

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 30044

Ref. Expediente N° SD2025/0092657

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 11 de septiembre de 2025, el señor LUIS HENRY VALERO GONZALEZ, solicitó el registro de la Marca LUIS VALERO (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1080, no se presentaron oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que atendiendo las disposiciones establecidas en la Decisión 486 de la Comunidad Andina, encuentra la Dirección que de conformidad con el artículo 150 de aquella, es deber de la oficina realizar el estudio de registrabilidad de un signo teniendo en cuenta todas y cada una de las causales de irreregistrabilidad 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 irreregistrabilidad 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

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.

Ref. Expediente N° SD2025/0092657

el signo solicitado sea idéntico a uno previamente solicitado o registrado por un tercero², esto es, que sea una reproducción exacta de éste y no permita ninguna clase de diferenciación entre los dos, o que existan semejanzas entre los signos a estudiar. El segundo supuesto de hecho es la identidad o relación existente entre los productos o servicios identificados por la marca solicitada a registro y la previamente solicitada o registrada³.

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

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

Estudio de registrabilidad del signo solicitado

Confundibilidad con marcas previamente registradas

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

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado	Vigencia
Mixta	Valero	ALIMENTOS VALERO SAS	16054587	10	30	Marca	Registrada	27/09/2029

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

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

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

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

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

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

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

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



Ref. Expediente N° SD2025/0092657

Los signos a comparar son los siguientes:

El signo solicitado	La marca registrada
	

Jurisprudencia

En el Proceso 0100-IP-2012, el Tribunal Andino de Justicia de la Comunidad Andina ha preceptuado que:

“Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. En el análisis de una marca mixta hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores”.

Análisis comparativo

Esta Dirección encuentra que los signos analizados resultan confundibles, en la medida en que el elemento nominativo constituye el componente de mayor relevancia dentro de los signos bajo estudio. En efecto, al apreciarlos en conjunto y de manera sucesiva, se observa que el signo solicitado LUIS VALERO y la marca registrada VALERO, presentan semejanzas ortográficas, y fonéticas, dado que el signo solicitado reproduce la partícula distintiva de la marca registrada, sin que los elementos adicionales resulten suficientes para neutralizar el riesgo de confusión.

En primer lugar, desde el punto de vista ortográfico, ambos signos coinciden plenamente en el vocablo VALERO, el cual corresponde a la totalidad de la marca antecedente y, a su vez, constituye el elemento de mayor recordación dentro del signo solicitado. La inclusión del nombre LUIS al inicio no desvirtúa dicha semejanza, toda vez que se trata de un prenombre que será percibido por el consumidor como un elemento secundario o complementario, manteniéndose VALERO como núcleo distintivo y dominante del conjunto marcario.

Desde la perspectiva fonética, la similitud también es evidente, pues al pronunciar los signos de manera sucesiva, la sonoridad predominante recae en la expresión VALERO, coincidente en ambas denominaciones. La adición del vocablo LUIS no altera sustancialmente la impresión auditiva global, máxime cuando el consumidor medio suele abreviar o recordar los signos por su elemento principal o de mayor fuerza distintiva.

Ref. Expediente N° SD2025/0092657

En consecuencia, las coincidencias gráficas, sonoras y conceptuales advertidas generan una impresión de conjunto semejante, susceptible de inducir al consumidor a error respecto del origen empresarial de los productos o servicios identificados, o a creer que existe una vinculación económica, comercial o empresarial entre los titulares de los signos confrontados.

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 conexión competitiva entre los productos y/o servicios⁴.

