

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 7218

Ref. Expediente N° SD2025/0079892

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 11 de agosto de 2025, ORALTEC S.A.S., solicitó el registro de la Marca ORALTEC DIGITAL DENTAL LAB. (Mixta) para distinguir productos y servicios comprendidos en las clases 10, 35, 40 y 41 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1077, 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

¹ 10: Aparatos e instrumentos odontológicos.

35: Servicios de mercadeo destinados a incitar la compra de productos de terceros.

40: Fabricación por encargo de prótesis dentales.

41: Organización y realización de organización y dirección de conferencias, convenciones, exposiciones educativas, clases, charlas, seminarios y talleres de formación.

Ref. Expediente N° SD2025/0079892

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:

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado	Vigencia
Mixta	ORALTEK Innovación en radiología dental 3D	Mario Alexander Rubio Madroñero	SD2022/0001657	11	44	Marca	Registrada	12/09/2032

Los signos a comparar son los siguientes:

El signo solicitado	La marca registrada
	

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

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° SD2025/0079892

Jurisprudencia

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

Los signos cotejados son de naturaleza mixta. De un lado, el signo solicitado corresponde a la expresión ORALTEC DIGITAL DENTAL LAB acompañado de una figura semejante a un diente; en tanto que, la marca previamente registradas (mixta) corresponde a “ORALTEK Innovación en radiología dental 3D”, que al apreciarlos en conjunto se observa que son ortográfica y fonéticamente semejantes, toda vez que el signo solicitado reproduce gran parte del elemento nominal relevante del signo antecedente, lo que implica que los consumidores podrían pensar que el signo solicitado es una innovación o derivación de esta o que son procedentes del mismo empresario generando que no puedan coexistir en el mercado.

De otra parte, se establece que, a partir de los signos “**ORALTEC DIGITAL DENTAL LAB Vs ORALTEK** Innovación en radiología dental 3D”, el signo solicitado reproduce en mayor medida los grafemas que conforman la expresión coincidente de la marca registrada “**O-R-A-L-T-E-C / O-R-A-L-T-E-K**”, compartiendo la raíz léxica “ORAL” y reemplaza el sufijo “TEK” por “TEC” al final. Como también es evidente la similitud de su estructura y extensión gramatical, la disposición de las consonantes y la secuencia de las vocales.

De otra parte, la inclusión de las expresiones de uso común “DIGITAL DENTAL LAB” y demás elementos gráficos adicionales con un diseño y una tipografía estilizada no permite enervar las semejanzas presentes en ambos signos.

Ref. Expediente N° SD2025/0079892

Sumado a ello, se percibe que los signos son fonéticamente semejantes, dado que el vocablo coincidente de la marca que sirve de antecedente (O/RAL/TEK) requieren de un ejercicio de articulación y acentuación prácticamente idéntico con el elemento relevante del signo pretendido “O/RAL/TEC” al ser pronunciados de manera sucesiva, suscitando en el público el riesgo de confusión o de Asociación siendo que las primeras palabras son las que generan mayor recordación en el público consumidor.

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

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

Clase 10: Aparatos e instrumentos odontológicos.

Clase 40: Fabricación por encargo de prótesis dentales.

El signo previamente registrado identifica:

Expediente SD2022/0001657 Clase 44: Servicios prestados por técnicos en radiología.

Relación entre los productos de clase 10 del signo solicitado con servicios de clase 44 de la marca registrada, (Principio de razonabilidad).

Existe conexión competitiva, bajo los principios de razonabilidad⁵, entre los productos de “*Aparatos e instrumentos odontológicos*”, que pretende amparar el signo solicitado en la clase 10 y los servicios de “*Servicios prestados por técnicos en radiología*”, identificados en la clase 44 internacional del signo previamente registrado, en virtud de que ambos se encuentran vinculados funcional y económicamente dentro del sector salud. Es práctica común en el mercado que los establecimientos dedicados a la prestación de servicios médicos y odontológicos no solo ofrezcan atención especializada, sino que también

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.

⁵ **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° SD2025/0079892

participen en la promoción, distribución, comercialización e incluso fabricación de productos que constituyen insumos esenciales para la ejecución de dichos servicios.

Esta interrelación se evidencia en la coincidencia de canales de prestación y comercialización, dado que es habitual encontrar centros de salud que, además de brindar servicios, promocionan y ofrecen productos odontológicos que se articulan con los tratamientos realizados en consulta como la de los servicios de radiología o tomografías dentales prestados por el personal capacitado en tomas de radiografías, tomografías, resonancias, etc. Por lo tanto, resulta razonable que el consumidor asocie estos productos y servicios a un mismo origen empresarial, lo que configura una conexión competitiva relevante para efectos del análisis marcario.

Conexidad entre los servicios de la clase 40 internacional Solicitada y servicios de la clase 44 internacional Registrada -(Razonabilidad).

En concordancia con el análisis previamente realizado, y tras aplicar los criterios de conexidad competitiva, esta Oficina identifica una relación entre los servicios que busca distinguir el signo solicitado en la clase 40 de la Clasificación Internacional de Niza y aquellos amparados por la marca registrada en la clase 44 del nomenclátor. Esta relación se fundamenta en la posibilidad razonable de que el público perciba ambos servicios como provenientes de un mismo origen empresarial.

Es habitual que organizaciones dedicadas a procesos de *fabricación de prótesis dentales* (clase 40), especialmente en el ámbito odontológico, mantengan vínculos funcionales con servicios médicos especializados, como los *“Servicios prestados por técnicos en radiología”* (clase 44). Esta conexión se explica porque los establecimientos médicos y odontológicos, en el marco de sus actividades, pueden fabricar por encargo prótesis dentales o dispositivos personalizados, integrando procesos técnicos con servicios clínicos. Estas prácticas les permiten ofrecer soluciones completas, posicionarse en distintos segmentos del mercado y atender necesidades complementarias dentro del sector salud.

Por lo tanto, la interrelación funcional y económica entre ambos tipos de servicios, sumada a la coincidencia en canales de prestación y a la percepción del consumidor, hace razonable que se asocien a un mismo origen empresarial.

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.

No obstante lo anterior, la decisión de concesión del signo solicitado con relación a las clases 35 y 41 deberán ser suspendidas hasta tanto quede en firme la decisión de las clases 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.

Resolución N° 7218

Ref. Expediente N° SD2025/0079892

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 ORALTEC DIGITAL DENTAL LAB. (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 10 de la Clasificación Internacional de Niza⁶, solicitada por ORALTEC S.A.S., por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Negar el registro de la Marca ORALTEC DIGITAL DENTAL LAB. (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 40 de la Clasificación Internacional de Niza⁷, solicitada por ORALTEC S.A.S., por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

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

ARTÍCULO CUARTO: En firme esta resolución, decídanse las clases suspendidas.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 4 de febrero de 2026



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

⁶ Clase 10: Aparatos e instrumentos odontológicos.

⁷ Clase 40: Fabricación por encargo de prótesis dentales

