

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 75615

Ref. Expediente N° SD2025/0016763

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

LA DIRECTORA DE SIGNOS DISTINTIVOS (E)
en ejercicio de sus facultades legales y,

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que por escrito presentado el día 27 de febrero de 2025, FRETEBRAS INTERNET E SERVIÇOS LTDA, solicitó el registro de la Marca **FLETE.COM** (Mixta) para distinguir productos y servicios comprendidos en las clases 9, 39 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1063, 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.

¹ **9:** Programas informáticos y software, sitios web y aplicaciones para la intermediación del transporte y otros servicios relacionados, incluidas las funcionalidades de geolocalización, navegación, grabación, fotografía, calculadora, procesamiento de datos y otras características necesarias para el funcionamiento del software.

39: Servicios prestados por una empresa de transportes; transporte de mercancías por carretera municipal, intermunicipal, interestatal e internacional; transporte por carretera de productos en general; alquiler de vehículos y remolques; intermediación de transportes; servicios relacionados con la logística; expedición de mercancías; correteaje de transporte; asesoramiento, consultoría e información sobre transportes; control del tráfico de vehículos; alquiler de camiones; servicios de agencia de viajes; logística de distribución para terceros [almacenamiento y transporte].

42: SaaS (Software como Servicio), servicios tecnológicos y desarrollo de software; servicios tecnológicos; diseño y desarrollo de programas informáticos (software); suministro de uso temporal de software relacionado con servicios de transporte y logística; procesamiento de datos, manejo y almacenamiento de datos; asistencia técnica, mantenimiento y otros servicios informáticos, incluidos análisis e investigación generales; actualizaciones de software.

Ref. Expediente N° SD2025/0016763

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° SD2025/0016763

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado	Vigencia
Mixta	FLETEYA colombia	SOLUCIONES LOGISTICAS VIRTUALES S.A.S	SD2018/0000379	11	9, 39	Marca	Registrada	28/09/2028

Los signos a comparar son los siguientes:

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

Esta Dirección encuentra que el signo solicitado **FLETE.COM** y la marca registrada **FLETEYA COLOMBIA**, apreciados en conjunto de manera sucesiva y no simultánea, presentan similitudes susceptibles de generar riesgo de confusión o de inducir a error al público consumidor.

Esta Dirección observa que el signo solicitado **FLETE.COM** respecto a la marca **FLETEYA COLOMBIA** presentan similitudes ortográficas pues comparten la raíz FLETE compuesta por la vocal E y las consonantes F, L y T, así como el mismo número de sílabas (2) sin que la variación en la desinencia del signo antecedente “.com” sea un elemento de diferenciación en los signos estudiados.

Sumado a lo anterior, existe similitud por la parte fonética, teniendo en cuenta que el impacto sonoro que generan al ser pronunciados son muy similares, pues comparten los mismos fonemas FLE-TE.-COM / FLE-TE-YA lo que permitirá que el consumidor piense que son el mismo titular cuando en realidad no es así.

Con respecto a la incorporación de elementos gráficos que hace el signo solicitado consistente en el uso de un tipo particular de grafía no resultan suficientes para predicar su diferenciación respecto del conjunto que goza de protección marcaría. Las similitudes señaladas con anterioridad, pueden llevar al consumidor promedio a pensar



Ref. Expediente N° SD2025/0016763

equivocadamente que se encuentra ante una variación o modificación gráfica de las marcas que ya conocen.

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 9: Programas informáticos y software, sitios web y aplicaciones para la intermediación del transporte y otros servicios relacionados, incluidas las funcionalidades de geolocalización, navegación, grabación, fotografía, calculadora, procesamiento de datos y otras características necesarias para el funcionamiento del software.

Clase 42: SaaS (Software como Servicio), servicios tecnológicos y desarrollo de software; servicios tecnológicos; diseño y desarrollo de programas informáticos (software); suministro de uso temporal de software relacionado con servicios de transporte y logística; procesamiento de datos, manejo y almacenamiento de datos; asistencia técnica, mantenimiento y otros servicios informáticos, incluidos análisis e investigación generales; actualizaciones de software.

El signo previamente registrado identifica:

Expediente SD2018/0000379 Clase 9: Aplicaciones de software para dispositivos móviles.

Clase 39: Corretaje de fletes y suministro de información al respecto.

Conexidad competitiva entre productos de la clase 9 y los bienes de la clase 9 del signo previamente registrado (criterio de razonabilidad)

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° SD2025/0016763

De conformidad con los factores de conexidad competitiva, esta Dirección observa que existe una relación estrecha entre los productos pretendidos en la clase 9 *“Programas informáticos y software, sitios web y aplicaciones para la intermediación del transporte y otros servicios relacionados, incluidas las funcionalidades de geolocalización, navegación, grabación, fotografía, calculadora, procesamiento de datos y otras características necesarias para el funcionamiento del software”* y los registrados en la clase 9 *“Aplicaciones de software para dispositivos móviles”* de la marca fundamento de negación, pues estos productos están relacionados competitivamente teniendo en cuenta el criterio de razonabilidad⁵.

Lo anterior, toda vez que ambos grupos de productos tienen una naturaleza funcional y tecnológica semejante, orientada al desarrollo y uso de herramientas digitales destinadas a dispositivos electrónicos, en particular móviles. En este sentido, los programas informáticos, software y aplicaciones pretendidos por la solicitud en estudio pueden coincidir en sus funciones, finalidades y usuarios con aquellos amparados por la marca fundamento de negación, ya que en la práctica los consumidores suelen identificar tales productos como parte del mismo sector del mercado. Asimismo, el desarrollo y comercialización de aplicaciones para dispositivos móviles incluidas aquellas con funcionalidades de geolocalización, navegación, procesamiento de datos o intermediación de servicios suele llevarse a cabo por los mismos operadores económicos dedicados a lo del software, lo que incrementa la probabilidad de que el público consumidor considere que los productos provienen de un mismo origen empresarial, o que exista una relación económica entre sus oferentes. Por tanto, el registro del signo solicitado podría inducir a error al público consumidor respecto del origen empresarial de los productos, afectando los derechos previamente adquiridos.

Conexidad competitiva entre servicios de la clase 42 y los bienes de la clase 9 del signo previamente registrado (criterio de razonabilidad)

Conforme a los criterios de conexión competitiva, esta Dirección observa que en el presente caso existe riesgo de confusión bajo el principio de razonabilidad, dado que es habitual encontrar en el comercio empresarios que se dedican a los productos *“Aplicaciones de software para dispositivos móviles”* que a su vez, incursionen en los servicios como los solicitados a registro *“SaaS (Software como Servicio), servicios tecnológicos y desarrollo de software; servicios tecnológicos; diseño y desarrollo de programas informáticos (software); suministro de uso temporal de software relacionado con servicios de transporte y logística; procesamiento de datos, manejo y almacenamiento de datos; asistencia técnica, mantenimiento y otros servicios informáticos, incluidos análisis e investigación generales; actualizaciones de software”* tomando en cuenta que la dinámica del mercado tecnológico actual evidencia una convergencia natural entre la creación de aplicaciones móviles y la prestación de servicios asociados al software, tales como el desarrollo, actualización y provisión de acceso a través de modelos como SaaS. En este contexto, es común que una misma empresa ofrezca tanto productos (aplicaciones móviles) como servicios tecnológicos conexos, utilizando la misma marca para identificar ambas líneas de negocio.

Adicionalmente, se observa que el signo previamente registrado pertenece a un único titular con posicionamiento en el mercado, por lo que el otorgamiento del registro solicitado podría inducir a error al público consumidor, generar un riesgo de asociación y eventualmente dar lugar a un aprovechamiento indebido de la reputación ajena.

⁵ La Posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen de un mismo empresario (razonabilidad): Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad de mercado, podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario.

Ref. Expediente N° SD2025/0016763

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 la clase 39 deberá ser suspendida 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 FLETE.COM (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza⁶, solicitada por FRETEBRAS INTERNET E SERVIÇOS LTDA, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Negar el registro de la Marca FLETE.COM (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza⁷, solicitada por FRETEBRAS INTERNET E SERVIÇOS LTDA, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar de esta resolución a FRETEBRAS INTERNET E SERVIÇOS LTDA, 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, decídanse las clases suspendidas.

⁶ 9: Programas informáticos y software, sitios web y aplicaciones para la intermediación del transporte y otros servicios relacionados, incluidas las funcionalidades de geolocalización, navegación, grabación, fotografía, calculadora, procesamiento de datos y otras características necesarias para el funcionamiento del software.

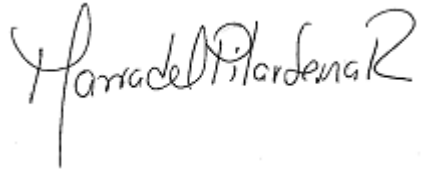
⁷ 42: SaaS (Software como Servicio), servicios tecnológicos y desarrollo de software; servicios tecnológicos; diseño y desarrollo de programas informáticos (software); suministro de uso temporal de software relacionado con servicios de transporte y logística; procesamiento de datos, manejo y almacenamiento de datos; asistencia técnica, mantenimiento y otros servicios informáticos, incluidos análisis e investigación generales; actualizaciones de software

Resolución N° 75615

Ref. Expediente N° SD2025/0016763

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 26 de septiembre de 2025



**MARIA DEL PILAR SERNA ROMERO
DIRECTORA DE SIGNOS DISTINTIVOS (E)**

