

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 93474

Ref. Expediente N° SD2025/0014491

Por la cual se niega parcialmente una solicitud de registro marcario multiclase

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

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que por escrito presentado el día 20 de febrero de 2025, TELTONIKA IoT GROUP, solicitó el registro de la Marca Teltonika (Mixta) para distinguir productos y servicios comprendidos en las clases 10, 37 y 44 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1068, no se presentaron oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que atendiendo las disposiciones establecidas en la Decisión 486 de la Comunidad Andina, encuentra la Dirección que de conformidad con el artículo 150 de aquella, es deber de la oficina realizar el estudio de registrabilidad de un signo teniendo en cuenta todas y cada una de las causales de irreregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la Decisión. Sobre este particular, ha expuesto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina lo siguiente:

“...a la Oficina Nacional Competente le corresponde realizar el examen de registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no hubiesen sido presentadas oposiciones; en consecuencia, la Autoridad Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro. En el caso de que sean presentadas oposiciones, la Oficina Nacional Competente se pronunciará acerca de ellas así como acerca de la concesión o de la denegación del registro solicitado.”

Causales de irreregistrabilidad en estudio

Literal a) del artículo 136 de la Decisión 486

No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o

¹ **10:** Mascarillas respiratorias para la respiración artificial; ventiladores médicos; ventiladores para uso médico; aparatos de respiración artificial; aparatos de respiración para uso médico; aparatos médicos para el tratamiento de afecciones respiratorias; aparatos médicos para el tratamiento de las afecciones respiratorias; grúas para pacientes; respiradores; respiradores para filtrar el aire para uso médico; electrocardiógrafos; monitores médicos para monitorear el electrocardiograma de los pacientes; registradores de electrocardiogramas; registradores de electrocardiogramas [ecg]; aparatos e instrumentos médicos para la vigilancia de la saturación de oxígeno en la sangre; dispositivos médicos para la vigilancia de la saturación de oxígeno en la sangre; aparatos de monitoreo de la frecuencia cardíaca; aparatos de monitorización de la frecuencia cardíaca; monitores de frecuencia cardíaca; monitores de frecuencia del pulso; monitores de la frecuencia del pulso; pulsímetros; máscaras de reanimación cardiopulmonar; máscaras de reanimación cardiopulmonares.

37: Instalación, mantenimiento y reparación de ordenadores y periféricos informáticos; recarga de vehículos eléctricos; servicios de recarga de vehículos eléctricos; servicios de recarga de baterías de vehículos; recarga de baterías y acumuladores; recarga de baterías; recarga de baterías y dispositivos de almacenamiento de energía y alquiler de equipos para los mismos.

44: Servicios médicos; monitorización de pacientes; alquiler de mascarillas respiratorias para la respiración artificial; alquiler de equipos de hospital; screening (cribado) médico relacionado con el corazón; pruebas de cribado [screening] para detectar factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares; servicios de información en materia de servicios de salud; suministro de información sanitaria; alquiler de equipos para tratamientos médicos y sanitarios; monitorización a distancia de datos médicos para el diagnóstico y el tratamiento médicos; servicios de telemedicina; alquiler de aparatos e instalaciones en el ámbito de la tecnología médica.

Ref. Expediente N° SD2025/0014491

servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.

Concepto de la norma

De acuerdo con la disposición andina citada, para que el registro de una marca sea negado se necesita que ella cumpla con varios supuestos de hecho. En primer lugar, que el signo solicitado sea idéntico a uno previamente solicitado o registrado por un tercero², esto es, que sea una reproducción exacta de éste y no permita ninguna clase de diferenciación entre los dos, o que existan semejanzas entre los signos a estudiar. El segundo supuesto de hecho es la identidad o relación existente entre los productos o servicios identificados por la marca solicitada a registro y la previamente solicitada o registrada³.

Finalmente, la norma exige que dicha identidad o semejanza y relación de los signos y de los productos o servicios identificados por los signos, sea suficiente para generar un riesgo de confusión o de asociación, que se entiende debe recaer en los destinatarios de los productos o servicios, esto es el público consumidor.

De acuerdo con lo anterior, el no cumplimiento de uno de los supuestos de hecho hace que la marca sea registrable.

Estudio de registrabilidad del signo solicitado

Confundibilidad con marca previamente registrada

Visto el Registro Nacional de Propiedad Industrial, se encontró la siguiente información relevante para el presente examen de registrabilidad:

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° SD2025/0014491

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado	Vigencia
Nominativa	TELTRONIC	TELTRONIC, S.A.	04006134	8	42	Marca	Registrada	23 ago. 2034

Los signos a comparar son los siguientes:

El signo solicitado	La marca registrada
	TELTRONIC

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”.

Por su parte, en el Proceso 0100-IP-2012 este mismo Tribunal ha establecido 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”.



Ref. Expediente N° SD2025/0014491

Análisis comparativo

Esta Dirección encuentra que los signos analizados son similarmente confundibles. En efecto, al apreciarlos en conjunto de forma sucesiva y no simultánea se observa que son similares, así:

TELTONIKA / TELTRONIC

El signo TELTONIKA presenta similitudes ortográficas respecto del elemento nominativo que distingue y caracteriza a la marca TELTRONIC, toda vez que, como se puede evidenciar, el signo solicitado comparte una secuencia ortográfica muy semejante que se aprecia en la ejemplificación anterior. En tal medida, la apreciación en conjunto conlleva a una similitud en conjunto que eleva el riesgo de confundibilidad para los consumidores.

Desde el punto de vista fonético, las denominaciones TELTONIKA y TELTRONIC comparten un patrón sonoro similar, especialmente en la secuencia TELT–, que imprime un ritmo y cadencia comparables al ser pronunciadas. Aunque las terminaciones difieren (“–ONIKA” frente a “–RONIC”), la semejanza auditiva generada por la coincidencia del inicio y la estructura silábica intermedia resulta suficiente para determinar una posible confundibilidad.

En cuanto a las semejanzas gráficas, tratándose de la comparación entre una marca mixta y una nominativa, se advierte que el carácter distintivo del signo recae principalmente en su componente denominativo, el cual constituye el elemento que el consumidor recordará y empleará para identificar los productos y servicios. En el presente caso, no se vislumbran otros elementos que puedan servir como un diferenciador desde el punto de vista figurativo, ya que las características gráficas del signo no aportan la suficiente distintividad, que le permita a los consumidores identificar de manera inmediata y exclusiva los productos y servicios que la marca pretende distinguir.

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 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 servicios⁴.

Conexión competitiva

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 (dentrífico) 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° SD2025/0014491

Dentro de los servicios a distinguir con el signo solicitado se encuentran:

Clase 37: Instalación, mantenimiento y reparación de ordenadores y periféricos informáticos; recarga de vehículos eléctricos; servicios de recarga de vehículos eléctricos; servicios de recarga de baterías de vehículos; recarga de baterías y acumuladores; recarga de baterías; recarga de baterías y dispositivos de almacenamiento de energía y alquiler de equipos para los mismos.

El signo previamente registrado identifica:

Expediente 04006134

Clase 42: servicios de ingeniería, de estudios de proyectos técnicos, de investigación y desarrollo de nuevos productos; de control de calidad, servicios de programación de ordenadores y de elaboración de software para ordenadores.

Conexidad competitiva entre servicios de la clase 37 y servicios de la clase 42 – Criterio de razonabilidad

Del examen de las coberturas enfrentadas, esta Dirección observa que, aunque los servicios distinguidos por los signos pertenecen a clases distintas, por una parte la clase 37, relativa a *“instalación, mantenimiento y reparación de ordenadores y periféricos informáticos; recarga de vehículos eléctricos; servicios de recarga de baterías de vehículos; recarga de baterías y acumuladores; recarga de baterías y dispositivos de almacenamiento de energía, y alquiler de equipos para los mismos”*, y la clase 42, correspondiente a *“servicios de ingeniería; estudios de proyectos técnicos; investigación y desarrollo de nuevos productos; control de calidad; programación de ordenadores y elaboración de software para ordenadores”*, se evidencia entre ellas una relación de conexidad competitiva, considerando el criterio de razonabilidad funcional.

En efecto, los servicios de *“instalación, mantenimiento y reparación de ordenadores y periféricos informáticos”* se encuentran directamente vinculados con los *“servicios de programación de ordenadores y elaboración de software”*, dado que ambos se orientan al funcionamiento integral de sistemas informáticos. Resulta habitual en el mercado tecnológico que un mismo empresario o grupo económico ofrezca tanto el *“desarrollo de software y soluciones técnicas”* (clase 42) como la *“instalación y mantenimiento del hardware asociado”* (clase 37), configurando una prestación de servicios complementaria en el ámbito de las tecnologías de la información.

De igual forma, los servicios de *“recarga de vehículos eléctricos; recarga de baterías y acumuladores; recarga de baterías y dispositivos de almacenamiento de energía; y alquiler de equipos para los mismos”* guardan una relación de complementariedad con los *“servicios de ingeniería; estudios de proyectos técnicos; e investigación y desarrollo de nuevos productos”*, en la medida en que es a través de la ingeniería y la investigación de procesos nuevos que se pueden obtener distintos productos como las baterías tradicionales o con un enfoque amistoso al medio ambiente. De tal forma, los proyectos de ingeniería que diseñan y desarrollan dichos sistemas suelen estar asociados a empresas que también gestionan o mantienen la infraestructura necesaria para su instalación y recarga, lo que refuerza la percepción de un vínculo económico.

Por lo tanto, se presenta conexidad competitiva entre los servicios de las clases 37 y 42 aquí analizados, susceptible de generar en el consumidor medio una creencia errónea de vinculación o procedencia común entre los signos en conflicto.

Así, un signo susceptible de acarrear riesgo de confusión frente a un signo previamente

Ref. Expediente N° SD2025/0014491

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.

No obstante lo anterior, la decisión de concesión del signo solicitado con relación a las clases 10 y 44 deberán ser suspendidas hasta tanto quede en firme la decisión de la clase restante, tal como lo dispone el numeral 1.2.5.7.2 del capítulo primero de la Circular Única, el cual prescribe lo siguiente:

“Cuando la Superintendencia encuentre que el registro de la marca debe ser negado para uno o varios productos o servicios incluidos en la solicitud, pero concedido para los restantes, solo se pronunciará respecto de la negación.

La decisión de concesión se suspenderá, profiriéndose la resolución de concesión para los restantes productos o servicios, una vez quede en firme la decisión respecto de los productos o servicios para los cuales se profirió resolución de negación (...)

En mérito de lo expuesto, esta Dirección,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Negar el registro de la Marca Teltonika (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por TELTONIKA IoT GROUP, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar de esta resolución a TELTONIKA IoT GROUP, 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, decídanse las clases suspendidas.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 13 de noviembre de 2025



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS