

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 85062

Ref. Expediente N° SD2025/0031195

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 7 de abril de 2025, Cristian Camilo Deaquiz Alfonso, solicitó el registro de la Marca S STMBRAND (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1069, 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 el signo solicitado sea idéntico a uno previamente solicitado o registrado por un tercero²,

¹ 25: Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería.

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.

Ref. Expediente N° SD2025/0031195

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 y solicitadas

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	S	SKECHERS U.S.A., INC. II	SD2023/0097393	12	25	Marca	Registrada	16/10/2034
Mixta	S	SKECHERS U.S.A., INC. II	SD2023/0097395	12	25	Marca	Registrada	16/10/2034
Mixta	S	Skechers U.S.A., Inc. II	SD2023/0028951	12	25	Marca	Registrada	13/03/2033
Mixta	S	SKECHERS U.S.A., INC. II	SD2018/0017954	11	25	Marca	Registrada	23/10/2028
Mixta	S	Skechers U.S.A., Inc. II	SD2023/0007909	11	25	Marca	Registrada	06/09/2028
Mixta	S	SKECHERS U.S.A., INC. II	SD2024/0128939	12	25	Marca	Bajo Examen de Fondo	RADICADA 12/12/2024
Mixta	S	SKECHERS U.S.A., INC. II	SD2024/0128968	12	25	Marca	Registrada	05/09/2035
Mixta	S	SKECHERS U.S.A., INC. II	SD2024/0128920	12	25	Marca	Bajo Examen de Fondo	RADICADA 12/12/2024
Mixta	S	Skechers U.S.A., Inc. II	SD2023/0101260	12	25	Marca	Registrada	02/10/2033
Mixta	S	SKECHERS U.S.A., INC. II	SD2024/0128902	12	25	Marca	Registrada	05/09/2035

•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.

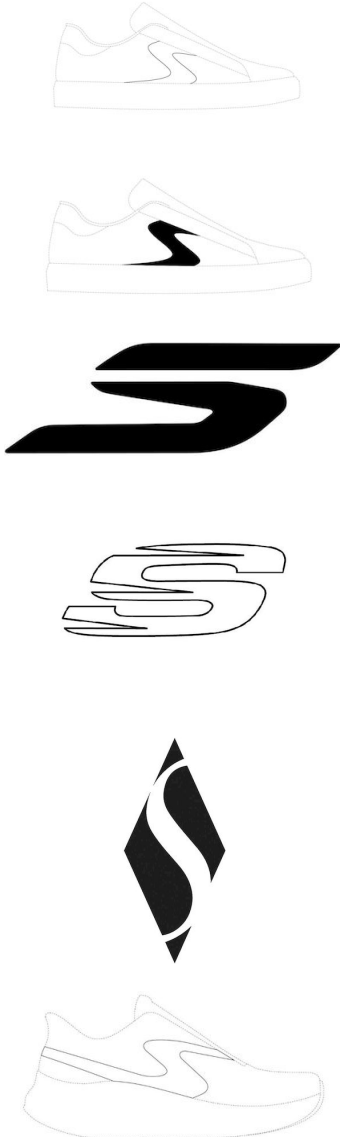
c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad). Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario. Así, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua embotellada.



Ref. Expediente N° SD2025/0031195

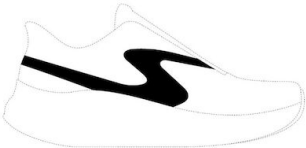
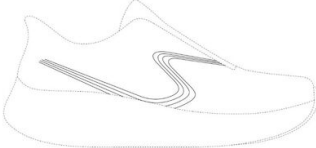
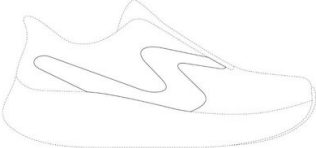
Mixta	S	SKECHERS U.S.A., INC. II	SD2018/0017947	11	25	Marca	Registrada	23/10/2028
Mixta	S	Skechers U.S.A., Inc. II	SD2016/0058859	10	25	Marca	Registrada	30/11/2026
Mixta	S SKECHER STREET LOS ANGELES	Skechers U.S.A., Inc. II	SD2017/0012984	10	25	Marca	Registrada	02/12/2026
Mixta	S	SKECHERS U.S.A., INC. II	12065695	10	25	Marca	Registrada	24/09/2032
Mixta	S	SKECHERS U.S.A., INC. II	98027148	7	25	Marca	Registrada	02/01/2032
Mixta	S	SKECHERS U.S.A., INC. II	08109918	9	25	Marca	Registrada	29/05/2029
Mixta	S	SKECHERS U.S.A., INC. II	SD2018/0017938	11	25	Marca	Registrada	30/10/2028
Mixta	S	SKECHERS U.S.A., INC. II	SD2018/0017944	11	25	Marca	Registrada	23/10/2028
Mixta	S	SKECHERS U.S.A., INC. II	SD2018/0017922	11	25	Marca	Registrada	30/10/2028
Mixta	S	SKECHERS U.S.A., INC. II	SD2018/0017670	11	25	Marca	Registrada	30/10/2028
Mixta	S	SKECHERS U.S.A., INC. II	SD2018/0017915	11	25	Marca	Registrada	30/10/2028

Los signos a comparar son los siguientes:

El signo solicitado	Las marcas antecedentes
	



Ref. Expediente N° SD2025/0031195

	
--	--



Ref. Expediente N° SD2025/0031195

	     
--	---

Jurisprudencia

Análisis en comparación de marcas mixtas

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”.

Familia de marcas

El hecho que la sociedad SKECHERS U.S.A., INC. II, incluya de forma reiterada la misma letra **S** en buena parte de sus marcas nos hace concluir que estamos en presencia de una familia de marcas entendida esta como la estrategia de mercadeo consistente en





Ref. Expediente N° SD2025/0031195

identificar con una serie de marcas que comparten un elemento común un conjunto de productos, con finalidades similares o afines. Las marcas escogidas se caracterizan por incorporar un elemento común que genera en el consumidor una relación inmediata entre los productos o servicios y la empresa que los produce u ofrece.

Se advierte que la familia de marcas se caracteriza por alcanzar una gran distintividad en el mercado, pues cada vez que se introduce una nueva marca existe en la memoria del consumidor el recuerdo de la anterior.

La protección que amerita una familia de marcas debe ser más rigurosa, por cuanto está de por medio el interés del consumidor, quien al estar familiarizado con una serie de marcas que comparten un prefijo común, y que provienen de un mismo productor, asumirá que cualquier marca con ese mismo prefijo para productos similares o relacionados, tiene el mismo origen empresarial.

De igual forma, la familia de marcas se caracteriza por tener una calidad especial que le es uniforme a los productos que identifica, por tanto, la protección de uso exclusivo que le debe corresponder al titular de la familia de marcas, en relación con el radical característico, beneficia al consumidor que adquiere el producto por la calidad que ya conoce.

Así las cosas, es claro que estamos frente a un caso de familia de marcas y por esta razón la misma debe gozar de una protección especial, con el fin de proteger al titular de esta y a los consumidores.

Análisis comparativo

Esta Dirección observa que el elemento nominativo S STMBRAND / S, S, S, S, S, S, S, S, S, S, S, S, S, S, S, S, S, S, de cada signo es el preponderante en sus conjuntos, por cuanto son las palabras las que causan mayor impacto en el consumidor por ser aquellas que usaría para pedir los productos protegidos con estas marcas.

Así las cosas, examinados los signos en su conjunto, se observa que en el aspecto ortográfico presentan claras semejanzas, por cuanto la marca solicitada imita las marcas antecedentes, lo que se aprecia en la coincidencia en sus consonantes, (**S STMBRAND / S, S, S, S, S, S, S, S, S, S, S, S, S SKECHER STREET LOS ANGELES, S, S, S, S, S, S, S, S**), sin que la adición de la expresión STMBRAND, sea suficiente para diferenciarlos en el mercado, considerando que las letras TM y la palabra BRAND, se refieren a “La abreviatura de “Trademark” es ™ y se traduce en español como “marca comercial”⁴ y por su parte la expresión BRAND, es una expresión del idioma inglés que traduce “marca”⁵, pues el consumidor podrá entender razonablemente que se trata de una variación o actualización de las marcas registradas, dado que las marcas antecedentes utilizan en todos sus productos la letra S, que resulta en varios casos similar al diseño de la letra S de la marca solicitada.

Por otra parte, esta Dirección encuentra que los signos analizados son similarmente confundibles, dado que desde el punto de vista fonético al ser pronunciados generan un impacto sonoro similar, en razón a la disposición de los fonemas utilizados.

Ahora bien, pese a que el signo solicitado incluye como elemento gráfico un círculo negro que encierra la letra S y la expresión STMBRAND con tipografía particular, esto no es suficiente para alejarla de las marcas registradas, dadas las similitudes antes señaladas.

⁴<https://equia.com.ar/tm/#:~:text=S%C3%ADmbolo%20%E2%84%A2,parte%20de%20su%20identidad%20comercial>.

⁵ <https://translate.google.com/?hl=es&sl=en&tl=es&text=brand&op=translate>



Ref. Expediente N° SD2025/0031195

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 servicios⁶.

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

25: Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería.

Los signos previamente registrados y solicitados identifican:

Expedientes	Productos
SD2023/0097393	(25): Calzado.
SD2023/0097395	(25): Calzado.
SD2023/0028951	(25): Calzado y prendas de vestir.
SD2018/0017954	(25): Calzado y prendas de vestir.
SD2023/0007909	(25): Calzado; prendas de vestir, a saber, sudaderas, pulóveres, túnicas, pantalones cortos, pantalones de chándal, faldas short, gorras en cuanto artículos de sombrerería, sombreros.
SD2024/0128939	(25): Calzado.
SD2024/0128968	(25): Calzado.
SD2024/0128920	(25): Calzado.
SD2023/0101260	(25): Calzado y prendas de vestir.
SD2024/0128902	(25): Calzado.
SD2018/0017947	(25): Calzado y prendas de vestir.

⁶ 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° SD2025/0031195

SD2016/0058859 (25): Calzado.

SD2017/0012984 (25): Calzado.

12065695 (25): Calzado.

98027148 (25): Vestidos, zapatos, sombrerería, y medias.

08109918 (25): Calzado y vestidos.

SD2018/0017938 (25): Calzado y prendas de vestir.

SD2018/0017944 (25): Calzado y prendas de vestir.

SD2018/0017922 (25): Calzado y prendas de vestir.

SD2018/0017670 (25): Calzado y prendas de vestir.

SD2018/0017915 (25): Calzado y prendas de vestir.

Identidad entre los productos de la clase 25 (marca solicitada y marcas antecedentes)

Es importante indicar que los signos distintivos no identifican clases, sino productos o servicios y que, en una misma clase se pueden encontrar productos que están allí principalmente por criterios de abstracta finalidad, más que de la comunidad de otros factores que lleven a endilgar un mismo origen empresarial. No obstante, no hay duda de la relación entre los signos confrontados toda vez que se trata del mismo tipo de elementos en relación género – especie, ubicados en la misma clase del nomenclador internacional.

De acuerdo con las coberturas anteriormente descritas, se establece que el signo solicitado pretende identificar productos de la clase 25, los cuales no solo se encuentran dentro de la misma clase de los productos protegidos por la marca registrada (clase 25), sino que, además, no hay duda de la identidad que existe entre los mismos, dada la relación género-especie, en la medida en que las marcas objeto de estudio distinguen productos relacionados con prendas de vestir, calzado y sombrerería, lo cual incrementa el riesgo de confusión, sin que se requiera mayor análisis para acreditar los criterios de conexidad competitiva dispuestos por la IP-100 de 2018 por el tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Sumado a lo anterior, y dadas las similitudes estructurales entre los signos objeto de estudio, se permiten inferir que de coexistir los signos se generaría un riesgo de confusión hacia los consumidores que, al encontrarlos en el mercado, difícilmente podrán identificar el distinto origen empresarial de los mismos.

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

Ref. Expediente N° SD2025/0031195

de la Comunidad Andina.

En mérito de lo expuesto esta Dirección,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Negar el registro de la Marca S STMBRAND (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza⁷, solicitada por Cristian Camilo Deaquiz Alfonso, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar de esta resolución a Cristian Camilo Deaquiz Alfonso, 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 21 de octubre de 2025



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

⁷ 25: Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería.