

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 26372

Ref. Expediente N° SD2025/0096123

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 19 de septiembre de 2025, BLACK GPS S.A.S, solicitó el registro de la Marca BLACKGPS (Mixta) para distinguir productos y servicios comprendidos en las clases 9 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1081, no se presentaron oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que atendiendo las disposiciones establecidas en la Decisión 486 de la Comunidad Andina, encuentra la Dirección que de conformidad con el artículo 150 de aquella, es deber de la oficina realizar el estudio de registrabilidad de un signo teniendo en cuenta todas y cada una de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la Decisión. Sobre este particular, ha expuesto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina lo siguiente:

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

Causales de irregistrabilidad en estudio

Literal a) del artículo 136 de la Decisión 486

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

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

Concepto de la norma

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

¹ 9: Aparatos de GPS (sistema mundial de determinación de la posición) para flotas de camiones, vehículos de empresas y sector transporte.

42: Desarrollo de sistemas informáticos de rastreo satelital para flotas de camiones, vehículos de empresas y sector transporte.

Ref. Expediente N° SD2025/0096123

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:

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Vigencia
Mixta	Black APP	BLACKAPP SAS	SD2023/0089810	12	42	Marca	04 sept. 2034

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° SD2025/0096123

El signo solicitado	La marca registrada
	

Jurisprudencia

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso: 0170-IP-2013, con respecto a la comparación entre marcas mixtas, 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

Al confrontar BLACKGPS con BLACKAPP, se observa que ambos comparten íntegramente la partícula inicial BLACK, ubicada en idéntica posición de arranque, con igual extensión de cinco letras y similar estructura total de ocho caracteres, conformada por un patrón común de bloque inicial de mayor fuerza seguido de una terminación breve de tres letras. En efecto, la coincidencia plena en el segmento inicial, que corresponde al punto de mayor atención del consumidor, genera una proximidad visual relevante, sin que las terminaciones GPS y APP alcancen a neutralizar de manera suficiente la semejanza de conjunto.

Desde el punto de vista fonético, los signos presentan una cadencia análoga derivada de la reiteración exacta del primer elemento BLACK, que constituye el núcleo de mayor recordación y referencia oral. Así, aun cuando las secuencias finales GPS y APP difieren en su articulación, ambas operan como remates cortos y accesorios frente a la marcada identidad sonora del arranque común, lo que produce una impresión auditiva cercana. De lo anterior se desprende que, en la percepción del consumidor medio, la coincidencia en el segmento predominante favorece asociaciones fonéticas susceptibles de incidir en la recordación imperfecta del signo.

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



Ref. Expediente N° SD2025/0096123

conexión competitiva entre los productos y servicios⁴.

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

9: Aparatos de GPS (sistema mundial de determinación de la posición para flotas de camiones, vehículos de empresas y sector transporte.

42: Desarrollo de sistemas informáticos de rastreo satelital para flotas de camiones, vehículos de empresas y sector transporte.

El signo previamente registrado identifica:

Expediente No. SD2023/0089810.

(42): Servicios científicos y tecnológicos.

Análisis de conexidad competitiva entre los aparatos de GPS de la clase 9 del signo solicitado y los servicios tecnológicos de la clase 42 del signo antecedente, en virtud del criterio de complementariedad.

Esta Dirección aplicará el criterio de complementariedad, por cuanto resulta el parámetro más específico para examinar la relación existente entre aparatos de GPS y servicios tecnológicos, en la medida en que no se trata de prestaciones intercambiables entre sí, sino de ofertas que, dentro de la dinámica ordinaria del mercado, suelen concurrir de manera funcional y articulada para satisfacer una misma experiencia de uso, implementación y aprovechamiento tecnológico por parte del consumidor.

Conforme al entendimiento reiterado por la jurisprudencia andina, la complementariedad se configura cuando el consumo, uso o adquisición de un producto o servicio normalmente supone, facilita o impulsa la adquisición del otro, de tal manera que ambos concurren de forma conjunta o funcional dentro de la experiencia de mercado. En tal escenario, el consumidor medio puede establecer una asociación respecto del origen empresarial, al advertir que se trata de prestaciones que se integran o se apoyan mutuamente para cumplir una finalidad económica o práctica común.

En el presente caso, se observa que los aparatos de GPS de la clase 9 mantienen una relación de complementariedad con los servicios tecnológicos de la clase 42, toda vez que

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° SD2025/0096123

la funcionalidad, implementación, actualización, integración, soporte y aprovechamiento de dichos aparatos en el mercado suele descansar en prestaciones tecnológicas asociadas. Desde la perspectiva del consumidor medio, resulta verosímil que una misma organización empresarial no solo fabrique o comercialice dispositivos de geolocalización, sino que además preste servicios tecnológicos vinculados a su operación, configuración, conectividad, administración de datos, interoperabilidad o desarrollo de soluciones digitales relacionadas. En ese contexto, ambos ámbitos de cobertura concurren funcionalmente en una misma experiencia de consumo y pueden ser percibidos como parte de una oferta empresarial integrada.

Asimismo, esta Dirección advierte que dicha conexidad se robustece al verificarse cercanía en los canales de comercialización y distribución, en los medios de promoción y en el público objetivo al que se dirigen estas coberturas, conformado por consumidores y usuarios interesados en soluciones de localización, navegación, rastreo o gestión tecnológica. Del mismo modo, los puntos de acceso al mercado, físicos o digitales, así como los hábitos de aprovisionamiento y contratación, permiten que estos productos y servicios se ofrezcan concurrentemente bajo una misma estrategia empresarial. Tales factores auxiliares, apreciados desde la óptica del consumidor medio, refuerzan la percepción de vínculo competitivo entre las coberturas enfrentadas.

Análisis de conexidad competitiva entre el desarrollo de sistemas informáticos de rastreo satelital para flotas de camiones de la clase 42 del signo solicitado y los servicios tecnológicos de la clase 42 del signo antecedente, en virtud del criterio de razonabilidad.

Esta Dirección aplicará el criterio de razonabilidad, por cuanto resulta el más específico para el presente caso, atendiendo a que las coberturas enfrentadas no se presentan, en estricto sentido, como servicios necesariamente intercambiables ni como prestaciones cuya adquisición conjunta sea indispensable en todos los supuestos; sin embargo, desde la lógica propia del sector tecnológico, sí se advierte una relación suficientemente estrecha que permite considerar verosímil que el consumidor medio les atribuya un mismo origen empresarial.

Conforme al entendimiento reiterado de la jurisprudencia andina, el criterio de razonabilidad procede cuando, de acuerdo con la práctica comercial y con la realidad del mercado, un consumidor medio puede considerar que productos o servicios distintos provienen de una misma organización empresarial, en razón a que existe una expectativa plausible de diversificación, extensión de portafolio, especialización o articulación comercial entre ellos. Bajo este criterio, la conexión no depende de que las prestaciones sean idénticas o de uso conjunto necesario, sino de que, en el tráfico económico, resulte objetivamente creíble su concurrencia bajo un mismo origen empresarial.

En el presente asunto, se observa que el desarrollo de sistemas informáticos de rastreo satelital para flotas de camiones constituye una manifestación especializada del ámbito general de los servicios tecnológicos. En efecto, el diseño, implementación y mantenimiento de soluciones informáticas orientadas a geolocalización, monitoreo y gestión de flotas corresponde a una categoría de servicios que el mercado ubica ordinariamente dentro de la oferta de empresas tecnológicas. Desde la perspectiva del consumidor medio, resulta razonable entender que una empresa que presta servicios tecnológicos también pueda desarrollar sistemas informáticos especializados para rastreo satelital, o que una empresa dedicada a este tipo de desarrollos específicos se presente, al mismo tiempo, como prestadora de servicios tecnológicos en sentido amplio. Por ello, las coberturas enfrentadas pueden ser percibidas como pertenecientes a una misma línea empresarial o a una unidad económica con capacidad de expansión y diversificación dentro del mismo sector.

Ref. Expediente N° SD2025/0096123

A lo anterior se suma que ambas coberturas convergen en canales de oferta y contratación semejantes, tales como plataformas digitales, portafolios empresariales de soluciones tecnológicas, procesos de contratación B2B y esquemas de promoción dirigidos a usuarios corporativos que requieren herramientas informáticas para optimizar operaciones. Asimismo, los puntos de acceso al mercado, los medios publicitarios, el público objetivo y los hábitos de aprovisionamiento evidencian cercanía relevante, pues los destinatarios de estas prestaciones suelen acudir a proveedores tecnológicos integrales o especializados dentro de un mismo entorno comercial. Tales elementos auxiliares, valorados desde la percepción del consumidor medio, robustecen la apreciación de conexidad competitiva en el caso concreto.

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 BLACKGPS (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza⁵, solicitada por BLACK GPS S.A.S, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Negar el registro de la Marca BLACKGPS (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza⁶, solicitada por BLACK GPS S.A.S, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar de esta resolución a BLACK GPS S.A.S, 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 16 de abril de 2026

⁵ 9: Aparatos de GPS (sistema mundial de determinación de la posición) para flotas de camiones, vehículos de empresas y sector transporte.

⁴² 42: Desarrollo de sistemas informáticos de rastreo satelital para flotas de camiones, vehículos de empresas y sector transporte.

⁶ 9: Aparatos de GPS (sistema mundial de determinación de la posición) para flotas de camiones, vehículos de empresas y sector transporte.

⁴² 42: Desarrollo de sistemas informáticos de rastreo satelital para flotas de camiones, vehículos de empresas y sector transporte.

Ref. Expediente N° SD2025/0096123



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS