

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 4823

Ref. Expediente N° SD2025/0076322

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 30 de julio de 2025, FORMEX S.A.S., solicitó el registro de la Marca COOLTECH (Nominativa) para distinguir productos comprendidos en las clases 7 y 11 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1075, 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

¹ 7: Máquinas y máquinas herramientas; motores (excepto motores para vehículos terrestres); Condensadores de refrigeración; bombas de refrigeración de motores; bombas para motores de refrigeración; radiadores de refrigeración de motores; radiadores de refrigeración para motores; equipos de movimiento y manipulación para sistemas de refrigeración; filtros ciclónicos antipolvo para sistemas de refrigeración de motores; aparatos de limpieza a vapor; electrodomésticos de limpieza; taladradoras; taladros eléctricos, neumáticos y de percusión; destornilladores eléctricos, neumáticos, inalámbricos y de tuercas [máquinas]; condensadores de aire, frigoríficos y para refrigerantes; avellanadores cónicos.

11: Aparatos de alumbrado, calefacción, producción de vapor, cocción, refrigeración, secado, ventilación y distribución de agua, así como instalaciones sanitarias; Acondicionadores de aire, incluidos industriales, comerciales, domésticos, portátiles, inteligentes, para oficina, residencias, tiendas y ventanas; aparatos inductores de aire [aire acondicionado]; evaporadores para aparatos y equipos de aire acondicionado; filtros de aire para unidades, aparatos y sistemas de aire acondicionado; instalaciones de aire acondicionado domésticas, comerciales, inteligentes, para automóviles, uso agrícola e industriales, incluidas las portátiles y centrales; ventiladores y ventiladores motorizados de aire acondicionado; impulsores, extractores y ventiladores como partes de instalaciones de aire acondicionado; purificadores de aire, incluidos eléctricos, industriales y domésticos; equipos y aparatos purificadores de aire, y sus filtros; aparatos, dispositivos y elementos de refrigeración, incluidos ambientales; disipadores de calor para aparatos de refrigeración; filtros para sistemas de refrigeración; aparatos eléctricos de refrigeración de espacios para uso doméstico.

Ref. Expediente N° SD2025/0076322

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, 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	CoolTech	PETROLIAM NASIONAL BERHAD (PETRONAS)	SD2024/0031484	12	1, 4	Marca	Registrada	22 sept. 2035
Mixta	CoolTech	PETROLIAM NASIONAL BERHAD (PETRONAS)	SD2016/0035882	10	4	Marca	Registrada	05 jul. 2027

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

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° SD2025/0076322

Los signos a comparar son los siguientes:

El signo solicitado	La marca registrada
COOLTECH	

Jurisprudencia

En el Proceso 0110-IP-2013, el Tribunal Andino de Justicia, ha preceptuado que:

“Las marcas denominativas llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Los signos denominativos compuestos son los que se encuentran integrados por dos o más palabras. En una marca denominativa compuesta habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que formen parte de ella, resaltando, necesariamente, el elemento más caracterizado del conjunto marcario y que le otorga una distintividad propia al signo por registrarse. Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). Al comparar una marca denominativa y una mixta se determina que, si en ésta predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría, en principio, lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial. En la comparación entre marcas mixtas, el elemento predominante en el conjunto marcario será el denominativo, como norma general; aunque en algunos casos pueda ser más importante el elemento gráfico; en todo caso, en la comparación entre los signos



Ref. Expediente N° SD2025/0076322

mixtos deberá examinarse todo el conjunto, tanto el elemento gráfico como el elemento denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto”.

Análisis comparativo

Esta Dirección observa que los signos cotejados son idénticos en el elemento nominativo y siendo que el signo distintivo es nominativo sin otros elementos adicionales que lo doten de distintividad no se requiere mayor análisis para determinar el riesgo de confusión existente.

"La comparabilidad entre marcas idénticas no requiere reglas distintas del cotejo, comparación simple y confrontación visual de dos signos idénticos para derivar de ellos el gravísimo riesgo de confusión, sin necesidad de acudir a métodos sofisticados, a elucubraciones mayores o a una elaboración del pensamiento o del raciocinio. Hasta en las pruebas más elementales de comprensión y asociación de ideas, que practican a los niños, basta con que ellos vean imágenes iguales para deducir de ellas una identidad determinada." (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, proceso 21-IP-96, G.O. 318 de enero 26 de 1998. Citada en proceso 59-IP-2000, el primero de septiembre del año 2000, relativo a la marca MAX MARA)."

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:

7: Máquinas y máquinas herramientas; motores (excepto motores para vehículos terrestres); Condensadores de refrigeración; bombas de refrigeración de motores; bombas para motores de refrigeración; radiadores de refrigeración de motores; radiadores de refrigeración para motores; equipos de movimiento y manipulación para sistemas de refrigeración; filtros ciclónicos antipolvo para sistemas de refrigeración de motores; aparatos de limpieza a vapor; electrodomésticos de limpieza; taladradoras; taladros eléctricos, neumáticos y de percusión; destornilladores eléctricos, neumáticos,

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.

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° SD2025/0076322

inalámbricos y de tuercas [máquinas]; condensadores de aire, frigoríficos y para refrigerantes; avellanadores cónicos.

11: Aparatos de alumbrado, calefacción, producción de vapor, cocción, refrigeración, secado, ventilación y distribución de agua, así como instalaciones sanitarias; Acondicionadores de aire, incluidos industriales, comerciales, domésticos, portátiles, inteligentes, para oficina, residencias, tiendas y ventanas; aparatos inductores de aire [aire acondicionado]; evaporadores para aparatos y equipos de aire acondicionado; filtros de aire para unidades, aparatos y sistemas de aire acondicionado; instalaciones de aire acondicionado domésticas, comerciales, inteligentes, para automóviles, uso agrícola e industriales, incluidas las portátiles y centrales; ventiladores y ventiladores motorizados de aire acondicionado; impulsores, extractores y ventiladores como partes de instalaciones de aire acondicionado; purificadores de aire, incluidos eléctricos, industriales y domésticos; equipos y aparatos purificadores de aire, y sus filtros; aparatos, dispositivos y elementos de refrigeración, incluidos ambientales; disipadores de calor para aparatos de refrigeración; filtros para sistemas de refrigeración; aparatos eléctricos de refrigeración de espacios para uso doméstico.

Los signos previamente registrados identifica:

Expedientes

Productos

SD2024/0031484 **(1):** Productos químicos para la industria; compuestos antidetonantes para motores de explosión; líquidos para baterías; líquidos para frenos; compuestos de ahorro de combustible; agentes desfloculantes para petróleo y petróleo crudo; dispersantes de aceites; productos químicos para separar aceites; agentes anticongelantes; líquidos hidráulicos; fluidos de transmisión; mezclas de congelación; Aditivos químicos para combustibles; aditivos químicos para lubricantes; aditivos químicos para gasolina; aditivos químicos para lubricantes de perforación; lodos para facilitar la perforación; refrigerantes de motores; fluidos para uso en el trabajo de metales; fluidos caloportadores; fluidos absorbentes de choque; químicos para agentes refrigerantes; agentes separadores de aceite; agentes purificadores de aceites; aditivos purificadores para combustible..

(4): Aceites y grasas para uso industrial; aceites y grasas lubricantes para automóviles; combustibles, petróleo; productos petroleros, aceites de motor; aceite para engranajes; aceites para rodamientos; aceite para turbina; aceite para compresor, aceite para aislamiento eléctrico; aceites desmoldantes, Aceites de corte; aceites minerales; aceites lubricantes; grafito en cuanto lubricante; grasa para engranajes abiertos; lubricantes para engranajes abiertos; Lubricantes para taladros; lubricantes para compresor, lubricantes para cilindro; Grasas lubricantes; aceites lubricantes.

SD2016/0035882 **(4):** aceites y grasas industriales; aceites y grasas lubricantes de automotores; combustibles; petróleo; productos derivados del petróleo; aceites para motor; aceites para engranajes; aceites para rodamientos; aceites para turbinas; aceites para compresor; aceites de aislamiento eléctrico; aceites para el desmolde; aceites de corte; aceites minerales; aceites lubricantes como aceites hidráulicos; grafito lubricante; grasa para abrir engranajes; lubricantes para abrir engranajes; lubricantes para taladros; lubricantes para compresores;

Ref. Expediente N° SD2025/0076322

lubricantes para cilindros; grasas lubricantes; aceites lubricantes; aceites bases.

Conexión competitiva entre los productos de la clase 7 y los productos de la clase 4 internacional (Complementariedad)

Establece el criterio de complementariedad que existe conexidad competitiva cuando hay una conexión estrecha y directa entre las coberturas, al tratarse de productos y/o servicios que necesariamente requieren del otro para su correcto funcionamiento o simplemente para servir para mejorar la finalidad de los mismos y por lo tanto son complementarios. Escenario que se presenta en el presente caso puesto que las máquinas, motores y herramientas de la clase 7 requieren necesariamente aceites, grasas y lubricantes de la clase 4 para su operación, mantenimiento y vida útil, razón por la cual el consumidor deberá hacer uso complementario para el correcto funcionamiento.

Conforme con lo anterior, existe el riesgo de que el consumidor incurra en riesgo de asociación al considerar que si bien los productos provienen de diferentes empresarios pueden tener algún grado de vinculación económica entre ellos.

Aunado a lo anterior, los productos de la clase 7 y los mencionados de la clase 4 suelen comercializarse a través de proveedores industriales, distribuidores de maquinaria, ferreterías especializadas, casas técnicas y canales B2B, configurando así una mayor conexidad competitiva, siendo normal encontrar en el mercado establecimientos donde se comercialicen ambos tipos de productos, generando con esto la equivocada noción de que se trata de productos que provienen de un mismo empresario o que el signo que se pretende registrar constituye una innovación de la marca ya registrada.

Conexión competitiva entre los productos de la clase 11 y los productos de la clase 1 y 4 internacional (Complementariedad)

Establece el criterio de complementariedad que existe conexidad competitiva cuando hay una conexión estrecha y directa entre las coberturas, al tratarse de productos y/o servicios que necesariamente requieren del otro para su correcto funcionamiento o simplemente para servir para mejorar la finalidad de los mismos y por lo tanto son complementarios.

Escenario que se presenta en el presente caso puesto que los aparatos y sistemas de aire acondicionado, calefacción, refrigeración y purificación de aire de la clase 11 requieren necesariamente aceites, grasas, lubricantes y productos químicos de las clases 4 y 1 para su operación, mantenimiento y correcto desempeño, razón por la cual el consumidor deberá hacer uso complementario de dichos productos para garantizar la funcionalidad y durabilidad de los equipos.

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,

Ref. Expediente N° SD2025/0076322

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Negar el registro de la Marca COOLTECH (Nominativa) para distinguir productos comprendidos en la clase 7 de la Clasificación Internacional de Niza⁵, solicitada por FORMEX S.A.S., por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Negar el registro de la Marca COOLTECH (Nominativa) para distinguir productos comprendidos en la clase 11 de la Clasificación Internacional de Niza⁶, solicitada por FORMEX S.A.S., por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar de esta resolución a FORMEX S.A.S., 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 CUARTO: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 27 de enero de 2026



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

⁵ 7: Máquinas y máquinas herramientas; motores (excepto motores para vehículos terrestres); Condensadores de refrigeración; bombas de refrigeración de motores; bombas para motores de refrigeración; radiadores de refrigeración de motores; radiadores de refrigeración para motores; equipos de movimiento y manipulación para sistemas de refrigeración; filtros ciclónicos antipolvo para sistemas de refrigeración de motores; aparatos de limpieza a vapor; electrodomésticos de limpieza; taladradoras; taladros eléctricos, neumáticos y de percusión; destornilladores eléctricos, neumáticos, inalámbricos y de tuercas [máquinas]; condensadores de aire, frigoríficos y para refrigerantes; avellanadores cónicos.

⁶ 11: Aparatos de alumbrado, calefacción, producción de vapor, cocción, refrigeración, secado, ventilación y distribución de agua, así como instalaciones sanitarias; Acondicionadores de aire, incluidos industriales, comerciales, domésticos, portátiles, inteligentes, para oficina, residencias, tiendas y ventanas; aparatos inductores de aire [aire acondicionado]; evaporadores para aparatos y equipos de aire acondicionado; filtros de aire para unidades, aparatos y sistemas de aire acondicionado; instalaciones de aire acondicionado domésticas, comerciales, inteligentes, para automóviles, uso agrícola e industriales, incluidas las portátiles y centrales; ventiladores y ventiladores motorizados de aire acondicionado; impulsores, extractores y ventiladores como partes de instalaciones de aire acondicionado; purificadores de aire, incluidos eléctricos, industriales y domésticos; equipos y aparatos purificadores de aire, y sus filtros; aparatos, dispositivos y elementos de refrigeración, incluidos ambientales; disipadores de calor para aparatos de refrigeración; filtros para sistemas de refrigeración; aparatos eléctricos de refrigeración de espacios para uso doméstico.