

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 47447

Ref. Expediente N° SD2026/0001399

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 8 de enero de 2026, **AUTOS 104 SAS** solicitó el registro de la Marca **NANO OPTIK** (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 17 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1090, 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 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 17: Caucho, gutapercha, goma, amianto y mica en bruto o semielaborados, así como sucedáneos de estos materiales; resinas sintéticas semielaboradas; materiales para calafatear, estopar y aislar.

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° SD2026/0001399

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	NANOLINK	Shanghai NANOLINK Materials Co., Ltd.	SD2022/0107026	11	17	Marca	Registrada	18/01/2034
Mixta	SUPER NANO ELECTRIC	D.N.I. - PL Sp. z o.o.	SD2017/0065321	11	17	Marca	Registrada	10/01/2027
Mixta	SUPER NANO ELECTRONICS	D.N.I. - PL Sp. z o.o.	SD2017/0065319	11	17	Marca	Registrada	10/01/2027

•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° SD2026/0001399

Los signos a comparar son los siguientes:

El signo solicitado	Las marcas registradas
	

Jurisprudencia

En lo que comprende con la comparación entre marcas mixtas el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso: 0170-IP-2013, ha señalado que:

“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. Si al realizar la comparación se determina que en la marca mixta predomina el elemento denominativo, 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 lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial”.

En el Proceso 0100-IP-2012, el Tribunal Andino de Justicia de la Comunidad Andina ha preceptuado que:

“Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. En el análisis de una marca mixta hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores”.

Análisis comparativo

Esta Dirección encuentra que los signos analizados son similarmente confundibles. En efecto, al apreciarlos en conjunto se observa que son ortográfica, fonética y conceptualmente similares, comoquiera que el signo solicitado **NANO OPTIK** reproduce



Ref. Expediente N° SD2026/0001399

la parte relevante de los signos antecedentes **NANOLINK**, **SUPER NANO ELECTRIC**, **SUPER NANO ELECTRONICS**, sin que los elementos adicionales resulten suficientes para su plena diferenciación.

Desde el punto de vista ortográfico, se observa que el signo solicitado se encuentra conformado por las expresiones “**NANO**” y “**OPTIK**”. Al confrontarlo con los signos antecedentes, este Despacho advierte que todos ellos comparten íntegramente la expresión “**NANO**”, la cual constituye un elemento claramente identificable dentro de las denominaciones comparadas.

En efecto, respecto del signo “**NANOLINK**”, el signo solicitado reproduce íntegramente la secuencia inicial “**NANO**”, diferenciándose únicamente por las expresiones “**LINK**” y “**OPTIK**”. De igual manera, frente a los signos “**SUPER NANO ELECTRIC**” y “**SUPER NANO ELECTRONICS**”, la expresión “**NANO**” conserva plena autonomía dentro de los conjuntos marcarios, mientras que las expresiones “**SUPER**”, “**ELECTRIC**”, “**ELECTRONICS**” y “**OPTIK**” constituyen elementos adicionales que no eliminan la semejanza visual derivada del elemento común.

En el aspecto fonético, este Despacho encuentra que los signos confrontados presentan una semejanza sonora relevante, toda vez que todos incorporan la expresión “**NANO**”, la cual constituye un componente claramente perceptible y de fácil recordación para el consumidor. Las expresiones adicionales “**OPTIK**”, “**LINK**”, “**SUPER**”, “**ELECTRIC**” y “**ELECTRONICS**” introducen diferencias en la pronunciación de los conjuntos marcarios; sin embargo, estas no eliminan la proximidad fonética derivada del elemento común.

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:

17: Caucho, gutapercha, goma, amianto y mica en bruto o semielaborados, así como sucedáneos de estos materiales; resinas sintéticas semielaboradas; materiales para calafatear, estopar y aislar.

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° SD2026/0001399

El signo previamente registrado identifica:

Expedientes Productos:

SD2022/0107026 (17): Pinturas aislantes; caucho sintético; fibras de vidrio aislantes; materias plásticas semielaboradas; películas de materias plásticas que no sean para embalar; hojas de materias plásticas para uso agrícola; películas antideslumbrantes para ventanas [películas ahumadas]; Película de plástico transparente de accionamiento eléctrico; hojas de materias plásticas para uso agrícola; materiales aislantes.

