

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 34269

Ref. Expediente N° SD2025/0121253

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 21 de noviembre de 2025, VOLTICA SAS, solicitó el registro de la Marca Voltica (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en las clases 35, 37 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1086, 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.

¹ **35:** Servicios de venta minorista o mayorista de máquinas y aparatos eléctricos; servicios de venta minorista y mayorista de generadores eléctricos y sus piezas; agencias de importación y exportación del sector energético; servicios de información, administración y gestión de negocios; servicios de venta minorista o mayorista de aparatos eléctricos; servicios de asistencia y consultoría en gestión de negocios de empresas del sector energético; servicios de asesoría comercial.

37: Instalación de aparatos eléctricos; instalación de cableado eléctrico; instalación, mantenimiento y reparación de dispositivos eléctricos; renovación, reparación y mantenimiento de cableados eléctricos; servicios de asesoramiento en materia de instalación, mantenimiento y reparación de equipos mecánicos y eléctricos; instalación de aparatos de ahorro energético; instalación, reparación y mantenimiento de centrales y redes eléctricas; instalación de aparatos eléctricos para edificios; instalación y reparación del cableado informático en áreas residenciales, comerciales e industriales.

42: Diseño de sistemas eléctricos; asesoramiento técnico en relación con medidas de ahorro energético; consultoría profesional en materia de ahorro energético; servicios de asesoramiento en materia de rendimiento energético; servicios de ingeniería eléctrica; consultoría tecnológica; servicios de planificación tecnológica; análisis de datos técnicos; servicios de asesoramiento en materia de eficiencia energética; servicios de control de rendimiento en materia de eficiencia energética; servicios de información de eficiencia energética; servicios de auditoría energética relativos a la electricidad.

Ref. Expediente N° SD2025/0121253

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 la marca 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	VOLTIC	CRISTIAN DAVID GIRALDO JIMENEZ	SD2021/0110272	11	9	Marca	Registrada	16 nov. 2032

Los signos a comparar son los siguientes:

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° SD2025/0121253

El signo solicitado	La marca registrada
	

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”.

Análisis comparativo

En el caso que nos ocupa, le compete a esta Dirección verificar si el signo solicitado a registro “**Voltica**” se encuentra incurso en las causales de irregistrabilidad establecidas por la Decisión 486 del año 2000.

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 ortográfica y fonéticamente similares, así: **Voltica** / **VOLTIC** comoquiera que el signo solicitado reproduce en su totalidad la extensión consonántica y vocálica de la marca registrada en la misma ubicación y disposición, sin que la modificación de los elementos figurativos así como la inclusión de la vocal “A” en el sufijo, logren desvirtuar las similitudes existentes entre los signos enfrentados, toda vez que no se constituyen en derrotero de diferenciación.

Más aún y si se tiene en cuenta que al ser pronunciados **Voltica** / **VOLTIC** los signos en controversia generan un impacto sonoro similar, en razón a la disposición de los caracteres empleados.

Por lo anterior, los consumidores pueden llegar a considerar que el signo solicitado es una variación y/o innovación de la marca registrada y por lo tanto es posible que lleguen a confundirlos o asociarlos a un mismo origen empresarial.

De esta forma, y ante la presencia del primer presupuesto, esto es, que los signos



Ref. Expediente N° SD2025/0121253

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:

Clase 35: Servicios de venta minorista o mayorista de máquinas y aparatos eléctricos; servicios de venta minorista y mayorista de generadores eléctricos y sus piezas; agencias de importación y exportación del sector energético; servicios de información, administración y gestión de negocios; servicios de venta minorista o mayorista de aparatos eléctricos; servicios de asistencia y consultoría en gestión de negocios de empresas del sector energético; servicios de asesoría comercial.

Clase 37: Instalación de aparatos eléctricos; instalación de cableado eléctrico; instalación, mantenimiento y reparación de dispositivos eléctricos; renovación, reparación y mantenimiento de cableados eléctricos; servicios de asesoramiento en materia de instalación, mantenimiento y reparación de equipos mecánicos y eléctricos; instalación de aparatos de ahorro energético; instalación, reparación y mantenimiento de centrales y redes eléctricas; instalación de aparatos eléctricos para edificios; instalación y reparación del cableado informático en áreas residenciales, comerciales e industriales.

Clase 42: Diseño de sistemas eléctricos; asesoramiento técnico en relación con medidas de ahorro energético; consultoría profesional en materia de ahorro energético; servicios de asesoramiento en materia de rendimiento energético; servicios de ingeniería eléctrica; consultoría tecnológica; servicios de planificación tecnológica; análisis de datos técnicos; servicios de asesoramiento en materia de eficiencia energética; servicios de control de rendimiento en materia de eficiencia energética; servicios de información de eficiencia energética; servicios de auditoría energética relativos a la electricidad.

El signo registrado identifica:

Expediente SD2021/0110272, Clase 9: Partes y accesorios de computadores, teléfonos, teléfonos móviles y tabletas electrónicas o electrónicas; partes y accesorios para computadores, a saber, cables y conectores eléctricos, cajas de distribución para transmisión de datos, dispositivos para compartir unidades periféricas de computadores

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° SD2025/0121253

que les permiten a varios de estos compartir el acceso a uno o varios dispositivos accesorios, tales como una impresora, dispositivos para compartir periféricos de computadores que permiten los resultados de un solo computador sean visualizados en varios monitores, protectores contra sobrecargas eléctricas; dispositivos de redes de área local para agrupar múltiples computadores en redes; bases para impresoras de computador; almohadillas para ratón, apoyamanos; dispositivos que permiten la transmisión de datos del computador a los dispositivos que permiten a la transmisión a los dispositivos periféricos y de computador; estuches de computador para almacenar y transportar computadores portátiles, baterías; accesorios audiovisuales, a saber, cable y enchufes para audio y video; cables e hilos eléctricos para parlantes; adaptadores para conectores de estéreo; cables para mezcla de sonidos; limpiadores de cabeza de videocasetes; divisores de video; separadores de banda; conmutadores de antena; amplificadores de señales de televisión; transformadores; formadores; acopladores y rebobinadores de videocasetes; accesorios telefónicos, es decir, bases, soportes para teléfonos móviles, soportes de teléfono móviles para el carro, pad mouse, estuches, protectores, kit, auriculares, conectores, cables, conversores, lectores, puertos, partes, pantallas, teclados, puntas, conversores, periféricos, mouse, teclados, parlantes, cámaras, pies para el soporte de teléfonos móviles, palancas de mando, cables telefónicos modulare; cables modulares del teléfono al aparato; adaptadores para anti trenzado de cables; acopladores y convertidores de cables telefónicos modulares; enchufes telefónicos; soportes de receptores telefónicos; audiocasetes para contestadores automáticos; supresores de contestadores telefónicos automáticos; antenas para teléfonos inalámbricos; estuches y estuches protectores para computadores, teléfonos, teléfonos móviles y tabletas electrónicas o electrónicas.

Relación servicios Clases 35, 37 y 42 con productos Clase 9 Razonabilidad

De acuerdo con la anterior relación de servicios y productos; en atención a los factores de conexión competitiva; esta Dirección observa una estrecha relación entre los servicios que pretende amparar el signo solicitado para las **Clases 35, 37 y 42** con los productos de la **Clase 9** que protege la marca fundamento de la negación; pese a que se refieren a servicios y artículos incluidos en diferentes secciones de la clasificación internacional; en efecto; los servicios y productos referidos comparten la naturaleza y finalidades por compartir el mismo nicho comercial en lo que respecta a los “*productos eléctricos*”. Lo anterior, toda vez que atendiendo a la realidad del mercado, es razonable encontrar empresarios que se dedican a la fabricación y comercialización de productos eléctricos, decidan ampliar su portafolio de negocios ofreciendo y desarrollando de forma conjunta servicios relacionados con los productos eléctricos, como entre otros los servicios que pretende distinguir el signo solicitado “*la venta mayorista y minorista, la instalación y diseño de los sistemas eléctricos*”

De igual forma existe el riesgo de confusión en los consumidores dado que los canales de distribución, divulgación o comercialización de estos productos y servicios pueden coincidir, situación que podría generar la idea errónea de que se trata de elementos que tienen el mismo origen empresarial.

Al presente análisis se trae a colación lo manifestado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina respecto de la teoría de la interdependencia, a saber:

“(…) Por lo demás, la doctrina advierte que “cuando los signos sean idénticos o muy semejantes, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los productos o servicios a los que se aplican. Y a la inversa, esto es, cuando los productos o

Ref. Expediente N° SD2025/0121253

servicios sean idénticos o muy similares, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los signos enfrentados⁵”.

En este orden de ideas, al aplicar la antes mencionada (interdependencia), que como su nombre lo indica, implica reciprocidad, correspondencia y dependencia entre los signos que se comparan, así como los productos y servicios que distinguen, el análisis comparativo de éstos debe ser más riguroso. En efecto, a mayor similitud de los signos, mayor diferenciación debe haber entre los productos y servicios en estudio, lo cual no se da en el presente caso.

Así, un signo susceptible de acarrear riesgo de confusión frente a un signo previamente registrado o solicitado en registro estará incurso en la causal analizada siendo imposible por tanto acceder a su registro, toda vez que el ordenamiento protege tanto los derechos del titular del signo previamente registrado como los derechos de los usuarios y consumidores a escoger libremente y sin distorsiones los productos y servicios ofrecidos en el mercado.

En consecuencia, el signo objeto de la solicitud está comprendido en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

En mérito de lo expuesto esta Dirección,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Negar el registro de la Marca Voltica (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza⁶, solicitada por VOLTICA SAS, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Negar el registro de la Marca Voltica (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza⁷, solicitada por VOLTICA SAS, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO TERCERO: Negar el registro de la Marca Voltica (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza⁸, solicitada por VOLTICA SAS, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

⁵ En términos del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interdependencia se configura en los siguientes supuestos “(...) la doctrina advierte que “cuando los signos sean idénticos o muy semejantes, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los productos o servicios a los que se aplican. Y a la inversa, esto es, cuando los productos o servicios sean idénticos o muy similares, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los signos enfrentados”. COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. STJCE, de 22 de junio de 1999. Caso Lloyd (BERCOVITZ, Alberto: “Apuntes de Derecho Mercantil”, Editorial Aranzadi S.A., Navarra - España, 2003, p. 475). (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 2004. Interpretación Prejudicial 135-IP2004).

⁶ **35:** Servicios de venta minorista o mayorista de máquinas y aparatos eléctricos; servicios de venta minorista y mayorista de generadores eléctricos y sus piezas; agencias de importación y exportación del sector energético; servicios de información, administración y gestión de negocios; servicios de venta minorista o mayorista de aparatos eléctricos; servicios de asistencia y consultoría en gestión de negocios de empresas del sector energético; servicios de asesoría comercial.

⁷ **37:** Instalación de aparatos eléctricos; instalación de cableado eléctrico; instalación, mantenimiento y reparación de dispositivos eléctricos; renovación, reparación y mantenimiento de cableados eléctricos; servicios de asesoramiento en materia de instalación, mantenimiento y reparación de equipos mecánicos y eléctricos; instalación de aparatos de ahorro energético; instalación, reparación y mantenimiento de centrales y redes eléctricas; instalación de aparatos eléctricos para edificios; instalación y reparación del cableado informático en áreas residenciales, comerciales e industriales..

⁸ **42:** Diseño de sistemas eléctricos; asesoramiento técnico en relación con medidas de ahorro energético; consultoría profesional en materia de ahorro energético; servicios de asesoramiento en materia de rendimiento energético; servicios de ingeniería eléctrica; consultoría tecnológica; servicios de planificación tecnológica; análisis de datos técnicos; servicios de asesoramiento en materia de eficiencia energética; servicios de control de rendimiento en materia de eficiencia energética; servicios de información de eficiencia energética; servicios de auditoría energética relativos a la electricidad.

Ref. Expediente N° SD2025/0121253

ARTÍCULO CUARTO: Notificar de esta resolución a VOLTICA SAS, 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 QUINTO: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 8 de mayo de 2026



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS