

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 34310

Ref. Expediente N° SD2025/0103772

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 9 de octubre de 2025, **INSTITUTO OFTALMOLOGICO DEL TOLIMA SAS** solicitó el registro de la Marca **IOT - INSTITUTO OFTALMOLOGICO DEL TOLIMA** (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en las clases 35 y 44 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1095, 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

¹ **35:** Servicios de venta de gafas [óptica] y gafas de sol; servicios de venta de aparatos médicos; servicios de venta de instrumentos médicos; servicios de venta de materiales médicos; servicios de venta de aparatos e instrumentos quirúrgicos y médicos. Venta y suministro de insumos y dispositivos de oftalmología, lentes intraoculares y artículos de óptica.

44: Cirugía láser para la vista; servicios de chequeo de la vista; servicios de control de la vista; servicios de corrección de la vista por láser; servicios de examen de la vista; servicios de exploración de la vista; cirugía; servicios de cirugía; servicios de cirugía oftálmica por láser; servicios de ópticos; servicios de salud; servicios de oftalmología; servicios oftalmológicos; alquiler de equipos médicos; servicios de asesoramiento médico; asesoramiento sobre la salud; asistencia médica; diagnóstico de trastornos del procesamiento visual; exámenes médicos; servicios de exámenes médicos; exploración médica; monitorización a distancia de datos médicos para el diagnóstico y el tratamiento médicos; optometría; servicios de optometría; servicios de evaluación de la salud; servicios de telemedicina; servicios terapéuticos.

Ref. Expediente N° SD2025/0103772

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 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	IOT See the difference	Indizen Optical Technologies S.L.U.	SD2022/0017136	11	9	Marca	Registrada	6/10/2032
Mixta	IOT Endless	Indizen Optical Technologies S.L.U.	SD2021/0022283	11	9	Marca	Registrada	23/10/2030

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° SD2025/0103772

Los signos a comparar son los siguientes:

El signo solicitado	Las marcas registradas
	 IOT See the difference (Nominativa)

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”.

Análisis comparativo

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 **IOT - INSTITUTO OFTALMOLOGICO DEL TOLIMA** reproduce parcialmente los signos antecedentes **IOT See the difference**, **IOT Endless**, sin que los elementos adicionales resulten suficientes para su plena diferenciación.



Ref. Expediente N° SD2025/0103772

Desde el punto de vista ortográfico, se observa que el signo solicitado se encuentra conformado por el elemento denominativo “**IOT**” acompañado de la expresión “**INSTITUTO OFTALMOLÓGICO DEL TOLIMA**”. No obstante, el elemento “**IOT**” ocupa una posición relevante dentro del conjunto marcario y corresponde precisamente al componente que coincide de manera íntegra con los signos antecedentes “**IOT See the difference**” e “**IOT Endless**”. En efecto, el consumidor identificará de manera inmediata la expresión “**IOT**”, la cual constituye el elemento común y predominante de los signos confrontados.

En el aspecto fonético, los signos presentan una semejanza significativa, toda vez que todos ellos serán pronunciados inicialmente mediante la expresión “**IOT**”, secuencia que constituye el elemento de mayor recordación auditiva. Las expresiones adicionales que acompañan dicho elemento no resultan suficientes para eliminar la proximidad sonora existente, especialmente teniendo en cuenta que el consumidor suele abreviar o identificar los signos por su componente principal.

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:

35: Servicios de venta de gafas [óptica] y gafas de sol; servicios de venta de aparatos médicos; servicios de venta de instrumentos médicos; servicios de venta de materiales médicos; servicios de venta de aparatos e instrumentos quirúrgicos y médicos. Venta y suministro de insumos y dispositivos de oftalmología, lentes intraoculares y artículos de óptica.

44: Cirugía láser para la vista; servicios de chequeo de la vista; servicios de control de la vista; servicios de corrección de la vista por láser; servicios de examen de la vista; servicios de exploración de la vista; cirugía; servicios de cirugía; servicios de cirugía oftálmica por láser; servicios de ópticos; servicios de salud; servicios de oftalmología; servicios oftalmológicos; alquiler de equipos médicos; servicios de asesoramiento médico; asesoramiento sobre la salud; asistencia médica; diagnóstico de trastornos del procesamiento visual; exámenes médicos; servicios de exámenes médicos; exploración

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° SD2025/0103772

médica; monitorización a distancia de datos médicos para el diagnóstico y el tratamiento médicos; optometría; servicios de optometría; servicios de evaluación de la salud; servicios de telemedicina; servicios terapéuticos.

Los signos previamente registrados identifican:

Expedientes	Productos
-------------	-----------

SD2022/0017136	(9): Software para su uso en el diseño, optimización y producción de lentes de gafas; lentes.
-----------------------	--

SD2021/0022283	(9): Lentes correctoras [óptica]; lentes oftálmicas; lentes de contacto; lentes para gafas; gafas; gafas de sol.
-----------------------	---

Criterio de razonabilidad (posibilidad razonable de provenir del mismo empresario).

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 conexidad entre los productos y servicios que identifican los signos objeto de comparación, para lo cual tomaremos en consideración el criterio sustancial de la **razonabilidad** entre los productos y servicios.

Esta conexión (razonabilidad) se analiza desde la óptica del consumidor, el cual, teniendo en cuenta la realidad del mercado “(...) *puede asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión presentan un mismo origen empresarial*”.

Frente a la Clase 35 solicitada

Respecto de los servicios de comercialización solicitados en la clase 35 y los productos identificados por el antecedente correspondiente a “lentes correctoras [óptica]; lentes oftálmicas; lentes de contacto; lentes para gafas; gafas; gafas de sol”, este Despacho considera que existe una conexión competitiva relevante, toda vez que los servicios reivindicados recaen directamente sobre los mismos productos protegidos por el registro antecedente.

En tal sentido, resulta razonable que un mismo agente económico se dedique simultáneamente a la fabricación, identificación y comercialización de gafas, lentes y artículos ópticos bajo una misma marca, así como a la prestación de servicios de venta relacionados con dichos productos para terceros bajo una misma marca.

En consecuencia, los productos y servicios confrontados pueden coincidir en establecimientos especializados del sector óptico, dirigirse al mismo público consumidor y ser ofrecidos a través de los mismos canales de comercialización, circunstancia que podría llevar al consumidor a considerar que provienen de un mismo origen empresarial o de empresas económicamente vinculadas.

Frente a la Clase 44 solicitada

Respecto de los servicios solicitados en la clase 44 y los productos identificados por los registros antecedentes en la clase 9, este Despacho considera que existe una conexión competitiva razonable, en la medida en que todos ellos se encuentran vinculados con el sector óptico, oftalmológico y de la salud visual.

Ref. Expediente N° SD2025/0103772

En efecto, servicios tales como optometría, oftalmología, exámenes visuales, cirugía oftálmica, chequeos de la vista y demás servicios médicos relacionados con la salud ocular, guardan relación con productos como lentes oftálmicas, lentes de contacto, gafas y demás artículos ópticos, toda vez que estos últimos suelen ser formulados, adaptados, recomendados o suministrados en desarrollo de la prestación de dichos servicios especializados.

Asimismo, resulta razonable que un mismo empresario preste servicios médicos y oftalmológicos bajo una determinada marca y, simultáneamente, comercialice o identifique con dicha marca productos ópticos relacionados con la corrección o cuidado visual, tales como lentes, gafas o dispositivos oftalmológicos. Del mismo modo, los productos y servicios confrontados pueden coincidir en establecimientos especializados del sector salud visual y dirigirse al mismo público consumidor.

De otra parte, respecto del antecedente que distingue software para el diseño, optimización y producción de lentes de gafas, se advierte igualmente una relación razonable con los servicios solicitados, por cuanto dicho software puede ser utilizado dentro de la actividad técnica y especializada propia del sector óptico y oftalmológico, particularmente en procesos asociados a la adaptación, fabricación o personalización de productos visuales utilizados en el marco de servicios médicos y optométricos.

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 **IOT - INSTITUTO OFTALMOLOGICO DEL TOLIMA** (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza⁵, solicitada por **INSTITUTO OFTALMOLOGICO DEL TOLIMA SAS**, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Negar el registro de la Marca **IOT - INSTITUTO OFTALMOLOGICO DEL TOLIMA** (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 44 de la Clasificación Internacional de Niza⁶, solicitada por **INSTITUTO OFTALMOLOGICO DEL TOLIMA SAS**, por las razones expuestas en la parte motiva de

⁵ **35:** Servicios de venta de gafas [óptica] y gafas de sol; servicios de venta de aparatos médicos; servicios de venta de instrumentos médicos; servicios de venta de materiales médicos; servicios de venta de aparatos e instrumentos quirúrgicos y médicos. Venta y suministro de insumos y dispositivos de oftalmología, lentes intraoculares y artículos de óptica.

⁶ **44:** Cirugía láser para la vista; servicios de chequeo de la vista; servicios de control de la vista; servicios de corrección de la vista por láser; servicios de examen de la vista; servicios de exploración de la vista; cirugía; servicios de cirugía; servicios de cirugía oftálmica por láser; servicios de ópticos; servicios de salud; servicios de oftalmología; servicios oftalmológicos; alquiler de equipos médicos; servicios de asesoramiento médico; asesoramiento sobre la salud; asistencia médica; diagnóstico de trastornos del procesamiento visual; exámenes médicos; servicios de exámenes médicos; exploración médica; monitorización a distancia de datos médicos para el diagnóstico y el tratamiento médicos; optometría; servicios de optometría; servicios de evaluación de la salud; servicios de telemedicina; servicios terapéuticos.

Ref. Expediente N° SD2025/0103772

la presente resolución.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar de esta resolución a **INSTITUTO OFTALMOLOGICO DEL TOLIMA 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 CUARTO: 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