

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 21591

Ref. Expediente N° SD2025/0075158

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 4 de agosto de 2025, A3 MOBILE SAS, solicitó el registro de la Marca FLY (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1079, sin ajustar los servicios que pretendía amparar la solicitante, aun encontrándose la descripción dentro del expediente y observándose correctamente reivindicados los mismos, sin que se presentaran 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.”

CASO CONCRETO

Corrección de oficio en los servicios reivindicados.

Esta Dirección revisó y analizó los documentos que obran en el expediente y constató que el signo fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1079, sin ajustarse los servicios reivindicados. Lo anterior, puesto que mediante Oficio N° 14428 del 29 de agosto de 2025 se requirió al solicitante, entre otros aspectos, para que sustituyera los puntos y comas (;) por comas (,) en la descripción, en caso de que su intención fuera reivindicar servicios y no productos.

¹ **35:** Servicios de comercialización, distribución, importación, exportación, venta al por mayor y al por menor en establecimientos comerciales, a través de redes informáticas o por catálogo de máquinas y máquinas herramienta, motores excepto para vehículos terrestres, acoplamientos y elementos de transmisión excepto para vehículos terrestres, aspiradoras, brilladoras, lustradoras de pisos, ventiladores, licuadoras, lavadoras, lavavajillas, lavaplatos, batidoras, multiprocesadoras de alimentos eléctricas, herramientas e instrumentos de mano accionados manualmente, artículos de cuchillería, tenedores y cucharas, maquinillas de afeitar, tenazas rizadoras de cabello, aparatos de mano eléctricos para rizar o alisar el cabello, procesadores de alimentos de accionamiento manual, máquinas de afeitar eléctricas o no eléctricas, planchas de ropa, aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes, televisores, reproductores de audio, reproductores de video, equipos de sonido, audífonos, reproductores de DVD, teatros en casa, computadores, tabletas, reproductores mp3, cargadores, manos libres, aparatos de alumbrado, aparatos de calefacción, aparatos para producción de vapor, aparatos para cocción, aparatos para refrigeración, aparatos para secado, aparatos para ventilación, aparatos para distribución de agua, instalaciones sanitarias, freidoras, estufas domésticas, hornos microondas, refrigeradores, neveras, heladeras, congeladores eléctricos, campanas extractoras para cocina, secadoras de ropa, secarropas, termotanques, calentadores de gas, calefactores, aires acondicionados, cafeteras, tostadoras, sandwicheras eléctricas.



Ref. Expediente N° SD2025/0075158

En respuesta al citado requerimiento, el solicitante allegó comunicación en la que modificó los puntos y comas (;) por comas (,), adecuando la descripción conforme a los servicios de la Clase 35 Internacional. No obstante, esta Dirección efectuó de oficio la corrección correspondiente al ajuste de los servicios ofrecidos por el solicitante, constatando que no se produjo un cambio sustancial, sino una rectificación de forma del expediente, que siempre reflejó dichos servicios según los documentos aportados con la solicitud y, además, aclarado en la comunicación de respuesta al Oficio N° 14428 del 29 de agosto de 2025.

En virtud de lo anterior, esta Dirección considera que la corrección realizada se ajusta a la normativa y, por tanto, procede continuar con el trámite de registrabilidad del signo distintivo, dado que no afecta derechos de terceros con legítimo interés en el procedimiento.

Que atendiendo los principios de celeridad, eficacia y economía procesal que orientan las actuaciones administrativas, esta Dirección considera que debe realizarse el estudio de registrabilidad de la Marca solicitada, sin necesidad de retrotraer la actuación y hacer una nueva publicación, ya que la corrección no afectó la oponibilidad de los terceros, lo cual se observa con la información aportada en la solicitud y la etiqueta publicada. En ese sentido, la corrección realizada con el fin de que la información aportada y lo evidenciado en el sistema correspondiera, no afectó derechos de terceros y no modificó aspectos esenciales del signo. En consecuencia, se continuará con el estudio del signo atendiendo la corrección realizada.

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 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.

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:

Ref. Expediente N° SD2025/0075158

Finalmente, la norma exige que dicha identidad o semejanza y relación de los signos y de los productos o servicios identificados por los signos, sea suficiente para generar un riesgo de confusión o de asociación, que se entiende debe recaer en los destinatarios de los productos o servicios, esto es el público consumidor.

De acuerdo con lo anterior, el no cumplimiento de uno de los supuestos de hecho hace que la marca sea registrable.

Estudio de registrabilidad del signo solicitado

Confundibilidad con marca previamente registrada

Visto el Registro Nacional de Propiedad Industrial, se encontró la siguiente información relevante para el presente examen de registrabilidad:

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado	Vigencia
Mixta	VFLY	Yadea Technology Group Co., Ltd.	SD2021/0122927	11	7,9,12,35	Marca	Registrada	17 mar. 2033

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

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° SD2025/0075158

mixtos deberá examinarse todo el conjunto, tanto el elemento gráfico como el elemento denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto. Si al realizar la comparación se determina que en la marca mixta predomina el elemento denominativo, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si, por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial”.

En el Proceso 0100-IP-2012, el Tribunal Andino de Justicia de la Comunidad Andina ha preceptuado que:

“Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. En el análisis de una marca mixta hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores”.

Análisis comparativo

Esta Dirección encuentra que los signos analizados son similarmente confundibles, de tal forma que al apreciarlos en conjunto, de forma sucesiva y no simultánea, se observa que son ortográfica y fonéticamente similares así: **FLY / VFLY**, como quiera que el elemento nominativo de la marca protegida se encuentra contenido en el signo solicitado, en tanto este reproduce la secuencia de consonantes y vocales, F L Y, presente en el elemento distintivo **VFLY**, generando un impacto sonoro muy similar al pronunciarlos ya que requieren de un ejercicio de articulación semejante (**FLY / VFLY**) sin que los elementos adicionales, como la V del signo registrado, resulte suficiente para evitar el riesgo de confusión, por cuanto el consumidor podría interpretar que el signo solicitado es una variación o innovación de la marca que ya conoce en el mercado, yendo en contra de la realidad.

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.

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° SD2025/0075158

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

Clase 35: Servicios de comercialización, distribución, importación, exportación, venta al por mayor y al por menor en establecimientos comerciales, a través de redes informáticas o por catálogo de máquinas y máquinas herramienta, motores excepto para vehículos terrestres, acoplamientos y elementos de transmisión excepto para vehículos terrestres, aspiradoras, brilladoras, lustradoras de pisos, ventiladores, licuadoras, lavadoras, lavavajillas, lavaplatos, batidoras, multiprocesadoras de alimentos eléctricas, herramientas e instrumentos de mano accionados manualmente, artículos de cuchillería, tenedores y cucharas, maquinillas de afeitar, tenazas rizadoras de cabello, aparatos de mano eléctricos para rizar o alisar el cabello, procesadores de alimentos de accionamiento manual, máquinas de afeitar eléctricas o no eléctricas, planchas de ropa, aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes, televisores, reproductores de audio, reproductores de video, equipos de sonido, audífonos, reproductores de DVD, teatros en casa, computadores, tabletas, reproductores mp3, cargadores, manos libres, aparatos de alumbrado, aparatos de calefacción, aparatos para producción de vapor, aparatos para cocción, aparatos para refrigeración, aparatos para secado, aparatos para ventilación, aparatos para distribución de agua, instalaciones sanitarias, freidoras, estufas domésticas, hornos microondas, refrigeradores, neveras, heladeras, congeladores eléctricos, campanas extractoras para cocina, secadoras de ropa, secarropas, termotanques, calentadores de gas, calefactores, aires acondicionados, cafeteras, tostadoras, sandwicheras eléctricas.

El signo previamente registrado identifica:

Expediente SD2021/0122927

Clase 7: Generadores de electricidad, generadores de corriente; dínamos, bielas para máquinas; motores, excepto motores para vehículos terrestres, alternadores; magnetos de encendido; dínamos de bicicleta; cepillos [partes de máquinas]; generadores de electricidad; rodamientos para vehículos; arranques de pedal para motocicletas; servomotores de corriente alterna.

Clase 12: Bicicletas eléctricas; triciclos; ciclomotores; motores eléctricos para vehículos terrestres; vehículos eléctricos, vehículos de control remoto, que no sean juguetes; bicicletas; patinetes de auto balanceo; motocicletas; alarmas antirrobo para vehículos.

Clase 35: Publicidad en línea por una red informática; suministro de información comercial por sitios web; servicios de agencias de información comercial; servicios de agencias de importación-exportación; promoción de ventas para terceros; marketing; suministro de espacios de venta en línea para vendedores y compradores de productos y servicios; consultoría sobre gestión de personal; tramitación administrativa de pedidos de compra; servicios de venta minorista de preparaciones farmacéuticas, veterinarias y sanitarias, así como de suministros médicos.

Conexidad competitiva entre servicios de la Clase 35 Internacional. Principio de Razonabilidad.

Desde la perspectiva del principio de razonabilidad, también se configura conexidad competitiva entre los servicios de la clase 35 del signo solicitado y los de la clase 35 del registro previo, toda vez que ambas protecciones recaen sobre actividades de comercialización, gestión, promoción o intermediación de productos a través de canales presenciales y digitales. Ambas prestaciones comparten la misma naturaleza mercantil,

Ref. Expediente N° SD2025/0075158

participan en la misma cadena de oferta de bienes al consumidor y están dirigidas al mismo público que acude a servicios de venta, promoción o suministro de información comercial. En este contexto, resulta razonable concluir que, ante signos semejantes, el consumidor pueda atribuir un mismo origen empresarial a servicios que cumplen funciones económicas equivalentes y se despliegan en los mismos entornos de adquisición de productos y servicios.

Conexidad competitiva entre servicios de la Clase 35 y productos de las Clase 7 y 12 Internacional. Principio de Razonabilidad.

A la luz del principio de razonabilidad, existe conexidad competitiva entre los servicios de la clase 35 del signo solicitado y los productos de las clases 7 y 12 del registro previo, puesto que ambos concurren en un mismo escenario comercial donde el consumidor accede a bienes tecnológicos, mecánicos (maquinarias) o eléctricos a través de canales de venta similares. Si bien el signo solicitado se dirige a la comercialización de electrodomésticos, herramientas y aparatos eléctricos, y el registro previo protege generadores de electricidad, generadores de corriente; dínamos, bielas para máquinas, vehículos eléctricos, bicicletas, motocicletas y sus motores, lo que conlleva a que el consumidor, considerando la práctica habitual del mercado, establezca que tanto los productos como los servicios, provienen del mismo origen empresarial. Lo anterior, aunado a que, comparten puntos de venta, plataformas en línea y establecimientos especializados donde el consumidor suele encontrar oferta de productos de naturaleza afín. Esta coincidencia en canales comerciales, espacios de exposición y finalidad económica hace razonable que el público pueda atribuir un mismo origen empresarial a los servicios de comercialización y a los bienes ofrecidos bajo el signo registrado.

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 FLY (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza⁵, solicitada por A3 MOBILE SAS, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

⁵ **35:** Servicios de comercialización, distribución, importación, exportación, venta al por mayor y al por menor en establecimientos comerciales, a través de redes informáticas o por catálogo de máquinas y máquinas herramienta, motores excepto para vehículos terrestres, acoplamiento y elementos de transmisión excepto para vehículos terrestres, aspiradoras, brilladoras, lustradoras de pisos, ventiladores, licuadoras, lavadoras, lavavajillas, lavaplatos, batidoras, multiprocesadoras de alimentos eléctricos, herramientas e instrumentos de mano accionados manualmente, artículos de cuchillería, tenedores y cucharas, maquinillas de afeitar, tenazas rizadoras de cabello, aparatos de mano eléctricos para rizar o alisar el cabello, procesadores de alimentos de accionamiento manual, máquinas de afeitar eléctricas o no eléctricas, planchas de ropa, aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes, televisores, reproductores de audio, reproductores de video, equipos de sonido, audífonos, reproductores de DVD, teatros en casa, computadores, tabletas, reproductores mp3, cargadores, manos libres, aparatos de alumbrado, aparatos de calefacción, aparatos para producción de vapor, aparatos para cocción, aparatos para refrigeración, aparatos para secado, aparatos para ventilación, aparatos para distribución de agua, instalaciones sanitarias, freidoras, estufas domésticas, hornos microondas, refrigeradores, neveras, heladeras, congeladores eléctricos, campanas extractoras para cocina, secadoras de ropa, secarropas, termotanques, calentadores de gas, calefactores, aires acondicionados, cafeteras, tostadoras, sandwicheras eléctricas.

Resolución N° 21591

Ref. Expediente N° SD2025/0075158

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar de esta resolución a A3 MOBILE 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 TERCERO: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 26 de marzo de 2026



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS