

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 86034

Ref. Expediente N° SD2025/0027651

Por la cual se decide una solicitud de registro

EL DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS
en ejercicio de sus facultades legales y,

CONSIDERANDO

Que por escrito presentado el día 28 de marzo de 2025, la sociedad **TRONEX S.A.S**, solicitó el registro de la Marca **Kaiser by Tronex** (Nominativa) para distinguir productos comprendidos en la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1063 del 1 de abril de 2025, la sociedad **TEMPEL COLOMBIA LTDA** presentó oposición con fundamento en el Literal a) Artículo 136 decisión 486 de la Comunidad Andina - Riesgo de confundibilidad con una marca anterior.

Lo anterior con fundamento, entre otros, en los siguientes argumentos:

“(…) Es menester señalar a este Despacho que, aun cuando la marca solicitada contiene las expresiones “by Tronex” estas hacen referencia a la procedencia de la marca indicando que “Kaiser” es una creación de TRONEX S.A.S. y por tanto dichas expresiones no deben ser tenidas en cuenta dentro del presente análisis al resultar descriptivas.

Por lo tanto, el cotejo debe realizarse teniendo en cuenta las expresiones “KAISE” vs. “KAISE”

Así las cosas, al observar los signos de manera sucesiva, encontramos que son confundibles, debido a que presentan identidad en su aspecto gramatical, ortográfico y fonético, que derivan en una impresión casi idéntica por parte del público consumidor.

Al aplicar las reglas de cotejo marcario, es indiscutible la identidad gramatical entre los signos mencionados, toda vez que el pretendido reproduce la expresión previamente registrada por mi representado.

Una vez mencionado lo anterior y confrontados los signos respectivos, se encuentra que la estructura gramatical de los signos es idéntica:

Las marcas cotejadas son idénticas en su aspecto gramatical y ortográfico, al contar con igual cantidad de sílabas, cadena vocálica, raíz y similar cadena consonántica: ambas marcas cuentan con la misma cantidad de sílabas (dos (2)), igual cadena vocálica A – I – E, raíz: KAISE, y similar cadena consonántica: K-S. De tal manera que la diferencia obedece a la última letra adicional en la marca solicitada “R”, sin que esto impacte de manera relevante en la impresión del consumidor.

- Identidad fonética

Adicional a lo anterior, se debe tener en cuenta que la identidad fonética se presenta cuando las marcas al ser pronunciadas tienen un sonido igual o similar, el cual genera confusión al consumidor. En el presente caso es indudable la identidad fonética, pues es una consecuencia inevitable de la identidad gramatical mencionada.

¹ 9: Baterías para linternas (pilas); cargadores de pilas; cargadores de pilas y baterías; pilas; pilas de carga de vehículos eléctricos; pilas eléctricas; pilas para linternas; pilas recargables; pilas solares; pilas solares para uso industrial; pilas y baterías de ion-litio; pilas y baterías de litio; pilas y baterías eléctricas; pilas y baterías recargables; unidades de energía [pilas].

Ref. Expediente N° SD2025/0027651

Valga la pena realizar la individualización fonética de los signos, con fines a esclarecer cualquier duda que exista sobre la mencionada identidad, de la siguiente forma: (...)

Satisfecho el primer requisito y en atención a la teoría de la interdependencia, al tratarse de signos con un elemento nominativo idéntico, y teniendo en cuenta que el signo pretendido reproduce la marca registrada, deberían distanciarse de manera contundente en los productos que pretenden identificar, lo que no sucede en este caso, como pasa a demostrarse.

Observará el examinador que los productos pretendidos por la marca solicitada son intercambiables y complementarios con los productos identificados por la marca de titularidad de nuestra poderdante, además, los consumidores podrían asumir razonablemente que los productos amparados comparten el mismo origen empresarial, conllevando a un inherente riesgo de confusión. (...)

i) Las marcas se encuentran en la misma clase del nomenclátor (Clase 9), causando que los productos sean equivalentes e intercambiables, pues el consumidor que adquiere baterías, puede adquirir indistintamente los productos de una marca y la otra, toda vez que ambos tienen la misma finalidad.

ii) Los productos solicitados por la marca pretendida son complementarios con la marca de nuestro poderdante, toda vez que quien adquiere baterías o pilas puede adquirir un multímetro con el fin de medir el voltaje, corriente o carga de las baterías.

iii) Es completamente razonable que los consumidores asuman que los productos pretendidos por la marca solicitada provienen del mismo origen empresarial que los productos identificados y posicionados por la marca de titularidad de nuestra representada, y que se trata de una nueva marca de nuestra poderdante, conllevando a un inherente riesgo de confusión en el mercado.

iv) Al estar presentes ambas marcas en el mismo sector de productos relacionados con la electricidad como baterías, compartir los mismos medios de publicidad y consumidor objetivo, son competidores directos, acrecentando el riesgo de confusión y/o asociación en consumidores. (...)"

Que dentro del término concedido para tal efecto, la sociedad **TRONEX S.A.S**, dio respuesta a la oposición argumentando:

"(...) Las marcas TRONEX han conformado una familia marcaria que refuerza aún más el carácter distintivo de la marca solicitada KAISER BY TRONEX, lo cual justifica plenamente su protección por parte de la administración en materia de propiedad industrial. (...)

En la interpretación mencionada, se reafirma que la concurrencia de ese elemento común, repetido de manera sistemática en varios registros, confiere a la familia de marcas una protección reforzada. En consecuencia, de lo anterior, es posible afirmarse que la incorporación de ligeras variaciones o adiciones en un signo posterior no generará confusión o asociación, ya que el consumidor continuará identificando ese elemento medular como el principal indicativo de la procedencia empresarial.

En este sentido, el elemento compartido TRONEX adquiere especial relevancia al constituir el núcleo distintivo que el consumidor reconoce de forma inmediata. En consecuencia, al tratarse de una familia de marcas, se activa un régimen de protección reforzada, en virtud del cual el elemento TRONEX —al ser el signo distintivo común— conserva su preeminencia en la percepción del consumidor. Por ello, en la solicitud de la marca KAISER BY TRONEX, el componente con mayor peso identificador seguirá siendo TRONEX, ya que este se encuentra sólidamente posicionado en el mercado y es asociado por el público con un origen empresarial específico (la predominancia de este elemento se profundizará posteriormente).

Ref. Expediente N° SD2025/0027651

Así las cosas, se puede concluir que, al ser mi poderdante titular de varios signos distintivos que concurren en tener el rasgo común TRONEX, se configura la existencia de una familia de marcas a su favor, la cual, a su vez, centra su distintividad en dicha expresión y faculta a mi apoderada a solicitar y obtener el registro de marcas adicionales que complementen esta familia de marcas. Esto evidencia un esfuerzo sostenido y deliberado por parte de su titular para proteger, posicionar y expandir la marca TRONEX en diversas representaciones dentro del mercado. (...)

En el marco del análisis comparativo entre las marcas KAISER BY TRONEX y KAISE, se procedió a determinar el elemento predominante dentro del conjunto marcario de cada una de ellas. Para ello, se evaluaron tanto el componente nominativo (las palabras que componen la marca) como el componente gráfico (los elementos visuales o logotipo), con el objetivo de establecer cuál tiene mayor influencia en la mente del consumidor.

Como resultado de este ejercicio, se evidenció que en la marca KAISER BY TRONEX, el componente nominativo constituye el único elemento distintivo, asignándole un valor referencial del 100%, en tanto se trata de una marca exclusivamente denominativa. En cuanto a la marca KAISE, si bien el componente nominativo tiene un peso predominante estimado en un 70%, el componente gráfico —que corresponde a una línea curva ascendente acompañada de un punto sobre la letra "i"— representa un 30% del conjunto, aportando un grado relevante de distintividad visual que le permite diferenciarse de otras marcas en el mercado. Estos porcentajes no deben interpretarse como una medida matemática exacta ni como una regla inflexible de ponderación, sino como una herramienta conceptual que permite visualizar el razonamiento detrás de la evaluación marcaria.

Para llegar a estos resultados, se consideraron principalmente dos aspectos. En primer lugar, que el componente nominativo es el que más directamente percibe, recuerda y asocia el consumidor con el origen empresarial del producto. Es el elemento que se pronuncia, que se solicita verbalmente en el comercio, y que suele perdurar en la memoria del público objetivo. En segundo lugar, si bien el componente gráfico no constituye el eje principal del conjunto marcario de KAISE, sí presenta un grado apreciable de distintividad que contribuye a la configuración global del signo. Por tanto, su valoración también resulta necesaria dentro del análisis marcario, en tanto puede influir en la percepción integral del consumidor y reforzar la diferenciación entre los signos comparados. (...)

Este criterio establece que la primera palabra del conjunto suele tener mayor poder de recordación en el público consumidor.

- *KAISER BY TRONEX: En esta marca, la primera palabra es KAISER, seguida por la preposición BY y luego por TRONEX. Bajo este criterio, podría pensarse que KAISER tiene mayor impacto por encontrarse en la posición inicial. No obstante, como se explicará más adelante, dicha preeminencia se ve atenuada por razones que afectan su capacidad real de individualización en el mercado. En ese sentido, la distintividad efectiva del conjunto recae sobre la expresión TRONEX, que funge como verdadero indicador del origen empresarial.*

Este criterio señala que las palabras más cortas, por lo general, tienen mayor impacto en la mente del consumidor por su facilidad de recordación.

- *KAISER BY TRONEX: En este conjunto, la palabra más corta es BY (2 letras), seguida por KAISER (6 letras) y TRONEX (6 letras). Si bien KAISER y TRONEX tienen la misma extensión, la palabra BY —al ser una preposición de uso común en inglés (de hecho utilizada para referir que TRONEX es el origen empresarial de los productos que se identificarán con la marca)— no tiene ningún peso distintivo. Así, aunque este criterio no permite identificar una ventaja clara por longitud entre las dos expresiones principales, lo cierto es que, como se verá más adelante, la carga marcaria efectiva y la fuerza distintiva recaen sobre TRONEX, lo que refuerza su posición como el*

Ref. Expediente N° SD2025/0027651

verdadero núcleo distintivo del signo.

fonética— tienden a generar un mayor impacto en el consumidor.

• KAISER BY TRONEX: Dentro del conjunto, la palabra TRONEX presenta una sonoridad fuerte y marcada. Su acento recae en la primera sílaba (“TRÓ”), con una estructura consonante-vocal que la hace firme, directa y fácil de recordar. La segunda sílaba (“NEX”) refuerza esa contundencia fonética, generando un ritmo seco y distintivo. Por su parte, KAISER, aunque es clara en su pronunciación, tiene una sonoridad más neutra y menos llamativa. En consecuencia, desde la perspectiva fonética, TRONEX es la palabra que genera mayor impacto auditivo y memorístico en el consumidor

Este criterio excluye del cotejo aquellas palabras que carecen de fuerza distintiva por ser genéricas, descriptivas o de uso común en la clase correspondiente.

En el presente caso, la marca KAISER BY TRONEX no contiene ningún elemento que, por sí mismo, pueda considerarse genérico, descriptivo o de uso común dentro de la clase en la que fue solicitada. Ninguna de las expresiones que conforman el signo tiene un vínculo directo con la naturaleza, características o destino de los productos, ni corresponde a términos frecuentemente empleados para identificar bienes similares.

No obstante, resulta pertinente señalar que, al revisar la base de datos de la Superintendencia de Industria y Comercio, se observa la coexistencia pacífica de registros marcarios que incluyen el elemento KAISE o expresiones similares dentro de la misma clase, sin que ello haya sido impedimento para su concesión. Esta coexistencia se ha permitido en la medida en que tales marcas contienen elementos adicionales de carácter distintivo o cuentan con coberturas diferenciadas, factores que han sido considerados suficientes por la autoridad para descartar un riesgo de confusión en el consumidor. A continuación, se presentan algunas de las marcas a las que nos referimos: (...)

Tal manifestación no solo corrobora que BY TRONEX tiene una función clara de identificación empresarial, sino que demuestra que incluso para el opositor es evidente que dicha expresión orienta la percepción del consumidor respecto del origen del producto. En lugar de restarle distintividad al conjunto marcario -como fue argumentado por el opositor-, esta referencia al titular del signo cumple precisamente con el objetivo fundamental de una marca: individualizar el origen empresarial de los productos frente a los del mercado.

Así, bajo este criterio, se confirma que la expresión TRONEX es el componente con mayor fuerza marcaria, reforzado además por su vinculación con una familia de marcas ya posicionadas en el mercado, como se argumentará en el siguiente criterio. (...)

Así, cualquier análisis comparativo con otros signos debe enfocarse en la expresión TRONEX como el eje marcario relevante del conjunto, toda vez que esta es la palabra que genera mayor recordación, mayor impacto fonético y mayor capacidad de individualización en el mercado. En contraste, la expresión KAISER ocupa una posición secundaria dentro del signo, tanto a nivel visual como fonético, y carece de la fuerza distintiva necesaria para desplazar a TRONEX como el verdadero identificador de la marca solicitada.

Como se pudo evidenciar, la única coincidencia entre las marcas confrontadas recae sobre la secuencia “KAISE”, la cual, como se explicó previamente, no constituye el elemento predominante del conjunto marcario KAISER BY TRONEX. Por el contrario, dicho conjunto está liderado marcariamente por la expresión TRONEX, que concentra la mayor carga distintiva, tanto por su impacto fonético como por su vinculación con una familia de marcas registrada y consolidada en el mercado.

Ref. Expediente N° SD2025/0027651

Aun si se aceptara que “KAISER” conserva cierto grado de distintividad, este no es suficiente para fundar un riesgo de confundibilidad, dado que la palabra TRONEX permite al consumidor identificar con claridad que se trata de un producto de origen diferente, especialmente cuando es esta expresión la que tiene mayor peso dentro del conjunto. (...)”

Que para decidir acerca de la solicitud de registro marcario de la referencia, esta Oficina procederá a realizar el examen de registrabilidad teniendo en cuenta todos los argumentos que hayan sido planteados, así como las pruebas presentadas por las partes. Lo anterior, en atención a lo previsto en los artículos 146, 148 y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Adicionalmente, el estudio del presente trámite administrativo puede comprender asuntos que aparezcan con ocasión de la realización del examen de registrabilidad.

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, 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.

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.

Ref. Expediente N° SD2025/0027651

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 con oposición para identificar productos de la Clase 9 Internacional.

Análisis de la causal de irregistrabilidad contenida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486.

Confundibilidad con marcas previamente registradas

La marca opositora es la siguiente:

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado	Vigencia
Mixta	KAISE	TEMPEL COLOMBIA LTDA	SD2022/0132249	11	9, 11	Marca	Registrada	25/11/2034

Los signos a comparar son los siguientes:

Signo solicitado
Kaiser by Tronex (Nominativa)

Dando lugar al análisis de registrabilidad del signo solicitado es preciso indicar que se trata de un signo de naturaleza nominativa, compuesto por la expresión “**Kaiser by Tronex**”.

Signo opositor
 KAISE

Por su parte, el signo opositor también es de naturaleza mixta, compuesto por la expresión “**KAISE**” en una tipografía decorativa aunque simple, que utiliza un pictograma en el punto

- 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 (dentifricio) 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° SD2025/0027651

de la letra “I” que junto a una línea forman un arco por encima de la expresión.

Reglas jurisprudenciales y doctrinales aplicables a la comparación de marcas

Comparación entre marcas mixtas y nominativas:

En el presente asunto debemos comparar signos denominativos y mixtos, para lo cual debemos tener en cuenta los siguientes criterios, expuestos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina:

- Se deberá establecer cuál es el elemento predominante en el signo mixto.
- Si el elemento gráfico es el preponderante, en principio no habría riesgo de confusión, salvo que los signos en conflicto puedan suscitar una misma idea o concepto.
- Si el elemento denominativo en el signo mixto es preponderante, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las reglas para el cotejo de signos denominativos.

La regla general nos indica que el elemento dominante de una marca mixta es el denominativo, lo anterior, en tanto la práctica comercial demuestra que un consumidor demanda un producto o servicio empleando su denominación y no guiándose por la presencia de elementos decorativos; sin embargo, esta pauta deja de aplicarse cuando existen razones para dar una mayor relevancia al componente gráfico.

El tratadista Carlos Fernández-Nóvoa en su obra Tratado de Derecho de Marcas, ha expuesto algunas hipótesis que permiten desplazar el componente gráfico a un primer plano:

“La pauta del predominio del elemento denominativo de una marca mixta deja de aplicarse cuando concurren ciertos factores que imprimen carácter dominante al componente figurativo de la correspondiente marca mixta. Entre los factores que desplazan a un primer plano el componente figurativo de una marca mixta deben diferenciarse dos grupos.

A saber: un primer grupo que comprende factores que inciden negativamente en el componente denominativo de una marca mixta; y un segundo grupo que engloba factores que repercuten positivamente sobre el componente figurativo, realzando su presencia en el conjunto de la correspondiente marca mixta.

- I. Los factores que afectan negativamente el componente denominativo de la marca gráfica son aquellos que merman el carácter distintivo de este componente. Entre los mismos cabe citar, en primer término, la naturaleza descriptiva del componente denominativo y la circunstancia de que el mismo, forma parte de un elevado número de marcas pertenecientes a terceros (...).*

Sobre el elemento denominativo integrado en una marca mixta puede influir negativamente, en segundo término, la circunstancia de que en el conjunto de la marca el componente denominativo ocupa un puesto secundario.

- II. Entre los factores que inciden positivamente sobre el componente figurativo de una marca mixta, sobresalen la notoriedad adquirida por el mismo y la originalidad intrínseca del correspondiente componente figurativo (...).”*

Prevalencia del elemento nominativo

Una vez determinado en el presente análisis que en las marcas previamente registradas predomina el elemento nominativo, deberán tenerse en cuenta las siguientes reglas:

Ref. Expediente N° SD2025/0027651

- a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.*
- b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten el mismo lexema.*
- c) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.*
- d) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación.*
- e) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.*
- f) Se debe determinar si existe un elemento común preponderante o relevante en ambos signos.”⁴*

Análisis comparativo frente al signo opositor “KAISE” (Mixto):

Al realizar el examen comparativo de los signos enfrentados 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 “KAISER BY TRONEX” reproduce la denominación del signo antecedente “KAISE”, sin que contenga elementos adicionales que le otorguen distintividad suficiente.

Al respecto es de señalar que, si bien el signo solicitado se compone también de la expresión “TRONEX”, la cual resulta distintiva de conformidad con lo argumentado por la solicitante en tanto elemento común de una familia de marcas; también es cierto que se reproduce totalmente la denominación “KAISE”, registrada como marca y por tanto suficientemente distintiva en titularidad del opositor, sin que la mera inclusión de la letra “R” al final otorgue distintividad adicional dado el carácter fantasioso de ambos signos.

También vale la pena considerar que, a pesar de que los signos forman una conjunción de elementos que no es susceptible de ser dividida en sus partes y que debe ser analizada en su conjunto, ello no obsta para que, dentro del conjunto marcario, se analicen aquellos componentes que ostentan una mayor o menor carga distintiva frente a la percepción del consumidor, pues dicho análisis es necesario para determinar si los signos son susceptibles de generar riesgo de confusión o asociación.

Entonces, teniendo en cuenta que resulta predominante el elemento nominativo dentro del signo opositor, por su tamaño y ubicación en la representación gráfica del signo y por cuanto son las palabras las que causan mayor impacto en el consumidor por ser aquellas que usaría para pedir los productos y servicios identificados; el signo solicitado es proclive de generar un riesgo de asociación, en tanto que reproduce la denominación ya conocida de una marca registrada dentro del mismo sector de las baterías en clase 9 Internacional. Teniendo en cuenta lo anterior, es posible ver que el elemento nominativo del signo opositor hace parte del signo antecedente, configurándose así una reproducción parcial, no siendo los demás elementos que hacen parte del signo solicitado suficientes para que el consumidor pueda diferenciar los signos, sino que, en el sentido contrario, los asociará

⁴ TJCA, Proceso N° 127-IP-2016

Ref. Expediente N° SD2025/0027651

en el mercado dadas la mencionada reproducción del signo opositor “KAISE / KAISER” y la indicación de otro origen empresarial con la expresión “BY TRONEX”.

Teniendo en cuenta lo anterior, resulta necesario entrar a verificar la cobertura de los signos confrontados, en aras de establecer si se cumple con el segundo de los requisitos exigidos por la causal de Irregistrabilidad en estudio.

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

(9): Baterías para linternas (pilas); cargadores de pilas; cargadores de pilas y baterías; pilas; pilas de carga de vehículos eléctricos; pilas eléctricas; pilas para linternas; pilas recargables; pilas solares; pilas solares para uso industrial; pilas y baterías de ion-litio; pilas y baterías de litio; pilas y baterías eléctricas; pilas y baterías recargables; unidades de energía [pilas].

Por su parte, el signo opositor identifica:

Expediente

Productos y servicios

SD2022/0132249 (9): Baterías, baterías eléctricas, baterías externas, baterías para vehículos, baterías recargables, baterías solares, multimetros, aparatos de distribución de energía eléctrica, aparatos e instrumentos de conducción de electricidad.

(11): Aparatos de alumbrado, calefacción, producción de vapor, cocción, refrigeración, secado, ventilación y distribución de agua, bombillas,

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 relación o conexidad entre los productos que identifican los signos objeto de comparación, como se procede a explicar.

Análisis de conexidad competitiva de clase 9° solicitada con oposición, frente a clase 9° opositora:

Identidad: De acuerdo a los factores de conexidad competitiva es posible concluir que existe una relación de conexidad entre los productos que pretende distinguir el signo solicitado y los signos opositores, no solo en razón a que se encuentran en la misma sección de la clasificación internacional (Clase. 9°), sino también en virtud a la identidad de “Baterías, baterías eléctricas, baterías para vehículos, baterías recargables, baterías solares”.

Sobre el resto de la cobertura anunciada por el solicitante en dicha clase, no hay duda de la relación entre los signos confrontados toda vez que se trata del mismo tipo de elementos en **relación género – especie**; pues dentro de los grupos considerados como “Baterías” y “aparatos e instrumentos de conducción de electricidad” identificados por el signo opositor, se encuentran la totalidad de los productos que pretende el signo solicitado: “Baterías para linternas (pilas); cargadores de pilas; cargadores de pilas y baterías; pilas; pilas de carga de vehículos eléctricos; pilas eléctricas; pilas para linternas; pilas recargables; pilas solares; pilas solares para uso industrial; pilas y baterías de ion-

Ref. Expediente N° SD2025/0027651

litio; pilas y baterías de litio; pilas y baterías eléctricas; pilas y baterías recargables; unidades de energía [pilas].”.

Así las cosas, y aunado a la similitud gramatical ya evidenciada, se genera riesgo de confusión indirecta entre los consumidores, pudiendo estos asumir equivocadamente que ambos signos poseen un mismo origen empresarial sin ser esto real. Pues al configurarse identidad en las coberturas, estos comparten iguales medios publicitarios y canales de comercialización ya que, son ofrecidos en los mismos establecimientos

Conclusión

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 1: Declarar **fundada** la oposición interpuesta por la sociedad **TEMPEL COLOMBIA LTDA** frente a la clase 9° solicitada.

ARTÍCULO 2: Negar el registro de la Marca **Kaiser by Tronex** (Nominativa) para distinguir productos comprendidos en la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza⁵, solicitada por la sociedad **TRONEX S.A.S**, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO 3: Notificar a la sociedad solicitante del registro **TRONEX S.A.S** y a la sociedad opositora **TEMPEL COLOMBIA LTDA** el contenido de la presente resolución, entregándoles copia de la misma, advirtiéndoles que contra dicha resolución procede el recurso de apelación ante la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial, interpuesto dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de notificación.

ARTÍCULO 4: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 23 de octubre de 2025



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

⁵ 9: Baterías para linternas (pilas); cargadores de pilas; cargadores de pilas y baterías; pilas; pilas de carga de vehículos eléctricos; pilas eléctricas; pilas para linternas; pilas recargables; pilas solares; pilas solares para uso industrial; pilas y baterías de ion-litio; pilas y baterías de litio; pilas y baterías eléctricas; pilas y baterías recargables; unidades de energía [pilas].