SD2017/0065321 (17): Caucho; productos de caucho para aislamiento eléctrico; caucho líquido; ebonita porosa; caucho para el aislamiento eléctrico; láminas de caucho para aislamiento; elementos de sellado de caucho; artículos de caucho para unir; artículos de caucho para aislar; envolturas de caucho de protección para tuberías; materias plásticas semiacabadas para su uso en el moldeo por inyección de partes de motores de automóviles; recubrimientos acrílicos protectores en aerosoles para aislamiento; caucho (líquido); caucho en forma líquida; mangueras flexibles para transportar líquidos; revestimientos de caucho para conductos de gas para la protección contra la corrosión producida por el agua salada; revestimientos de caucho para conductos de flujo de petróleo para la protección contra la corrosión producida por el agua salada; cintas adhesivas de protección contra la corrosión; materiales de aislamiento eléctrico; cintas eléctricas; aislantes para uso electrónico; artículos y materiales de aislamiento eléctrico; aislantes para conductos eléctricos; juntas de blindaje contra interferencias electromagnéticas; manguitos aislantes para líneas eléctricas; barnices aislantes para aplicar sobre componentes electrónicos; películas plásticas de aislamiento electrónico; películas de polímeros para su uso en la fabricación de circuitos electrónicos; materiales aislantes eléctricos de partículas de mica en cristal maleable; láminas acrílicas transparentes de protección contra ondas electromagnéticas; láminas acrílicas transparentes con protección contra ondas electromagnéticas; barnices para el aislamiento eléctrico de componentes electrónicos.

SD2017/0065319 (17): Caucho; productos de caucho para aislamiento eléctrico; caucho líquido; ebonita porosa; caucho para el aislamiento eléctrico; láminas de caucho para aislamiento; elementos de sellado de caucho; artículos de caucho para unir; artículos de caucho para aislar; envolturas de caucho de protección para tuberías; productos extrudidos de materias plásticas destinados a moldes de inyección para piezas de automotores; recubrimientos acrílicos protectores en aerosoles para aislamiento; caucho (líquido); caucho en forma líquida; mangueras flexibles para transportar líquidos; revestimientos de caucho para conductos de gas para la protección contra la corrosión producida por el agua salada; revestimientos de caucho para conductos de flujo de petróleo para la protección contra la corrosión producida por el agua salada; cintas adhesivas de protección contra la corrosión; materiales de aislamiento eléctrico; cintas eléctricas; aislantes para uso electrónico; artículos y materiales de aislamiento eléctrico; aislantes para conductos eléctricos; juntas de blindaje contra interferencias electromagnéticas; manguitos aislantes para líneas eléctricas; barnices aislantes para aplicar sobre componentes electrónicos; películas plásticas de aislamiento electrónico; películas de polímeros utilizadas en la fabricación de circuitos electrónicos; materiales aislantes eléctricos de partículas de mica en cristal maleable; láminas acrílicas transparentes de protección contra ondas electromagnéticas; láminas acrílicas transparentes con protección contra ondas electromagnéticas; barnices para el aislamiento eléctrico de componentes electrónicos.

En relación con los productos que pretende distinguir el signo solicitado en la clase 17 y los productos identificados por los registros antecedentes, este Despacho considera que existe identidad, así como una conexión competitiva relevante entre los mismos.

Ref. Expediente N° SD2026/0001399

En efecto, este Despacho observa que existe identidad entre los productos "caucho" y "resinas sintéticas semielaboradas", en la medida en que el antecedente distingue expresamente "caucho", "caucho sintético" y "materias plásticas semielaboradas", categorías que corresponden a los mismos productos o a productos comprendidos dentro de las categorías generales reivindicadas por el solicitante.

Asimismo, se advierte una relación de género-especie entre los productos restantes. En efecto, las expresiones generales "caucho, gutapercha, goma, amianto y mica en bruto o semielaborados, así como sucedáneos de estos materiales; resinas sintéticas semielaboradas; materiales para calafatear, estopar y aislar" comprenden diversas especies de productos protegidas por los antecedentes, tales como productos de caucho para aislamiento eléctrico, caucho líquido, láminas de caucho para aislamiento, artículos de caucho para aislar, elementos de sellado de caucho, materiales aislantes, pinturas aislantes, fibras de vidrio aislantes, películas y hojas de materias plásticas semielaboradas, materiales de aislamiento eléctrico y demás productos destinados al aislamiento y protección.

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 **NANO OPTIK** (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 17 de la Clasificación Internacional de Niza⁵, solicitada por **AUTOS 104 SAS**, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar de esta resolución a **AUTOS 104 SAS**, solicitante del registro marcario, entregándole copia de la misma y advirtiéndole que contra ella procede el recurso de apelación ante la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial, el cual deberá interponerse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación.

ARTÍCULO TERCERO: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 23 de junio de 2026

⁵ 17: Caucho, gutapercha, goma, amianto y mica en bruto o semielaborados, así como sucedáneos de estos materiales; resinas sintéticas semielaboradas; materiales para calafatear, estopar y aislar.

Ref. Expediente N° SD2026/0001399



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVO