

REPÚBLICA DE COLOMBIA

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 92752

Ref. Expediente N° SD2025/0024650

Por la cual se decide una solicitud de registro

EL DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS
en ejercicio de sus facultades legales y,

CONSIDERANDO

Que por escrito presentado el día 19 de marzo de 2025, la sociedad **PAYLESS SHOESOURCE WORLDWIDE, LLC**, solicitó el registro de la Marca **RUGGED OUTBACK** (Nominativa) para distinguir productos comprendidos en las clases 18 y 25 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No.1062, el señor **JUAN FERNANDO ARBELAEZ GOMEZ**, mediante escrito por separado y radicado en expediente por aparte, presentó oposición frente a las clases solicitadas (clases 18 y 25), con fundamento en la causal de irreregistrabilidad consagrada en el literal a) artículo 136 decisión 486 de la Comunidad Andina.

Lo anterior con fundamento, entre otros, en los siguientes argumentos:

Argumentos de oposición frente a la clase 18 solicitada:

(...)

Efectivamente las marcas en controversia se encuentran conformadas por varios elementos nominativos y elementos gráficos, siendo el elemento nominativo en este caso el de mayor preponderancia, toda vez que son las palabras las que generan impacto y recordación frente a los consumidores, para este caso se tendrá en cuenta la expresión distintiva tanto del signo solicitado como el de la marca registrada, así:

Signo solicitado	Marca registrada
RUGGED	RAGGED

*Adicionalmente, de acuerdo con el Tribunal Andino de Justicia, en la Interpretación Prejudicial No. 67-IP-2001, dentro de la similitud ortográfica es relevante analizar diferentes aspectos, a partir de los cuales es dable concluir que las marcas confrontadas **son similarmente confundibles** desde el punto de vista fonético - ortográfico, como se evidencia a continuación, la única diferencia es la **U** y la **A**:*

RUGGED vs RAGGED

I. Longitud de palabras

Marca solicitada	R	U	G	G	E	D
Letras	1	2	3	4	5	6
Marca registrada	R	A	G	G	E	D

II. Secuencia de consonantes

Marca solicitada	RUGGED
Consonantes	R—G—G—D
Marca registrada	RAGGED
Consonantes	R—G—G—D

III. Primera consonante igual

¹ 18: Bolsos de mano; morrales; maletines; bolsos de deporte*; monederos; billeteras; mochilas.
25: Prendas de vestir; calzado; artículos de sombrería.



Ref. Expediente N° SD2025/0024650

Marca solicitada	R
Marca registrada	R

IV. Misma terminación

Marca solicitada	GGED
Marca registrada	GGED

De acuerdo con el cotejo presentado, no hace falta un mayor análisis para concluir que el signo solicitado RUGGED y la marca registrada RAGGED, son similarmente confundibles, dado que: (i) misma longitud en letras (ii) secuencia de consonantes igual R – G – G – D (iii) primera consonante igual R (iv) misma terminación GGED.

4. Aunado a lo expuesto, del signo solicitado como de la marca registrada se puede concluir que visualmente presentan similitud que puede ocasionar un riesgo de confusión para el público consumidor. Ello se puede confirmar del análisis sucesivo de las marcas en cuestión:

RUGGED / RAGGED / RUGGED / RAGGED
RUGGED / RAGGED / RUGGED / RAGGED
RUGGED / RAGGED / RUGGED / RAGGED

Lo anteriormente constatado es indicativo que desde el punto de vista fonético existen similitudes sustanciales entre los signos confrontados. En efecto, al pronunciar los signos de manera sucesiva y alternativa, se observa que coinciden en su **secuencia consonántica**.

(...) Razonabilidad: Dada la cobertura de los signos enfrentados, encontramos que es posible que los productos de los signos en controversia, son ofrecidos de igual forma en los mismos establecimientos de comercio como boutiques, almacenes de moda, por lo que se generaría confundibilidad en el público consumidor, determinando la posibilidad real de verse inducidos en falsas asociaciones, derivadas de las prácticas habituales en el mercado, máxime cuando se trata de productos en la misma clase.

Sustitución o intercambiabilidad: los signos confrontados son destinados a la comercialización de productos que se consideran conexos de la moda. En otras palabras, los productos identificados por las marcas, podrían ser sustituidos entre sí, ya que los mismos son exactamente iguales.

Canales comerciales y publicitarios: Junto con ello, dado el tipo de canales comerciales a través de los cuales estos productos son ofrecidos en los mismos establecimientos de comercio; es claro que existe una relación entre los mismos, puesto que en ambos casos es posible acceder a uno u otro a través de los mismos conductos, asumiendo equivocadamente que en ambos casos se cuenta con un único origen empresarial, por lo que su registro no resulta procedente.

(...)

Argumentos de oposición frente a la clase 25 solicitada:

(...)

La confundibilidad la basaremos con las denominaciones distintivas RUGGED vs RAGGED, la expresión OUTBACK del signo solicitado, no ofrece distintividad.

RUGGED vs RAGGED

Adicionalmente, de acuerdo con el Tribunal Andino de Justicia, en la Interpretación Prejudicial No. 67-IP-2001, dentro de la similitud ortográfica es relevante analizar diferentes aspectos, a partir de los cuales es dable concluir que las marcas confrontadas son similarmente confundibles desde el punto de vista fonético -



Ref. Expediente N° SD2025/0024650

ortográfico, como se evidencia a continuación, la única diferencia es la U y la A:

RUGGED vs RAGGED

I. Longitud de palabras

Marca solicitada	R	U	G	G	E	D
Letras	1	2	3	4	5	6
Marca registrada	R	A	G	G	E	D

II. Secuencia de consonantes

Marca solicitada	RUGGED
Consonantes	R — G — G — D
Marca registrada	RAGGED
Consonantes	R — G — G — D

III. Primera consonante igual

Marca solicitada	R
Marca registrada	R

IV. Misma terminación

Marca solicitada	GGED
Marca registrada	GGED

De acuerdo con el cotejo presentado, no hace falta un mayor análisis para concluir que el signo solicitado RUGGED y la marca registrada RAGGED, son similarmente confundibles, dado que: (i) misma longitud en letras (ii) secuencia de consonantes igual R – G – G - D (iii) primera consonante igual R (iv) misma terminación GGED.

En suma, al efectuar la apreciación en conjunto de los signos en conflicto, de conformidad con lo establecido por el Tribunal de Justicia Andina, resulta claro que el signo RUGGED no puede ser registrado en virtud de que dicho vocablo reproduce el total de la raíz de la marca registrada RAGGED.

(...) Razonabilidad: Dada la cobertura de los signos enfrentados, encontramos que es posible que los productos solicitados y registrados son los mismos “prendas de vestir”.

Sustitución o intercambiabilidad: los signos confrontados identifican productos correspondientes a “prendas de vestir”, por lo que estos tienen finalidades idénticas. En otras palabras, los productos del signo solicitado y los de la marca registrada, tienen un mismo origen empresarial, ya que los mismos son intercambiables en cuanto a su finalidad.

Canales comerciales y publicitarios: Junto con ello, dado el tipo de canales comerciales a través de los cuales estos productos son ofrecidos en los mismos puntos de venta, boutiques, es claro que existe una relación entre los mismos, puesto que en ambos casos es posible acceder a uno u otro a través de los mismos conductos, asumiendo equivocadamente que en ambos casos se cuenta con un único origen empresarial, por lo que su registro no resulta procedente.

De acuerdo con lo anterior, se pudo verificar que hay relación entre los signos confrontados, además de identificar el mismo tipo de productos, prendas de vestir, clase 25 vs clase 25, es así, que los consumidores al encontrar los signos en el mercado difícilmente podrían identificar los productos de su preferencia (confusión directa) y que ambos signos pertenecen a distinto origen empresarial (confusión indirecta).



Ref. Expediente N° SD2025/0024650

(...)

Que, dentro del término concedido para tal efecto, la sociedad **PAYLESS SHOESOURCE WORLDWIDE, LLC**, solicitante del registro, mediante escrito por separado, radicado en el expediente respectivo, dio respuesta a la oposición presentada por el señor **JUAN FERNANDO ARBELAEZ GOMEZ**, frente a las clases 18 y 25 solicitadas argumentando:

Argumentos respuesta de oposición frente a la clase 18 solicitada:

(...)

Falta de prevalencia de derechos por parte del opositor

No es cierto que el señor JUAN FERNANDO ARBELÁEZ GÓMEZ ostente mejores derechos sobre la expresión RAGGED en los términos del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. La sola existencia de registros previos no otorga por sí solo un derecho absoluto o excluyente, ni constituye una barrera automática frente a nuevas solicitudes.

Para que proceda la causal de irregistrabilidad invocada, el opositor debe acreditar la existencia de un riesgo real y concreto de confusión entre los signos enfrentados, lo cual no se configura en el presente caso. Como lo ha reiterado la Superintendencia de Industria y Comercio, la mera coexistencia de signos con elementos similares no basta para desestimar un nuevo registro, salvo que se demuestre una afectación directa y objetiva de los derechos previamente adquiridos.

Así mismo, el opositor no ha acreditado el uso efectivo, la notoriedad, ni la distintividad adquirida por sus marcas en el mercado colombiano que justifique un mayor grado de protección. En ausencia de tales elementos, y frente a un signo como RUGGED OUTBACK, que presenta una configuración marcaria autónoma y diferenciadora, no puede sostenerse la existencia de un mejor derecho ni de una afectación sustancial a los derechos del opositor.

Error en la calificación del signo solicitado

La oposición presentada por el señor JUAN FERNANDO ARBELÁEZ GÓMEZ parte de una premisa incorrecta respecto a la naturaleza del signo solicitado, al analizar RUGGED OUTBACK como si se tratara de una marca mixta, cuando en realidad se trata de una marca nominativa. Esta confusión conceptual compromete la validez del análisis de confundibilidad que propone el opositor.

(...) Comparación fonética y ortográfica Desde el punto de vista fonético se tiene que: Si bien los signos RUGGED OUTBACK y RAGGED comparten ciertas similitudes fonéticas, en particular, la secuencia final “-GGED”, dichas coincidencias no son suficientes para configurar un riesgo real de confusión en el consumidor medio. La diferencia en la vocal inicial “U” en RUGGED vs. “A” en RAGGED es especialmente relevante desde el punto de vista fonético, ya que genera una variación sustancial en la sonoridad y cadencia del signo, perceptible incluso para un consumidor de atención media. Así puede verse la comparación:

EL SIGNO SOLICITADO		RESULTADO
RUGGED	OUTBACK	<u>2 PALABRAS</u> <u>4 SÍLABAS</u>

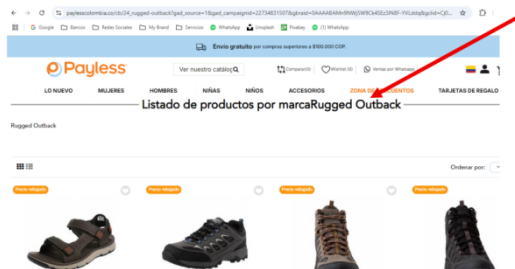
LAS MARCAS Opositoras		RESULTADO
RAGGED		<u>1 PALABRA</u> <u>2 SÍLABAS</u>
RAGGED ON		<u>2 PALABRA</u> <u>3 SÍLABAS</u>

Comparación conceptual entre los signos Veamos algunas páginas web en donde se puede percibir la marca y lo que identifica de acuerdo con la venta que se produce de



Ref. Expediente N° SD2025/0024650

los productos con RUGGED OUTBACK en Colombia, que aunque no coinciden exactamente con lo que la marca pretende distinguir a futuro a través de maletines y productos relacionados en la Clase 18 Internacional, sí deja entrever cuál sería el tipo de productos que identificaría:



(...) Su significado está asociado a lo que indica el producto mismo, que son zapatos para hacer montañismo y lo que quieren reflejar al consumidor es que tienen un interior fuerte destinado a soportar senderos agrestes o montañas rocosas en los cuales no se pueden utilizar zapatos corrientes que no aguantarían por el tipo de uso.