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

Clase 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 16054587 clase 30: harinas. cereales y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; salsas (condimentos); especias, waffles; panqueques; meriendas a base de cereales; merienda a base de granos; barras de cereales; barras de alimentos derivados de cereal, listas para comer; sándwiches para el desayuno congelados; almendras (pastas de —), avena (alimentos a base de —), carne (empanadas de —) [pasteles de carne], carne (jugos de —), carne (productos de uso doméstico para ablandar la —), empanadas, empanadas dulces, empanadillas dulces, ensalada (aliños para —), galletas, galletas de mantequilla, harina (alimentos a base de —), harina de maíz (papilla de —) con agua o leche [hominy], harinas alimenticias, helados, helados cremosos, helados hojuelas de cereales secos, levadura, masa para productos de pastelería y repostería, masas (fermentos para —), mazapán, pan, pasta de almendras, pasta de frutas [producto de confitería], pasta de soja [condimento], pastas alimenticias, pastelería y repostería (adornos comestibles para productos de —), pastelería y repostería (masa para productos de —), pastelería y repostería (polvos para productos de —), pasteles, pasteles de carne [empanadas de carne], pastelitos dulces y salados [productos de pastelería], pimienta, pizzas, polvos de hornear, productos de galletería, productos de pastelería, pudines, quiches, raviolos, raviolis, refrigerios a base de arroz, refrigerios a base de cereales, salsa de soja, sándwiches, sazonar (productos para —), sémola, sémola de maíz descascarillado, soja (harina de —), soja (pasta de —) [condimento], soja (salsa de —), soya (harina de —), soya (pasta de —) [condimento], soya (salsa de —), tacos [alimentos], tartas, tartas saladas.

Conexión competitiva entre los productos de la clase 30 internacional (Razonabilidad)

Verificada la cobertura de los signos confrontados, esta Dirección encuentra que entre los productos del signo solicitado en la clase 30 y los productos amparados por la marca registrada en la misma clase se configura una conexión competitiva por razonabilidad, dado

⁴ Ibidem, p. 2.

Ref. Expediente N° SD2025/0092657

que pertenecen al mismo sector alimenticio y el consumidor medio podría considerar razonable que provengan de un mismo origen empresarial o de empresas vinculadas.

En efecto, los productos del signo solicitado “*café, té, cacao, arroz, harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; helados; azúcar, miel; levadura; sal; mostaza; vinagre; salsas, especias y hiel*o” guardan una relación estrecha con los productos protegidos por la marca registrada, que comprenden igualmente harinas, cereales, preparaciones a base de cereales, pan, productos de pastelería, confitería, helados, azúcar, miel, salsas, especias, así como una amplia variedad de productos derivados o complementarios, tales como waffles, panqueques, barras de cereales, galletas, pasteles, empanadas, pizzas, sándwiches, tacos, tartas y pastas alimenticias.

Aunque varios de los productos confrontados son incluso idénticos o coincidentes, desde la perspectiva del criterio de razonabilidad también existe una relación competitiva respecto de aquellos que, sin ser exactamente iguales, son complementarios, sustitutivos o pertenecientes a una misma línea alimenticia. Así, por ejemplo, el café, té y cacao pueden comercializarse conjuntamente con productos de panadería, galletería o repostería; las harinas, levaduras y polvos de hornear se vinculan directamente con la elaboración de panes, pasteles, pizzas o empanadas; y las salsas, especias y condimentos se relacionan con productos preparados o listos para el consumo.

Adicionalmente, todos estos productos suelen coincidir en los mismos canales de comercialización, tales como supermercados, tiendas de conveniencia, panaderías, cafeterías, plataformas de comercio electrónico y establecimientos de alimentos; se dirigen al mismo público consumidor y satisfacen necesidades alimenticias cotidianas o de consumo inmediato. Asimismo, en la práctica mercantil es frecuente que un mismo empresario comercialice bajo una sola marca diversas líneas de productos alimenticios, incluyendo ingredientes, productos procesados, productos de panadería, snacks, postres y bebidas, lo cual refuerza la percepción de unidad empresarial.

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 LUIS VALERO (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza⁵, solicitada por el señor LUIS HENRY VALERO GONZALEZ, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar de esta resolución al señor LUIS HENRY VALERO

⁵ 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; hiel.

Ref. Expediente N° SD2025/0092657

GONZALEZ, solicitante del registro marcario, entregándole copia de la misma y advirtiéndole que contra ella procede el recurso de apelación ante el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, el cual deberá interponerse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación.

ARTÍCULO TERCERO: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 23 de abril de 2026



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS