

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 40564

Ref. Expediente N° SD2025/0045237

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° 7034 de 4 de febrero de 2026, la Dirección de Signos Distintivos negó el registro de la Marca **YAVA LABS** (Mixta), solicitada por HYDER JABBAR QASEM, para distinguir los siguientes productos que hacen parte de la Clasificación Internacional de Niza:

5: Suplementos Dietarios.

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.

Que mediante escrito presentado dentro del término y con el lleno de los requisitos legales, HYDER JABBAR QASEM, 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:

4.2. PRIMER SUPUESTO: Inexistencia de similitudes entre las marcas en pugna y en consecuencia, ausencia de riesgo de confusión y/o asociación:
(...)

Como podemos observar en la marca solicitada “YAVA LABS” (Mixta) existen elementos adicionales sumamente relevantes que difieren de la marca antecedente, elementos adicionales que la Autoridad desconoció y eliminó arbitrariamente de su análisis, entre los cuales se encuentra el aspecto visual de la marca, las expresiones adicionales, como también, la apreciación errónea sobre las similitudes conceptuales, que en el presente caso no se presentan como se demostrará más adelante.
(...)

4.2.1. Ausencia de similitudes conceptuales y gráficas:
(...)

– SIMILITUD CONCEPTUAL O IDEOLÓGICA:
(...)

Teniendo en cuenta lo anterior y a diferencia de lo concluido por la Autoridad en su decisión, en el caso en concreto encontramos que las expresiones que conforman las marcas en conflicto ostentan significados diferentes, veamos:

– MARCA SOLICITADA:

INEXISTENCIA DE RIESGO DE CONFUSIÓN ENTRE LOS SIGNOS
CONFRONTADOS

Ref. Expediente N° SD2025/0045237

La resolución recurrida concluye que los signos YAVA LABS y clean-yaba presentan similitudes ortográficas y fonéticas que generarían riesgo de confusión en el consumidor, particularmente por la proximidad entre las expresiones YAVA y YABA.

No obstante, respetuosamente se considera que dicho análisis parte de una apreciación parcial y fragmentada de los signos, lo cual se aparta de los criterios de comparación marcaria desarrollados por la jurisprudencia andina.

1. El análisis de confundibilidad debe realizarse sobre la impresión de conjunto (...)

En el presente caso, el análisis contenido en el acto administrativo recurrido se centra principalmente en la comparación de las expresiones YAVA y YABA, dejando en un segundo plano los demás elementos denominativos, gráficos y cromáticos que integran cada uno de los signos. Sin embargo, el consumidor no percibe las marcas de manera fragmentada, sino como un todo unitario, por lo que el análisis debe considerar la totalidad de los componentes que conforman las marcas enfrentadas.

En consecuencia, limitar el examen a la comparación de una sola parte de los signos desconoce el principio de apreciación global, ampliamente reconocido en materia de propiedad industrial.

2. Los signos confrontados corresponden a marcas mixtas

Un aspecto relevante que no fue debidamente considerado en el acto administrativo es que los signos analizados corresponden a marcas mixtas, es decir, signos que combinan elementos denominativos y gráficos.

En este sentido, el análisis de confundibilidad no puede limitarse únicamente al elemento verbal, sino que debe considerar igualmente:

- los elementos gráficos,
- la tipografía,
- los colores,
- la disposición visual de los elementos,
- y la impresión estética global que generan los signos.

El signo solicitado YAVA LABS presenta una configuración gráfica particular caracterizada por el uso de tipografía robusta en color blanco sobre fondo negro, acompañada de un elemento gráfico circular que separa las expresiones YAVA y LABS, el cual constituye un componente visual relevante dentro de la identidad del signo.

Por su parte, el signo clean-yaba presenta una composición completamente distinta, caracterizada por el uso de tipografía estilizada en color naranja sobre fondo blanco, sin la presencia de elementos gráficos adicionales.

Estas diferencias gráficas y cromáticas generan una apariencia visual claramente diferenciable, circunstancia que resulta particularmente relevante en el análisis de marcas mixtas, en las cuales el consumidor percibe la marca como un conjunto visual integrado.

