

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 29168

Ref. Expediente N° SD2025/0073804

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 24 de julio de 2025, Estiven Sánchez Mosquera solicitó el registro de la Marca TESLAGPS (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 9 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 irregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la Decisión. Sobre este particular, ha expuesto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina lo siguiente:

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

Causales de irregistrabilidad en estudio

Literal a) del artículo 136 de la Decisión 486

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

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.

Concepto de la norma

De acuerdo con la disposición andina citada, para que el registro de una marca sea negado se necesita que ella cumpla con varios supuestos de hecho. En primer lugar, que

¹ 9: Aparatos de gps [sistema mundial de determinación de la posición]; aparatos electrónicos de sistemas de posicionamiento global [gps]; [sistema mundial de determinación de la posición] para automóviles; dispositivos de navegación para sistemas de localización por satélite [gps]; dispositivos de seguimiento y localización por gps; receptores de sistemas de posicionamiento global [gps]; receptores para gps; software informático para sistemas de localización por satélite [gps]; software para sistemas de navegación gps; transmisores para gps; hardware y software; software de seguridad.

Ref. Expediente N° SD2025/0073804

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 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
Nominativa	TESLA	TESLA, INC.	15186714	10	9, 36, 37, 42	Marca	Registrada	25 de octubre de 2026
Mixta	TESLA	TESLA, INC.	15186739	10	9, 36, 37, 42	Marca	Registrada	04 de noviembre de 2026

Los signos a comparar son los siguientes:

El signo solicitado	Las marcas registradas
	TESLA (Nominativa)

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:

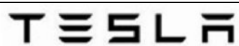
a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos y servicios. Existe conexión cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. 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° SD2025/0073804

	
--	---

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”.

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 observa que el elemento nominativo de cada signo es preponderante en sus conjuntos, por cuanto son las palabras las que causan mayor impacto en el consumidor por ser aquellas que usaría para pedir los productos y servicios protegidos con estas marcas. Teniendo en cuenta lo anterior, es posible ver que el elemento nominativo sobresaliente en el signo solicitado **TESLAGPS** hace parte de los signos antecedentes **TESLA**, configurándose así una reproducción parcial, no siendo los demás elementos del signo solicitado suficientes para que el consumidor pueda diferenciar los signos en el mercado en cuanto los gráficos son considerados de carácter ornamental y el elemento nominal “GPS” se considera descriptivo del producto.

Ref. Expediente N° SD2025/0073804

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 reproduce la parte relevante del signo antecedente **TESLA**, elemento relevante en la configuración del signo y que resalta respecto de los demás. De esta manera, el signo solicitado resulta confundible con el signo antecedente.

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:

9: Aparatos de gps [sistema mundial de determinación de la posición]; aparatos electrónicos de sistemas de posicionamiento global [gps]; [sistema mundial de determinación de la posición] para automóviles; dispositivos de navegación para sistemas de localización por satélite [gps]; dispositivos de seguimiento y localización por gps; receptores de sistemas de posicionamiento global [gps]; receptores para gps; software informático para sistemas de localización por satélite [gps]; software para sistemas de navegación gps; transmisores para gps; hardware y software; software de seguridad.

Los signos previamente registrado identifica:

Expedientes Productos

15186714 Clase 9: Sistema de baterías eléctricas y equipo de almacenamiento y suministro de electricidad a viviendas, edificios y artefactos hechos por el hombre; sistema de baterías eléctricas y equipos para su uso en el almacenamiento, el suministro, la transmisión y la estabilización de la electricidad suministrada por o para una red de energía eléctrica o de otra fuente de generación de energía eléctrica; software informático para el seguimiento, la optimización y la regulación del almacenamiento, transmisión y descarga de energía hacia y desde estos sistemas de batería eléctrica.

15186739 Clase 9: Sistema de baterías eléctricas y equipo de almacenamiento y suministro de electricidad a viviendas, edificios y artefactos hechos por el hombre; sistema de baterías eléctricas y equipos para su uso en el almacenamiento, el suministro, la

⁴ A tal efecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha recogido a través de la interpretación Prejudicial proferida en el Proceso 100-IP-2018, los siguientes criterios que acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios:

a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos y servicios. Existe conexión cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro. Para apreciar la sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc. La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio) de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con una relativa facilidad. A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí.

b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios. Existe conexión cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro. Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentífrico) se complementa con el cepillo dental y con el hilo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza.

c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad). Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario. Así, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua embotellada.

Ref. Expediente N° SD2025/0073804

transmisión y la estabilización de la electricidad suministrada por o para una red de energía eléctrica o de otra fuente de generación de energía eléctrica; software informático para el seguimiento, la optimización y la regulación del almacenamiento, transmisión y descarga de energía hacia y desde estos sistemas de batería eléctrica.

Conexidad competitiva entre productos de la misma clase 9 internacional Niza

Se advierte por esta Dirección que los productos del signo solicitado en la clase 9 como “hardware y software” así como “software para sistemas de navegación gps; transmisores para gps; hardware y software; software de seguridad se orientan principalmente a sistemas de geolocalización y navegación GPS”, revisten un punto de convergencia tecnológica relevante con los signos previamente registrados en específico los del expediente 15186714 y 15186739 que amparan “software informático para el seguimiento, la optimización y la regulación del almacenamiento, transmisión y descarga de energía hacia y desde estos sistemas de batería eléctrica.”

En efecto de lo anterior, entre los productos del signo solicitado en la clase 9, particularmente la expresión amplia “hardware y software”, y los productos amparados por los expedientes 15186714 y 15186739, consistentes en “software informático para el seguimiento, la optimización y la regulación del almacenamiento, transmisión y descarga de energía”, se configura una relación de género–especie, en la medida en que el “software” reivindicado de forma general por el solicitante comprende y engloba al software específico protegido por los registros previos.

Por otro lado, se advierte que por esta Dirección que los productos del signo solicitado en la clase 9, consistentes en “software para sistemas de navegación GPS”, “transmisores para GPS”, “hardware y software” y “software de seguridad”, presentan una convergencia tecnológica relevante con los signos previamente registrados en los expedientes 15186714 y 15186739, que amparan “software informático para el seguimiento, la optimización y la regulación del almacenamiento, transmisión y descarga de energía”.

En efecto, más allá de su aplicación específica, ambos conjuntos de productos se inscriben en el desarrollo de soluciones de software orientadas al monitoreo, gestión y transmisión de datos en tiempo real, propias de entornos tecnológicos como la telemetría y los sistemas conectados. En este contexto, los sistemas de geolocalización GPS implican el procesamiento, transmisión y análisis de información, al igual que el software destinado a la gestión de sistemas energéticos, lo que evidencia una coincidencia en su lógica funcional y en su arquitectura tecnológica.

Adicionalmente, en el mercado actual bajo el criterio de razonabilidad es natural que empresas dedicadas al desarrollo de software especializado incursionen en distintas aplicaciones dentro de un mismo ecosistema digital como monitoreo remoto, geolocalización y gestión de infraestructuras, lo que refuerza la proximidad entre los productos analizados. En consecuencia, se configura una conexidad competitiva de carácter tecnológico y funcional, al compartir una base común de desarrollo, canales de comercialización especializados y un público objetivo con afinidad técnica. En efecto, ambos signos coinciden en la incorporación de software especializado como elemento esencial de funcionamiento, lo cual permite establecer una relación desde la perspectiva tecnológica y funcional.

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 ofrecidos en el

Ref. Expediente N° SD2025/0073804

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 TESLAGPS (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza⁵, solicitada por ESTIVEN SÁNCHEZ MOSQUERA, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar de esta resolución a ESTIVEN SÁNCHEZ MOSQUERA, 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 22 de abril de 2026



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

⁵ 9: Aparatos de gps [sistema mundial de determinación de la posición]; aparatos electrónicos de sistemas de posicionamiento global [gps]; [sistema mundial de determinación de la posición] para automóviles; dispositivos de navegación para sistemas de localización por satélite [gps]; dispositivos de seguimiento y localización por gps; receptores de sistemas de posicionamiento global [gps]; receptores para gps; software informático para sistemas de localización por satélite [gps]; software para sistemas de navegación gps; transmisores para gps; hardware y software; software de seguridad.