

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 39152

Ref. Expediente N° SD2025/0091560

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 18 de septiembre de 2025, VAYU ACAI COLOMBIA, solicitó el registro de la Marca VAYÚ (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 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: Helados cremosos blandos de acai; sorbetes de acai [sorbetes cremosos de pulpa congelada de acai y jarabe de guaraná]; sorbetes de acai [sorbetes cremosos a base de pulpa de acai congelada y jarabe de guaraná] con frutas; sorbetes de açai [sorbetes cremosos a base de pulpa de açai congelada y jarabe de guaraná] con granola.

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° SD2025/0091560

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	VALLÚ PURO SABOR VALLUNO	angelica maria peñaranda tascon	SD2024/0100670	12	30, 43	Marca	Registrada	29/08/2035

Los signos a comparar son los siguientes:

El signo solicitado	La marca registrada
	

•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° SD2025/0091560

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 **VAYÚ / VALLÚ PURO SABOR VALLUNO** son similarmente confundibles en su conjunto.

En efecto, al apreciarlos en su conjunto, se observa que los signos VAYÚ / VALLÚ PURO SABOR VALLUNO presentan semejanzas ortográficas y fonéticas relevantes, toda vez que comparten una estructura denominativa corta, compuesta por vocablos de similar configuración gramatical y coincidencia en varias de sus letras dominantes, particularmente en las expresiones iniciales “VA” y la terminación acentuada “Ú”, lo cual genera el riesgo de confusión en el consumidor.

Asimismo, desde el punto de vista fonético, las expresiones VAYÚ y VALLÚ producen un impacto sonoro parecido, debido a que ambas se pronuncian en dos sílabas, comparten idéntica acentuación final y presentan una sonoridad idéntica ya que la consonante “Y” genera idéntico sonido que la “LL” en el idioma castellano.

Por otro lado, aunque el signo solicitado incorpora elementos gráficos, es preciso señalar que estos no generan una diferenciación sustancial que permita su acceso al registro. Esto se debe a que el componente predominante y de mayor impacto es el elemento denominativo, dado que este será el utilizado principalmente por los consumidores al momento de identificar o solicitar los servicios amparados por el signo. En consecuencia, la fuerza distintiva del signo radica esencialmente en su parte denominativa, lo que refuerza la necesidad de evaluar las similitudes frente a los signos previamente registrados.

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.

⁴ 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.

Ref. Expediente N° SD2025/0091560

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

30: Helados cremosos blandos de acai; sorbetes de acai [sorbetes cremosos de pulpa congelada de acai y jarabe de guaraná]; sorbetes de acai [sorbetes cremosos a base de pulpa de acai congelada y jarabe de guaraná] con frutas; sorbetes de açai [sorbetes cremosos a base de pulpa de açai congelada y jarabe de guaraná] con granola.

El signo previamente registrado identifica:

Expediente SD2024/0100670 clase 30: Pasteles congelados; productos de pastelería congelados; empanadas de carne [pasteles de carne]; envolturas de pasteles; pasteles de carne; pasteles de carne [empanadas de carne]; pasteles de cerdo; pasteles fritos; pasteles salados; pan y panecillos; alimentos a base de avena; alimentos de aperitivo a base de almidón de yuca extrudido; alimentos para picar a base de trigo; bebidas a base de cacao; papel de arroz comestible; sal comestible; bebidas a base de café.

Expediente SD2024/0100670 clase 43: Prestación de servicios de restaurante; restaurantes de autoservicio; servicio de comidas y bebidas en restaurantes y bares; servicios de cafés, cafeterías y restaurantes; servicios de restaurante de comida al paso.