Ref. Expediente N° SD2025/0045237

3. Diferencias estructurales entre los signos

Desde el punto de vista estructural, los signos presentan configuraciones claramente distintas.

El signo solicitado se estructura como YAVA LABS, compuesto por dos elementos denominativos separados y reforzados visualmente por un elemento gráfico intermedio. Esta estructura genera una percepción clara de dos componentes diferenciados dentro del conjunto marcario.

En contraste, el signo clean-yaba presenta una configuración distinta, en la cual los elementos se encuentran unidos mediante un guion, generando la percepción de una sola expresión compuesta.

Esta diferencia estructural contribuye a generar una impresión global distinta en el consumidor, reduciendo de manera significativa cualquier eventual riesgo de confusión.

4. Diferencias ortográficas relevantes

Si bien el acto administrativo señala que las expresiones YAVA y YABA presentan similitud derivada de la sustitución de la consonante “V” por la “B”, lo cierto es que dicha variación constituye una diferencia ortográfica clara y perceptible, especialmente cuando se analiza dentro de las estructuras marcarias completas.

En efecto, la presencia de las letras “B” y “V” produce una diferenciación gráfica evidente en la escritura de los signos, lo cual resulta relevante en contextos de comercialización en los cuales el consumidor tiene acceso visual directo a las marcas.

Además, dicha diferencia ortográfica adquiere mayor relevancia cuando se considera que las denominaciones no se presentan de forma aislada, sino dentro de las estructuras completas YAVA LABS y clean-yaba.

Otro aspecto relevante que no fue debidamente valorado en el acto administrativo recurrido corresponde a la estructura gramatical y visual de los signos confrontados.

En efecto, el signo solicitado YAVA LABS se encuentra conformado por dos vocablos independientes, los cuales aparecen claramente diferenciados dentro de la composición marcaria y se presentan visualmente separados por un elemento gráfico circular, lo que refuerza la percepción de dos componentes denominativos autónomos dentro del conjunto.

Por su parte, el signo clean-yaba presenta una estructura completamente distinta, en la medida en que las expresiones que lo componen se encuentran unidas mediante un guion, lo cual genera en el consumidor la percepción de una expresión única compuesta.

Esta diferencia estructural resulta jurídicamente relevante en el análisis de confundibilidad, ya que la forma en que los vocablos se integran dentro de un signo influye directamente en la manera en que el consumidor percibe, pronuncia y recuerda la marca.

Así, mientras que el signo YAVA LABS tiende a ser percibido como dos palabras diferenciadas, el signo clean-yaba se percibe como una sola expresión compuesta, circunstancia que contribuye a generar impresiones globales distintas.

Ref. Expediente N° SD2025/0045237

Adicionalmente, la presencia del guion en el signo clean-yaba introduce una particularidad gráfica y fonética que no se encuentra presente en el signo solicitado, reforzando la diferenciación entre ambos conjuntos marcarios.

5. Diferencias conceptuales

Los signos confrontados también evocan ideas distintas desde el punto de vista conceptual.

El término LABS, presente en el signo solicitado, sugiere una relación con actividades de laboratorio, investigación o desarrollo tecnológico, generando una evocación conceptual específica dentro del conjunto marcario.

Por su parte, el término CLEAN, presente en el signo confrontado, remite a ideas asociadas con limpieza o pureza.

Estas evocaciones conceptuales divergentes contribuyen a generar asociaciones mentales distintas en el consumidor, lo cual refuerza la diferenciación entre los signos.

6. Ausencia de riesgo de confusión en el consumidor

Al analizar los signos YAVA LABS y clean-yaba en su totalidad, teniendo en cuenta sus elementos denominativos, gráficos, cromáticos y estructurales, se evidencia que ambos signos generan impresiones globales claramente diferenciables.



Las diferencias existentes en:

- la estructura de los signos,
- su configuración gráfica,
- los colores utilizados,
- la disposición visual de los elementos,
- y las evocaciones conceptuales,

permiten concluir que el consumidor medio se encuentra en capacidad de distinguir claramente el origen empresarial de los productos o servicios identificados por cada signo, descartándose así la existencia de riesgo de confusión o asociación.

Por las razones expuestas, se considera que el análisis realizado en el acto administrativo recurrido no valoró de manera integral todos los elementos que conforman los signos enfrentados, particularmente tratándose de marcas mixtas, en las cuales los elementos gráficos y cromáticos desempeñan un papel determinante en la percepción del consumidor.

En consecuencia, al realizar una apreciación global de los signos YAVA LABS y clean-yaba, se evidencia que las diferencias existentes entre ellos resultan suficientes para

Ref. Expediente N° SD2025/0045237

descartar la existencia de riesgo de confusión, motivo por el cual procede revocar la decisión recurrida y conceder el registro del signo solicitado.

CONEXIDAD COMPETITIVA
(...)

Diferencias en la naturaleza y finalidad de los productos

En primer lugar, los productos identificados por los signos enfrentados presentan diferencias relevantes en cuanto a su naturaleza y finalidad.

El signo solicitado pretende distinguir suplementos dietarios, los cuales corresponden a productos destinados a complementar la alimentación y contribuir al bienestar nutricional general del consumidor, sin estar necesariamente asociados al tratamiento de una condición médica específica.

Por su parte, la marca previamente registrada protege suplementos alimenticios medicinales específicamente dirigidos a padecimientos gastroenterológicos, es decir, productos que se encuentran orientados a condiciones particulares del sistema digestivo, lo que evidencia una finalidad terapéutica claramente delimitada.

De esta manera, mientras los suplementos dietarios se orientan al mantenimiento del bienestar general y a la complementación nutricional, los productos identificados por la marca previamente registrada se dirigen a necesidades específicas relacionadas con afecciones digestivas, circunstancia que evidencia que los productos no compiten directamente en el mercado.

Diferencias en el público consumidor

De igual forma, los productos enfrentados se dirigen a públicos consumidores distintos.

Los suplementos dietarios se encuentran dirigidos al público en general, compuesto por consumidores interesados en complementar su alimentación o mejorar su bienestar nutricional.

En contraste, los suplementos alimenticios medicinales para padecimientos gastroenterológicos se orientan a consumidores que presentan afecciones digestivas específicas, quienes usualmente adquieren este tipo de productos en atención a recomendaciones médicas o farmacéuticas.

Esta diferencia en el perfil del consumidor reduce de manera significativa la posibilidad de que el público establezca asociaciones erróneas respecto del origen empresarial de los productos.

Diferencias en los canales de comercialización

Adicionalmente, los productos analizados suelen comercializarse a través de canales diferentes.

Los suplementos dietarios se encuentran habitualmente disponibles en establecimientos como supermercados, tiendas de productos naturales, establecimientos especializados en nutrición y plataformas de comercio electrónico.

Ref. Expediente N° SD2025/0045237

Por el contrario, los suplementos alimenticios medicinales dirigidos a padecimientos gastroenterológicos suelen comercializarse principalmente en farmacias o establecimientos vinculados al sector farmacéutico, lo que evidencia dinámicas de mercado distintas.

Finalmente, es importante precisar que la sola circunstancia de que los productos se encuentren comprendidos dentro de la misma clase de la Clasificación Internacional de Niza no implica automáticamente la existencia de conexidad competitiva entre ellos.

(...)

En virtud de lo anterior, al analizar los factores relevantes para determinar la conexidad competitiva —naturaleza de los productos, finalidad, público consumidor, canales de comercialización y ausencia de sustituibilidad directa— se evidencia que los productos identificados por los signos enfrentados no presentan una relación competitiva suficientemente estrecha que permita concluir la existencia de riesgo de confusión en el mercado.

En consecuencia, al realizar una apreciación global de los signos confrontados, teniendo en cuenta sus elementos denominativos, gráficos, cromáticos y estructurales, se evidencia que las diferencias existentes entre ellos resultan suficientes para descartar la existencia de riesgo de confusión o asociación en el consumidor medio.

En tal sentido, no se configura el primero de los presupuestos exigidos por el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, razón por la cual no resulta procedente negar el registro del signo solicitado.

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.

Ref. Expediente N° SD2025/0045237

- 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.

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.

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

Ref. Expediente N° SD2025/0045237

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.
- 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

² Ibidem.

Ref. Expediente N° SD2025/0045237

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 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.

Ref. Expediente N° SD2025/0045237

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.

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 empresario³.

³ Ibidem.

Ref. Expediente N° SD2025/0045237

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 dos elementos, uno nominativo y otro gráfico, dispuestos de la siguiente manera: la expresión YAVA LABS escrita en letras mayúsculas utilizando una tipografía gruesa e inclinada. En medio de las dos palabras, se incorpora un elemento figurativo circular con un diseño semejante a una doble hélice de ADN o estructura molecular en su interior.

2.2. Naturaleza y descripción de la marca previamente registrada

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado
Mixta	CLEAN-YABA	CHAIRMAN SERVICES LTD.	SD2016/0003410	10	5	Marca	Registrada



La marca previamente registrada es de naturaleza mixta, conformada por dos elementos, uno nominativo y otro gráfico, dispuestos de la siguiente manera: la expresión “clean-yaba”, escrita en letras minúsculas de color naranja en una tipografía de trazos redondeados. Entre las palabras “clean” y “yaba” se incorpora un guion corto también en color naranja.

3. CASO CONCRETO

3.1. Análisis de los signos en comparación

Una vez examinada la decisión proferida por la Dirección y analizados los argumentos expuestos por la solicitante, esta Delegatura pone de presente que, si bien las marcas mixtas deben ser apreciadas en su conjunto, no es menos cierto que, conforme a lo señalado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, corresponde al examinador determinar cuál es el elemento predominante dentro del signo, a efectos de orientar adecuadamente el análisis comparativo.

En este orden de ideas, considera esta Delegatura que el elemento predominante en los signos mixtos confrontados es el denominativo pues, si bien presentan elementos gráficos, estos no predominan sobre su denominación. Es decir, los signos no son capaces de inducir al público a requerir los productos que distinguen a través de los elementos gráficos sino a través de su designación, dada la fuerza propia de las palabras

Ref. Expediente N° SD2025/0045237

y la naturaleza complementaria de los elementos visuales, toda vez que, cumplen un rol decorativo que no alcanza a configurar un impacto distintivo autónomo dentro de la percepción del consumidor.

Por lo tanto, considerando que en los signos a comparar predominan sus elementos nominativos, el estudio de registrabilidad deberá centrarse en estos. Lo anterior, atendiendo a una visión en conjunto donde se evita el fraccionamiento de los signos y se realiza una extracción de la dimensión característica de los signos.

Así, 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, se observa que el signo solicitado en registro reproduce parcialmente el elemento denominativo de la marca registrada, el cual es el más distintivo, como consecuencia del uso de la expresión YAVA / YABA. Lo anterior, tiene como resultado que los signos presenten fuertes similitudes de índole ortográfica y fonética.

Es importante, poner de presente que, el reemplazo de la B por la V no logra diferenciar los signos confrontados, toda vez que, representan el mismo fonema consonántico⁴, motivo por el cual, al escuchar las palabras YAVA / YABA el consumidor difícilmente logrará individualizarlas.

Ahora bien, pese a que los signos se componen de elementos nominales adicionales, esto no conlleva a la concesión del signo solicitado. De lo contrario, si el Despacho en el caso sub examine considerase como elementos determinantes de diferenciación los demás elementos del signo solicitado, se estaría permitiendo la reproducción de la marca registrada, afectando gravemente los derechos de su titular. Esto equivaldría a permitir que en las solicitudes de registro se incluyan total o parcialmente las denominaciones de otras marcas ya registradas, bajo el argumento de que no se afectan sus derechos debido a la inclusión de una tipografía y unos elementos adicionales. De hecho, esto podría facilitar la ejecución de conductas competitivas desleales e infracciones marcarias, pues se permitiría la apropiación de marcas de competidores, con el evidente riesgo de confusión y asociación que esto conlleva, dado que comparten la denominación distintiva YAVA / YABA.

Finalmente, es necesario recordar que el consumidor medio, habitualmente, no verá los signos simultáneamente, sino que guardará simplemente un recuerdo imperfecto en su memoria de los signos en cuestión y que, además, el consumidor tiende a recordar las similitudes antes que las diferencias entre los signos. En ese orden de ideas, es probable que el público cuando se encuentre ante las marcas enfrentadas se confunda o asuma que el signo solicitado es una variación de la marca previamente registrada.

De este modo, y ante la presencia del primer presupuesto, esto es, que el signo sea idéntico o se asemeje a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, resulta necesario que la administración se pronuncie sobre si los productos que se pretenden identificar con el signo solicitado son susceptibles de causar un riesgo de confusión o asociación.

⁴ Diccionario de la Real Academia Española. V: Vigésimotercera letra del abecedario español, que, al igual que la b, representa el fonema consonántico oclusivo bilabial sonoro. Tomado de: <https://dle.rae.es/v?m=form>

Ref. Expediente N° SD2025/0045237

3.2. Análisis de conexidad competitiva

En vista que no existe duda sobre las similitudes que presentan los signos, este Despacho procederá a determinar si existe relación de conexidad entre los productos amparados por cada uno de ellos:

El signo solicitado pretende distinguir:

5: Suplementos Dietarios.

La marca previamente registrada identifica:

5: Suplementos alimenticios medicinales específicamente para padecimientos gastroenterológicos.

Vista la cobertura de los signos bajo estudio, considera este Despacho que no hay duda de la relación entre los signos confrontados, toda vez que, se trata del mismo tipo de elementos en relación género – especie.

En efecto, la expresión “suplementos dietarios” corresponde a una categoría amplia y general de productos destinados a complementar la alimentación o nutrición del consumidor. Dentro de dicha categoría pueden encontrarse suplementos especializados dirigidos a finalidades concretas de salud o bienestar, incluidos aquellos destinados al tratamiento o manejo de padecimientos específicos.

Así las cosas, los “suplementos alimenticios medicinales específicamente para padecimientos gastroenterológicos” constituyen una especie comprendida dentro del género más amplio de los suplementos dietarios.

La especialización terapéutica incorporada en el producto previamente registrado no elimina la relación existente, sino que evidencia precisamente una delimitación específica dentro de una categoría general coincidente.

De esta manera, se concluye que, entre los productos mencionados se configura una conexidad competitiva que trasciende la mera coincidencia en la clase de la Clasificación Internacional de Niza a la que pertenecen, pues comparten su naturaleza.

Adicionalmente, es de advertir que estos productos comparten canales de comercialización, acentuando la vinculación antes descrita pues los consumidores podrán asumir que tienen un único origen empresarial.

En consecuencia, las circunstancias valoradas en su conjunto permiten concluir que existe conexidad entre los productos identificados por los signos en conflicto, así como una similitud relevante entre los mismos. Lo anterior impide a esta Delegatura acceder favorablemente a las pretensiones de la parte solicitante, en tanto se compromete la función distintiva de la marca previamente registrada.

4. CONCLUSIÓN

Según las consideraciones antes expuestas, es procedente confirmar la Resolución N° 7034 de 4 de febrero de 2026.

Ref. Expediente N° SD2025/0045237

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO 1: Confirmar la decisión contenida en la Resolución N° 7034 de 4 de febrero de 2026 proferida por la Dirección de Signos Distintivos.

ARTÍCULO 2: Notificar a HYDER JABBAR QASEM, parte solicitante, 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 28 de mayo de 2026

LA SUPERINTENDENTE DELEGADA PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL,



PILAR MARIA GOYENECHÉ CARVAJAL