

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 15794

Ref. Expediente N° SD2025/0086381

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 27 de agosto de 2025, **TOXEMENT S.A.** solicitó el registro de la Marca **OPTIMIX** (Mixta) para distinguir productos comprendidos en las clases 1 y 19 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1083, 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

¹ **1:** Aditivos químicos para concreto; aglutinantes para concreto; conservadores de concreto; adhesivos [pegamentos] para la industria de construcción; productos químicos destinados a la industria de la construcción, del concreto y de la mampostería; productos químicos para la industria, la ciencia y la fotografía, así como para la agricultura, la horticultura y la silvicultura; resinas artificiales en bruto, materias plásticas en bruto; composiciones extintoras; preparaciones para templar y soldar metales; materias curtientes; adhesivos (pegamentos) para la industria de la construcción.

19: Materiales de construcción no metálicos; todo tipo de cemento y concreto; tubos rígidos no metálicos para la construcción; asfalto, pez y betún; construcciones transportables no metálicas; monumentos no metálicos; materiales de construcción para conservar y sellar; recubrimientos no metálicos para la construcción; revestimientos no metálicos para la construcción; tapajuntas no metálicos para la construcción; cemento epoxi y enlucidos; endurecedores de piso en seco y acabados (materiales de construcción no metálicos); material de construcción para relleno de juntas y sellado; materiales para reparación y restauración del concreto.

Ref. Expediente N° SD2025/0086381

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
Nominativa	OPTIMIN	MINERALES INDUSTRIALES S.A.	04089933	8	35	Marca	Registrada	05/02/2034
Nominativa	OPTIMIN	MINERALES INDUSTRIALES S.A.	03038491	8	1	Marca	Registrada	25/04/2035
Nominativa	OPTIMIN	MINERALES INDUSTRIALES S.A.	04089932	8	19	Marca	Registrada	01/01/2035

Los signos a comparar son los siguientes:

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° SD2025/0086381

El signo solicitado	Las marcas registradas
OPTIMIX	OPTIMIN

Jurisprudencia

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 0110-IP-2013 señala lo siguiente:

“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 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 encuentra que los signos analizados son similarmente confundibles. En efecto, al apreciarlos en conjunto se observa que son ortográfica y fonéticamente similares, comoquiera que el signo solicitado **OPTIMIX** reproduce la parte relevante de los signos antecedentes **OPTIMIN**, sin que los elementos adicionales resulten suficientes para su plena diferenciación.

El signo solicitado OPTIMIX y el antecedente OPTIMIN presentan semejanzas relevantes desde el punto de vista ortográfico y fonético, al compartir la misma secuencia inicial “OPTIMI-”, diferenciándose únicamente en la consonante final (“X” frente a “N”).

Desde el punto de vista ortográfico, la coincidencia en seis de las siete letras que conforman los signos genera una significativa semejanza. La variación en la última letra no resulta suficiente para desvirtuar la semejanza global, máxime cuando el consumidor medio no realiza un examen comparativo simultáneo, sino que retiene una impresión general e imperfecta de la marca.



Ref. Expediente N° SD2025/0086381

En el plano fonético, ambos signos comparten la misma raíz sonora “op-ti-mi”, siendo la diferencia final entre “-mix” y “-min” insuficiente para neutralizar la semejanza auditiva, especialmente en condiciones normales de comercialización.

En aplicación del principio de impresión de conjunto, la coincidencia sustancial en el elemento predominante “OPTIMI-” es susceptible de inducir al consumidor medio a error respecto del origen empresarial de los productos o servicios distinguidos, configurándose riesgo de confusión.

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:

1: Aditivos químicos para concreto; aglutinantes para concreto; conservadores de concreto; adhesivos [pegamentos] para la industria de construcción; productos químicos destinados a la industria de la construcción, del concreto y de la mampostería; productos químicos para la industria, la ciencia y la fotografía, así como para la agricultura, la horticultura y la silvicultura; resinas artificiales en bruto, materias plásticas en bruto; composiciones extintoras; preparaciones para templar y soldar metales; materias curtientes; adhesivos (pegamentos) para la industria de la construcción.

19: Materiales de construcción no metálicos; todo tipo de cemento y concreto; tubos rígidos no metálicos para la construcción; asfalto, pez y betún; construcciones transportables no metálicas; monumentos no metálicos; materiales de construcción para conservar y sellar; recubrimientos no metálicos para la construcción; revestimientos no metálicos para la construcción; tapajuntas no metálicos para la construcción; cemento epoxi y enlucidos; endurecedores de piso en seco y acabados (materiales de construcción no metálicos); material de construcción para relleno de juntas y sellado; materiales para reparación y restauración del concreto.

Los signos previamente registrados identifican:

Expedientes Productos y servicios

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° SD2025/0086381

- 04089933** (35): compra, venta, distribución, comercialización, importación, exportación de productos químicos destinados a la industria, resinas artificiales en estado bruto así como materiales de construcción no metálicos, asfalto pez y betún.
- 03038491** (1): productos químicos destinados a la industria, extendedores de pinturas plásticos y cauchos, caolín, calcinado, resinas artificiales en estado bruto, materias plásticas en estado bruto; adhesivos (pegamentos) destinados a la industria.
- 04089932** (19): materiales de construcción no metálicos; tubos rígidos no metálicos para la construcción; asfalto, pez y betún; construcciones transportables no metálicas; monumentos no metálicos.

Identidad: Para esta Dirección, es importante indicar que los signos distintivos no identifican clases, sino productos y servicios que, en una misma clase se pueden encontrar allí principalmente por criterios de abstracta finalidad, más que de la comunidad de otros factores que lleven a endilgar un mismo origen empresarial.

No obstante, no hay duda de la relación de los productos confrontados, toda vez que se trata del mismo tipo de productos (identidad), los cuales versan sobre **productos químicos destinados a la industria, adhesivos, materiales plásticos en bruto y resinas** en la Clase 1 y **materiales de construcción no metálicos, tubos rígidos no metálicos para la construcción; asfalto, pez y betún; construcciones transportables no metálicas; monumentos no metálicos** de la Clase 19, lo que conlleva a que compartan naturaleza y destinación.

En este contexto entre los productos antes descritos, no es necesario acudir a los criterios de conexión competitiva de productos establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, toda vez que más allá de cualquier similitud, los productos son **idénticos**.

Frente a las clases 1 y 19 solicitadas y la clase 35 previamente solicitada

(Razonabilidad)

Con base en los criterios de conexidad competitiva, especialmente los dispuestos por la IP-100 de 2018 por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, esta Dirección observa que en el presente caso se dan los siguientes presupuestos definitivos para concluir que hay conexidad entre los productos y servicios que identifican los signos objeto de comparación, para lo cual tomaremos en consideración el criterio sustancial de la **razonabilidad** entre los productos.

Esta conexión (razonabilidad) se analiza desde la óptica del consumidor, el cual, teniendo en cuenta la realidad del mercado *“(...) puede asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión presentan un mismo origen empresarial”*.

Los productos que pretende distinguir el signo solicitado en las clases 1 y 19 comprenden, entre otros, aditivos químicos para concreto, productos químicos destinados a la industria de la construcción, resinas artificiales en bruto, adhesivos para la construcción, materiales de construcción no metálicos, cemento y concreto, tubos rígidos no metálicos, asfalto, pez y betún, así como materiales para reparación y sellado de estructuras. Por su parte, el registro previamente concedido en la clase 35 ampara servicios de compra, venta, distribución,

Ref. Expediente N° SD2025/0086381

comercialización, importación y exportación de productos químicos destinados a la industria, resinas artificiales en estado bruto, materiales de construcciones no metálicas, asfalto, pez y betún.

Desde el punto de vista de la naturaleza y finalidad, existe una relación directa y evidente entre los productos de las clases 1 y 19 y los servicios de la clase 35, en la medida en que estos últimos consisten precisamente en la comercialización de los mismos tipos de bienes que el signo solicitado pretende distinguir. No se trata de sectores distintos, sino de actividades complementarias dentro de la misma cadena económica: fabricación y comercialización de insumos para la industria y la construcción.

En cuanto a los canales de comercialización y público relevante, los productos y servicios se dirigen al mismo segmento especializado del mercado —empresas constructoras, distribuidores, industriales y profesionales del sector— y se desarrollan dentro del mismo circuito comercial.

Desde la perspectiva del consumidor medio especializado, resulta plenamente razonable considerar que una misma empresa pueda fabricar productos químicos y materiales de construcción y, al mismo tiempo, prestar servicios de comercialización, importación o distribución de dichos productos bajo la misma marca.

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 OPTIMIX (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 1 de la Clasificación Internacional de Niza⁵, solicitada por TOXEMENT S.A., por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Negar el registro de la Marca OPTIMIX (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 1 de la Clasificación Internacional de Niza⁶, solicitada por TOXEMENT S.A., por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

⁵ 1: Aditivos químicos para concreto; aglutinantes para concreto; conservadores de concreto; adhesivos [pegamentos] para la industria de construcción; productos químicos destinados a la industria de la construcción, del concreto y de la mampostería; productos químicos para la industria, la ciencia y la fotografía, así como para la agricultura, la horticultura y la silvicultura; resinas artificiales en bruto, materias plásticas en bruto; composiciones extintoras; preparaciones para templar y soldar metales; materias curtientes; adhesivos (pegamentos) para la industria de la construcción.

no metálicos); material de construcción para relleno de juntas y sellado; materiales para reparación y restauración del concreto.

⁶ 19: Materiales de construcción no metálicos; todo tipo de cemento y concreto; tubos rígidos no metálicos para la construcción; asfalto, pez y betún; construcciones transportables no metálicas; monumentos no metálicos; materiales de construcción para conservar y sellar; recubrimientos no metálicos para la construcción; revestimientos no metálicos para la construcción; tapajuntas no metálicos para la construcción; cemento epoxi y enlucidos; endurecedores de piso en seco y acabados (materiales de construcción no metálicos); material de construcción para relleno de juntas y sellado; materiales para reparación y restauración del concreto.

Resolución N° 15794

Ref. Expediente N° SD2025/0086381

ARTÍCULO TERCERO: Notificar de esta resolución a TOXEMENT S.A., 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 5 de marzo de 2026



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS