "WA-NI". En el mercado, donde la memoria auditiva juega un rol crucial, la reproducción del sonido del signo previo en el solicitado crea un riesgo elevado de asociación auditiva. Además, conceptualmente, ambos términos carecen de un significado conocido en el idioma español, tratándose de denominaciones de fantasía; al no evocar conceptos disímiles que permitan a la mente del consumidor separarlos ideológicamente, la similitud fonética y ortográfica prevalece. Es importante notar que, aunque ambos signos son mixtos y poseen gráficas diferentes (una sonrisa y un búho), en el mercado los consumidores solicitan los productos por su

⁵ TJCA, Proceso N° 127-IP-2016

Ref. Expediente N° SD2025/0039325

nombre y no por su descripción gráfica, otorgando al elemento denominativo la mayor preponderancia en el recuerdo.

En conclusión, a juicio de esta Dirección, existe un claro y evidente riesgo de confusión directa y de asociación entre el signo solicitado "WANIX" y la marca previamente registrada "WANI". La reproducción íntegra del signo anterior dentro del solicitado, sumada a la falta de elementos conceptuales diferenciadores y la escasa capacidad distintiva de la letra "X" final para separar ambos conjuntos, lleva a determinar que el consumidor podría asumir erróneamente que ambos signos identifican productos provenientes del mismo origen empresarial o de empresas económicamente vinculadas.

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 que distinguen los signos en conflicto, para lo cual deberán tenerse en cuenta las pautas o criterios que permiten conducir a establecer o fijar la similitud o la conexión competitiva entre los productos.

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

30: Café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.

El signo previamente registrado identifica:

Expediente	Productos
SD2019/0060948	(30): Bebidas a base de chocolate; chocolate; chocolate con leche; chocolate en polvo; productos de chocolate; bebidas a base de café; bebidas a base de café que contienen leche; <u>café</u> ; café expreso; café instantáneo; café con leche; café molido; café tostado en granos; café sin tostar; <u>sucedáneos del café</u> ; <u>miel</u> ; bebidas a base de cacao; bebidas de cacao, preparadas; <u>cacao</u> ; cacao en polvo.

Con base en los criterios de conexidad competitiva, especialmente los dispuestos por la IP-100 de 2018 por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, esta Dirección observa que en el presente caso se dan los siguientes presupuestos definitivos para concluir que hay relación o conexidad entre los productos que identifican los signos objeto de comparación, como se procede a explicar.

Análisis de Conexidad Competitiva entre la clase 30 de la solicitante y la clase 30 de la marca registrada

Es imperativo resaltar que existe una relación de **identidad** en productos como café, cacao, miel y sucedáneos del café. Asimismo, se configura una identidad por la relación **género-especie** respecto a la "confitería" y el mismo "café" (cobertura de la solicitante), los cuales son el género que engloba a los "productos de chocolate" y café expreso; café instantáneo; café con leche; café molido; café tostado en granos; café sin tostar (cobertura de la marca registrada).

Ref. Expediente N° SD2025/0039325

En ese orden de ideas, no deviene necesario establecer conexión competitiva entre los mismos y el riesgo de confusión existente, no solo se desprende de la estrecha similitud entre los signos, sino que también concurre al presente caso una equivalencia entre los productos identificados por los mismos.

De esta manera, sin efectuar mayor análisis, dado su grado de similitud, es claro que los productos comparten la misma naturaleza, finalidad y están dirigidos al mismo consumidor, lo cual supone que al momento de pretender adquirirlos incurra en riesgo de confusión al pensar erradamente que los productos provienen de un único empresario. En efecto, a mayor similitud de los signos, mayor diferenciación debe haber entre los productos, y a la inversa, lo cual no se da en el presente caso, donde se trata de productos idénticos para marcas altamente similares.

Análisis de Conexidad Competitiva entre la clase 30 de la solicitante y la clase 30 de la marca registrada sobre los productos no idénticos

Ahora bien, respecto a los productos restantes del signo solicitado como el té, el azúcar y el jarabe de melaza, se configura la **sustituibilidad** frente a los productos de la marca registrada (café, cacao y miel). En el mercado de bebidas calientes e infusiones, el té (solicitante) actúa como un sustituto directo del café o el cacao, satisfaciendo la misma necesidad de consumo de una bebida estimulante o reconfortante, siendo productos que comparten canales de comercialización y cuya elección depende a menudo de variaciones de precio o preferencia momentánea del consumidor. Del mismo modo, el azúcar y el jarabe de melaza son sustitutos naturales de la miel como endulzantes, permitiendo que el consumidor intercambie uno por otro para la misma finalidad.

Por otro lado, frente a los productos de panadería, pastelería, harinas, preparaciones a base de cereales, levadura, polvos de hornear y helados solicitados, se acredita el criterio de **razonabilidad** con el café, chocolate y cacao de la marca previa. En la industria alimenticia actual, es altamente razonable para el consumidor asumir que una empresa que produce chocolates y café (ingredientes base) extienda su línea de producción a helados, pastelería o preparaciones de cereales que utilicen estos insumos, o viceversa, sugiriendo un origen empresarial común.

Finalmente, en cuanto a los productos de la canasta familiar restantes como arroz, tapioca, sagú, sal, mostaza, vinagre, salsas y especias, opera el criterio de **razonabilidad**. Considerando la realidad del mercado de consumo masivo y "retail", las grandes compañías de alimentos no se limitan a un solo tipo de producto, sino que abarcan diversas líneas de abarrotes bajo una marca paraguas. Un consumidor que identifica una marca en café o chocolate (marca registrada) y encuentra una marca idéntica o similar en especias, salsas o arroz (solicitante) en la misma superficie comercial, asumirá lógicamente que se trata de una diversificación del portafolio del mismo titular, consolidando así el riesgo de asociación.

Conclusión

En consecuencia, el signo objeto de la solicitud está comprendido en la causal de irregistrabilidad establecida en el Literal a) del Artículo 136 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 WANIX COME BIEN, VIVE MEJOR

Ref. Expediente N° SD2025/0039325

(Mixta) para distinguir productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza⁶, solicitada por la señora **DAYANA CARDONA**, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

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

ARTÍCULO TERCERO: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 27 de noviembre de 2025



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

⁶ 30: Café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.