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

Verificada la cobertura de los signos en estudio, es posible concluir que entre ellos existe conexidad competitiva, toda vez que conforme a las prácticas comerciales del mercado actual el consumidor podría razonablemente considerar que los productos que se pretenden identificar con el signo solicitado, correspondientes a helados cremosos, sorbetes de açai y preparaciones alimenticias a base de frutas congeladas, provienen del mismo origen empresarial que comercializa productos de pastelería, panadería, aperitivos y bebidas alimenticias, en la medida en que todos ellos hacen parte del sector de productos alimenticios destinados al consumo humano inmediato.

Lo anterior, considerando que dichos productos comparten canales de comercialización y distribución, pues es usual que sean ofrecidos en supermercados, tiendas de alimentos, panaderías, cafeterías, heladerías, establecimientos de comida rápida, tiendas saludables y plataformas de comercio electrónico. Asimismo, los productos confrontados pueden encontrarse conjuntamente en puntos de venta destinados a alimentos preparados y productos de consumo rápido, siendo promocionados mediante estrategias publicitarias similares dirigidas al mismo público consumidor.

Adicionalmente, resulta frecuente en el mercado que una misma empresa comercialice bajo una misma marca productos consistentes en postres congelados, helados, sorbetes, productos de panadería, bebidas y snacks alimenticios. Por ejemplo, diversos establecimientos especializados en postres y alimentos ofrecen simultáneamente helados, sorbetes de frutas, productos de pastelería, bebidas a base de café o cacao y alimentos de

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 (dentifricio) 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° SD2025/0091560

aperitivo bajo un mismo signo distintivo, circunstancia que podría llevar al consumidor a asumir razonablemente que los productos confrontados tienen un origen empresarial común.

Configurándose así, un riesgo de confusión indirecto, el cual es definido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 345-IP-2021, de la siguiente forma:

“(...) 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.”

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

El criterio de razonabilidad establece que existe conexión competitiva cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado, podría asumir como razonable que los productos y servicios en cuestión provienen del mismo empresario.

Escenario que se presenta en este caso, dado que, aunque los signos identifican productos y servicios comprendidos en clases diferentes del nomenclador internacional, por un lado, la clase 30 y, por otro lado, la clase 43, dada su cobertura esta Dirección encuentra que es razonable que el consumidor piense que los productos proceden del mismo empresario. Ello, por cuanto es común en las prácticas comerciales actuales que los establecimientos dedicados a la prestación de servicios de restaurante, cafetería, venta de comidas rápidas y alimentos preparados comercialicen simultáneamente productos alimenticios como helados, sorbetes, postres congelados y preparaciones a base de frutas bajo el mismo signo distintivo.

En efecto, para el consumidor resulta natural asociar los productos consistentes en helados cremosos y sorbetes de açaí con establecimientos que prestan servicios de restaurante, cafetería o comidas al paso, toda vez que dichos productos suelen ofrecerse directamente dentro de este tipo de establecimientos como parte de su portafolio habitual de alimentos y bebidas. Asimismo, comparten canales de comercialización, estrategias publicitarias y público consumidor, circunstancia que podría llevar razonablemente al consumidor a considerar que los productos y servicios confrontados tienen un origen empresarial común.

Situación que puede llevar razonablemente al consumidor a considerar que los signos objeto de análisis tienen el mismo origen empresarial, al ser productos y servicios estrechamente relacionados, configurándose riesgo de confusión indirecto, el cual es definido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 345-IP-2021, de la siguiente forma:

“(...) 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.”

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

Resolución N° 39152

Ref. Expediente N° SD2025/0091560

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 VAYÚ (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza⁵, solicitada por VAYU ACAI COLOMBIA, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar de esta resolución a VAYU ACAI COLOMBIA, 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 26 de mayo de 2026



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

⁵ **30:** Helados cremosos blandos de acai; sorbetes de acai [sorbetes cremosos de pulpa congelada de acai y jarabe de guaraná]; sorbetes de acai [sorbetes cremosos a base de pulpa de acai congelada y jarabe de guaraná] con frutas; sorbetes de açai [sorbetes cremosos a base de pulpa de açai congelada y jarabe de guaraná] con granola.