

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 23209

Ref. Expediente N° SD2025/0070715

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 17 de julio de 2025, LIU XIMEI, solicitó el registro de la Marca MN MISS NAKO (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1079, 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 3: Lápices labiales; mascarillas de belleza; brillos de labios; productos de maquillaje; máscara de pestañas; sueros de belleza; preparaciones cosméticas; polvos de maquillaje; lápices de cejas; cremas hidratantes.

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° SD2025/0070715

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	MN	Maria Nila Holding AB	SD2018/0088683	10	3	Marca	Registrada	23 dic. 2034
Nominativa	NACO	GUANGZHOU ZHENYA BRAND MANAGEMENT COMPANY LIMITED	SD2019/0029151	11	3	Marca	Registrada	27 feb. 2029

Los signos a comparar son los siguientes:

•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:

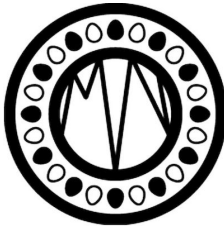
a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos y servicios. Existe conexión cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. 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° SD2025/0070715

El signo solicitado	Las marcas registradas	
		NACO

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 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

Respecto a los signos MN MISS NAKO y MN se advierte que, desde el aspecto ortográfico, ambos signos comparten las letras M-N las cuales conforman la totalidad de la denominación del signo antecedente y una parte relevante del signo solicitado. En ese sentido, las letras MN configuran un núcleo identificador esencial del signo antecedente, proyectándose como el principal factor de recordación y reconocimiento por parte del consumidor, lo que hace que sean confundibles en el mercado. En el mismo sentido, desde el aspecto fonético, el signo antecedente MN se encuentra integrado por dos

Ref. Expediente N° SD2025/0070715

consonantes (M-N), las cuales se presentan de idéntica forma en el signo solicitado, lo cual genera una impresión sonora similar en la mente del consumidor.

Por otro lado, en cuanto a las marcas MN MISS NAKO y NACO se advierte que, desde el aspecto ortográfico, los signos comparten las letras N-A-O, las cuales conforman la mayoría de los caracteres del signo antecedente y un elemento relevante del signo solicitado. Adicionalmente, desde el aspecto fonético, se evidencia que los signos se encuentran conformados, en su elemento común, por dos sílabas (NA-KO / NA-CO), dos consonantes (N-K/C) y dos vocales (A-O), lo cual genera que, al ser pronunciados los signos, se produzca un impacto sonoro similar debido a los fonemas utilizados.

Teniendo en cuenta lo anterior, es posible ver que el elemento nominativo sobresaliente en el signo solicitado hace parte de los signos antecedentes. En ese sentido, si bien el signo solicitado es de naturaleza mixta y presenta una tipografía especial que reproduce la denominación del signo, no contiene elementos gráficos adicionales o reivindicación de colores que sean derroteros para diluir la semejanza con las marcas antecedentes.

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 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 productos⁴.

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

Clase 3: Lápices labiales; mascarillas de belleza; brillos de labios; productos de maquillaje; máscara de pestañas; sueros de belleza; preparaciones cosméticas; polvos de maquillaje; lápices de cejas; cremas hidratantes.

Los signos previamente registrados identifican:

Expediente SD2018/0088683, clase 3: Preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones para limpiar, pulir, fregar y raspar; jabones; productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares; dentífricos; preparaciones para el cabello y el cuero cabelludo; champús; productos de enjuague; preparaciones acondicionadoras para el cabello; productos para peinar y marcar el cabello; geles para el cabello; espumas para el cabello; tintes para el cabello, colorantes

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° SD2025/0070715

para el cabello; preparaciones para teñir el cabello; preparaciones para ondulaciones permanentes, neutralizantes para permanentes; lacas para el cabello.

Expediente SD2019/0029151, clase 3: Cosméticos; cosméticos para animales; champús; preparaciones para lavar la ropa; soda [cenizas] para limpiar; betunes para el calzado; abrasivos; aceites esenciales; neceseres de cosmética; dentífricos.

Conexidad competitiva entre los productos de la clase 3⁵ internacional. Principio de Razonabilidad

En aplicación al principio de razonabilidad, esta Dirección precisa que los signos distintivos no identifican clases, sino productos o servicios, de modo que la coincidencia en una misma clase del nomenclador internacional no constituye, por sí sola, un criterio determinante de conexión competitiva. Sin embargo, en el caso concreto, la relación entre los signos confrontados resulta evidente, en tanto se trata de productos que se inscriben en una relación directa de género–especie, ubicados en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, donde el signo solicitado reivindica lápices labiales; mascarillas de belleza; brillos de labios; máscara de pestañas; sueros de belleza; polvos de maquillaje; lápices de cejas y cremas hidratantes como especie y el signo antecedente identifica cosméticos como género. Esta estructura relacional permite afirmar, conforme a las prácticas reales del mercado, que el consumidor medio puede razonablemente atribuirles un origen empresarial común, puesto que es habitual que los empresarios dedicados a diversos productos cosméticos integren su portafolio con otros productos afines a dicho sector, como parte de procesos ordinarios de expansión y diversificación empresarial. En ese contexto, el consumidor puede verse inducido a inferir que los productos identificados por ambos signos provienen de un mismo operador económico o forman parte de una misma línea empresarial, configurándose así un riesgo de asociación.

Adicionalmente, dado el tipo de establecimientos en los que se ponen a disposición los productos, así como la forma en que los mismos se ponen al alcance del consumidor, es claro que existe una relación directa entre ellos, puesto que en ambos casos es posible acceder a unos y otros a través de los mismos canales de comercialización, tales como tiendas y distribuidoras de belleza, asumiendo equivocadamente el consumidor que en ambos casos se cuenta con un único origen empresarial.

Conexidad competitiva entre los productos de la clase 3⁶ internacional. Principio de Razonabilidad

Dada la cobertura de los signos enfrentados, esta Dirección encuentra que es plenamente posible que los productos cosméticos, preparaciones cosméticas, aceites esenciales, dentífricos y artículos de cuidado personal identificados por la marca antecedente y lápices labiales; mascarillas de belleza; brillos de labios; productos de maquillaje; máscara de pestañas; sueros de belleza; preparaciones cosméticas; polvos de maquillaje; lápices de cejas y cremas hidratantes amparados por la marca solicitada, sean ofrecidos por un mismo empresario, determinando una posibilidad real de que los consumidores se vean inducidos en falsas asociaciones derivadas de las prácticas habituales del mercado, máxime cuando se trata de configuraciones semejantes dentro del sector cosmético, en el cual es común la integración de líneas completas de cuidado, tratamiento y embellecimiento bajo una misma identidad empresarial. En ese sentido, existe una asociación natural en la mente del consumidor medio entre los productos identificados por ambos signos, toda vez que comparten un ámbito comercial destinado a la estética y belleza, en donde los empresarios estructuran líneas integrales que abarcan desde

⁵ Expediente SD2018/0088683.

⁶ Expediente SD2019/0029151.

Ref. Expediente N° SD2025/0070715

productos básicos de cuidado personal hasta líneas especializadas de maquillaje y tratamiento facial, lo que incrementa sustancialmente el riesgo de que el consumidor medio asuma erróneamente la existencia de un mismo origen empresarial entre los productos distinguidos por ambos signos.

Finalmente, existe una alta probabilidad de que el consumidor vincule estos productos cuando los mismos se publicitan y promocionan a través de los mismos canales, no solo en medios de difusión masiva, sino en campañas conjuntas, líneas integradas de cuidado personal, kits de belleza, rutinas cosméticas y estrategias de mercadeo que integran productos para su adquisición y uso conjunto, estrechando así la posibilidad de confundir el origen empresarial de uno u otro signo.

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 MN MISS NAKO (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza⁷, solicitada por LIU XIMEI, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

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

ARTÍCULO TERCERO: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 30 de marzo de 2026



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

⁷ 3: Lápices labiales; mascarillas de belleza; brillos de labios; productos de maquillaje; máscara de pestañas; sueros de belleza; preparaciones cosméticas; polvos de maquillaje; lápices de cejas; cremas hidratantes.