En este sentido, aun cuando RAGGED / RUGGED puedan coincidir en ciertos aspectos ortográficos, lo cierto es que el término “OUTBACK” aporta una carga conceptual diferenciadora y no puede ser considerado como de uso común en lengua castellana, ni puede considerarse genérico, descriptivo ni carente de distintividad en el contexto marcario colombiano. Por el contrario, se trata de una expresión con significado autónomo en idioma inglés, generalmente asociada a territorios remotos, ambientes agrestes y experiencias vinculadas a la aventura o exploración, lo cual le confiere una carga conceptual propia que enriquece el conjunto marcario solicitado.

Sobre la conexidad entre las clases 18 y 25 y su impacto en el análisis de confundibilidad

La Dirección de Signos Distintivos ha sostenido en diversos pronunciamientos que las clases 18 y 25 pueden considerarse comercialmente conexas, dado que los productos comprendidos en ellas —como artículos de marroquinería, equipaje, calzado y prendas de vestir— suelen estar integrados dentro de la misma categoría de consumo personal, ser objeto de estrategias de mercadeo integradas y comercializarse a través de canales de distribución similares, particularmente en el sector de la moda, el vestuario y los accesorios.

Sin embargo, es importante precisar que la existencia de conexidad entre productos o clases no implica, por sí sola, la existencia de confundibilidad marcaria, ni constituye una presunción automática de infracción al derecho de marca. Así lo ha reiterado la Superintendencia de Industria y Comercio, al señalar que “la relación competitiva o complementariedad entre productos debe evaluarse en conjunto con la comparación integral de los signos enfrentados, sin que aquella determine de forma independiente la existencia de riesgo de confusión” (SIC, Resolución No. 13714 de 2023, caso TITANIUM vs. TITAN).

(...) En el presente caso, aun admitiendo que los productos identificados por los signos en conflicto podrían coexistir comercialmente, lo cierto es que los signos RAGGED, RAGGED ON y RUGGED OUTBACK presentan diferencias ortográficas, fonéticas y conceptuales sustanciales, que impiden atribuirles un origen empresarial común o generar un riesgo real de asociación indebida. La inclusión del término OUTBACK, con carga conceptual propia entre RAGGED y RUGGED, son elementos diferenciadores que rompen cualquier eventual vínculo perceptual.

(...)

Argumentos respuesta de oposición frente a la clase 25 solicitada:

Ref. Expediente N° SD2025/0024650

(...)

Falta de prevalencia de derechos por parte del opositor

No es cierto que el señor JUAN FERNANDO ARBELÁEZ GÓMEZ ostente mejores derechos sobre la expresión RAGGED en los términos del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. La sola existencia de registros previos no otorga por sí solo un derecho absoluto o excluyente, ni constituye una barrera automática frente a nuevas solicitudes.

(...) Así mismo, el opositor no ha acreditado el uso efectivo, la notoriedad, ni la distintividad adquirida por sus marcas en el mercado colombiano que justifique un mayor grado de protección. En ausencia de tales elementos, y frente a un signo como RUGGED OUTBACK, que presenta una configuración marcaria autónoma y diferenciadora, no puede sostenerse la existencia de un mejor derecho ni de una afectación sustancial a los derechos del opositor.

Error en la calificación del signo solicitado

La oposición presentada por el señor JUAN FERNANDO ARBELÁEZ GÓMEZ parte de una premisa incorrecta respecto a la naturaleza del signo solicitado, al analizar RUGGED OUTBACK como si se tratara de una marca mixta, cuando en realidad se trata de una marca nominativa. Esta confusión conceptual compromete la validez del análisis de confundibilidad que propone el opositor.

(...) Por tanto, cualquier argumento basado en la apariencia visual o diseño estilístico carece de relevancia jurídica en este expediente, y debe ser descartado como criterio de análisis. El examen de confundibilidad debe centrarse en la comparación fonética, ortográfica y conceptual entre los signos RAGGED y RUGGED OUTBACK, tal como han sido solicitados, sin desviar la atención hacia elementos inexistentes en el caso de marcas denominativas.

Comparación fonética y ortográfica

Si bien los signos RUGGED OUTBACK y RAGGED comparten ciertas similitudes fonéticas, en particular, la secuencia final “-GGED”, dichas coincidencias no son suficientes para configurar un riesgo real de confusión en el consumidor medio. La diferencia en la vocal inicial “U” en RUGGED vs. “A” en RAGGED es especialmente relevante desde el punto de vista fonético, ya que genera una variación sustancial en la sonoridad y cadencia del signo, perceptible incluso para un consumidor de atención media. Así puede verse la comparación:

(...) En este sentido, aun cuando RAGGED / RUGGED puedan coincidir en ciertos aspectos ortográficos, lo cierto es que el término “OUTBACK” aporta una carga conceptual diferenciadora y no puede ser considerado como de uso común en lengua castellana, ni puede considerarse genérico, descriptivo ni carente de distintividad en el contexto marcario colombiano. Por el contrario, se trata de una expresión con significado autónomo en idioma inglés, generalmente asociada a territorios remotos, ambientes agrestes y experiencias vinculadas a la aventura o exploración, lo cual le confiere una carga conceptual propia que enriquece el conjunto marcario solicitado.

La inclusión de este segundo elemento léxico no es accidental ni marginal, como pretende hacer ver el opositor. Al contrario, forma parte integral de la construcción marcaria RUGGED OUTBACK, aportándole un matiz semántico y una configuración que lo diferencian clara y suficientemente de los signos RAGGED y RAGGED ON.

(...) Desde esta perspectiva, es evidente que el signo RUGGED OUTBACK transmite una impresión marcaria compleja, diferenciada y no asimilable a los signos invocados por el opositor. Incluso frente a un consumidor medio razonablemente informado y con atención media, las diferencias fonéticas, conceptuales y estructurales permiten descartar cualquier posibilidad de confusión directa o asociación económica indebida.

Ref. Expediente N° SD2025/0024650

Sobre la conexidad de productos en la clase 25 y su impacto en el análisis de confundibilidad

Es importante precisar que la existencia de conexidad entre productos o clases no implica, por sí sola, la existencia de confundibilidad marcaria, ni constituye una presunción automática de infracción al derecho de marca. En el presente caso, aun admitiendo que los productos identificados por los signos en conflicto identifiquen la misma clase Internacional, esto no desdibuja las diferentes fonéticas, ortográficas y sobretodo conceptuales entre RAGGED, RAGGED ON y RUGGED OUTBACK.

Es cierto que el signo RUGGED OUTBACK ha sido objeto de solicitudes anteriores ante la Dirección de Signos Distintivos de la SIC, tanto en su versión nominativa como mixta, y que tales solicitudes fueron negadas en su momento para la clase 25 internacional. Sin embargo, el mismo Despacho ha reiterado que “las decisiones anteriores no constituyen cosa juzgada administrativa ni vinculan automáticamente nuevas solicitudes, dado que cada expediente debe valorarse con base en sus elementos objetivos, argumentos presentados y pruebas allegadas” (Resolución No. 47355 de 2022, caso FRUTTO GUM).

(...)

Que para decidir acerca de la solicitud de registro marcario de la referencia, esta Oficina procederá a realizar el examen de registrabilidad teniendo en cuenta todos los argumentos que hayan sido planteados, así como las pruebas presentadas por las partes. Lo anterior, en atención a lo previsto en los artículos 146, 148 y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Adicionalmente, el estudio del presente trámite administrativo puede comprender asuntos que aparezcan con ocasión de la realización del examen de registrabilidad.

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

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. (...).

Ref. Expediente N° SD2025/0024650

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

Análisis de la causal de irregistrabilidad establecida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486. Confundibilidad con marcas previamente registradas.

Las marcas opositoras son las siguientes:

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado	Vigencia
Nominativa	RAGGED	JUAN FERNANDO ARBELAEZ GOMEZ	9225367525	7	25	Marca	Registrada	03 may. 2034
Mixta	RAGGED	JUAN FERNANDO ARBELAEZ GOMEZ	00059320	7	25	Marca	Registrada	22 may. 2031
Mixta	RAGGED	JUAN FERNANDO ARBELAEZ GOMEZ	08106940	9	35	Marca	Registrada	28 abr. 2029
Mixta	RAGGED ON	JUAN FERNANDO ARBELAEZ GOMEZ	SD2020/0009022	11	35	Marca	Registrada	13 ago. 2030

Facultad oficiosa de la Administración

La Oficina Nacional Competente tiene la obligación de efectuar el examen de registrabilidad del signo solicitado en registro frente a todos los antecedentes existentes y frente a todas las causales de irregistrabilidad previstas en la Decisión 486 del 2000.

Conforme lo anterior esta Dirección en cumplimiento de sus deberes legales, encuentra

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.



Resolución N° 92752

Ref. Expediente N° SD2025/0024650

que los siguientes registros marcarios deben ser tenidos en cuenta para la adopción de la decisión de fondo en el caso de la referencia.

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado	Vigencia
Nominativa	RUGGER	ALCANTARA ASOCIADOS S.A.S.	9232930125	7	25	Marca	Registrada	21 feb. 2028

Los signos a comparar son los siguientes:

Signo solicitado
RUGGED OUTBACK Nominativa

El signo solicitado es de naturaleza Nominativa compuesto por la expresión “RUGGED OUTBACK” sin el acompañamiento de elementos denominativos o gráficos adicionales.

Signos opositores
RAGGED (Nominativa)  RAGGED® RAGGED (Mixta) RAGGED  RAGGED ON (Mixta)

Por su parte los signos opositores son de naturaleza mixta y nominativa, tres de ellos están compuestos por la expresión “RAGGED” sin el acompañamiento de elementos denominativos o gráficos adicionales, y el ultimo se compone por la expresión “RAGGED ON”, cuyo aparte grafico consiste en el icono de encendido/apagado en lugar de la letra “O”.

Antecedente
RUGGER (Nominativa)

Finalmente, el signo hallado de oficio es de naturaleza Nominativa compuesto por la expresión “RUGGER” sin el acompañamiento de elementos denominativos o gráficos



Ref. Expediente N° SD2025/0024650

adicionales.

Comparación entre signos mixtos y nominativos

En el presente asunto debemos comparar signos denominativos y mixtos, para lo cual debemos tener en cuenta los siguientes criterios, expuestos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina:⁴

- Se deberá establecer cuál es el elemento predominante en el signo mixto.
- Si el elemento gráfico es el preponderante, en principio no habría riesgo de confusión, salvo que los signos en conflicto puedan suscitar una misma idea o concepto.
- Si el elemento denominativo en el signo mixto es preponderante, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las reglas para el cotejo de signos denominativos.

La regla general nos indica que el elemento dominante de una marca mixta es el denominativo, lo anterior, en tanto la práctica comercial demuestra que un consumidor demanda un producto o servicio empleando su denominación y no guiándose por la presencia de elementos decorativos; sin embargo, esta pauta deja de aplicarse cuando existen razones para dar una mayor relevancia al componente gráfico.

El tratadista Carlos Fernández-Nóvoa en su obra Tratado de Derecho de Marcas, ha expuesto algunas hipótesis que permiten desplazar el componente gráfico a un primer plano:

“La pauta del predominio del elemento denominativo de una marca mixta deja de aplicarse cuando concurren ciertos factores que imprimen carácter dominante al componente figurativo de la correspondiente marca mixta. Entre los factores que desplazan a un primer plano el componente figurativo de una marca mixta deben diferenciarse dos grupos. A saber: un primer grupo que comprende factores que inciden negativamente en el componente denominativo de una marca mixta; y un segundo grupo que engloba factores que repercuten positivamente sobre el componente figurativo, realzando su presencia en el conjunto de la correspondiente marca mixta.

- Los factores que afectan negativamente el componente denominativo de la marca gráfica son aquellos que merman el carácter distintivo de este componente. Entre los mismos cabe citar, en primer término, la naturaleza descriptiva del componente denominativo y la circunstancia de que el mismo forma parte de un elevado número de marcas pertenecientes a terceros (...). Sobre el elemento denominativo integrado en una marca mixta puede influir negativamente, en segundo término, la circunstancia de que en el conjunto de la marca el componente denominativo ocupa un puesto secundario.*
- Entre los factores que inciden positivamente sobre el componente figurativo de una marca mixta, sobresalen la notoriedad adquirida por el mismo y la originalidad intrínseca del correspondiente componente figurativo (...)*⁵

⁴ TJCA, Proceso N° 224-IP-2015

⁵ FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos, Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons, Primera Edición, 2001, pág. 256

Ref. Expediente N° SD2025/0024650

En consecuencia, al caso en estudio deberán aplicarse las siguientes reglas⁶ para el cotejo entre los mismos:

Prevalencia del elemento nominativo

Una vez determinado en el presente análisis que en la marca previamente registrada predomina el elemento nominativo, deberán tenerse en cuenta las siguientes reglas:

- “a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.*
- b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten el mismo lexema (...)*
- c) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.*
- d) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación.*
- e) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.*
- f) Se debe determinar si existe un elemento común preponderante o relevante en ambos signos.”⁷*

Comparación entre signos denominativos

En el análisis o confrontación entre signos denominativos, como los antes citados, su comparación deberá atender las siguientes reglas, adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina⁸:

“1. Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

*2. Se establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario.⁹ Como ejemplo tenemos el lexema **deport** en **deport-e**, **deport-ivo**, **deport-istas**, **deport-ólogo**, **deport-e**, **deport-ivo**, **deport-istas**.*

Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición.

Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:

⁶ “Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan: Interpretación Prejudicial del 15 de Agosto de 2007 en el proceso 84-IP-2007 y la Interpretación Prejudicial del 29 de mayo de 2014 en el proceso

⁷ TJCA, Proceso N° 127-IP-2016

⁸ Consultar sentencias dictadas en los procesos N° 27-IP-2016, 156-IP-2005 y 200-IP-2013, entre otras.

⁹ RAE: Unidad mínima con significado léxico que no presenta morfemas gramaticales; p.ej. sol. O que poseyéndolos prescinde de ellos por un proceso de segmentación, p.ej.: terr en enterrais

Ref. Expediente N° SD2025/0024650

- *Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.*
 - *Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.*
 - *Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto.*
3. *Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.*
4. *Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación.*
5. *Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.*
6. *Se debe determinar si existe un elemento preponderante o relevante en ambos signos (...).¹⁰*

Análisis comparativo signo registrado RUGGED OUTBACK frente las marcas opositoras RAGGED / RAGGED ON

En aplicación de los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y teniendo en cuenta la naturaleza de los signos objeto de comparación, se evidencia que el componente denominativo constituye el elemento preponderante, dado que son precisamente las palabras las que el consumidor emplearía para solicitar los servicios que estas identifican. En consecuencia, el análisis comparativo se efectuará bajo como si de signos nominativos se tratara.

En efecto, usualmente es por medio de las palabras que el consumidor recuerda, busca, solicita o adquiere los productos o servicios identificados con una marca, por lo que no resulta extraño que en la mayoría de los casos sea este elemento el que sobresale en los conjuntos mixtos.

Esta Dirección debe precisar que, si bien los signos forman una conjunción de elementos que no es susceptible de ser dividida en sus partes y que debe ser analizada en su conjunto, ello no obsta para que, dentro del conjunto marcario, se analicen aquellos componentes que ostentan una mayor o menor carga distintiva frente a la percepción del consumidor, pues dicho análisis es necesario para determinar si los signos son susceptibles de generar riesgo de confusión o asociación.

Claro lo anterior, esta Dirección luego de analizar los signos y con base en los criterios jurisprudenciales y doctrinarios de confundibilidad encuentra que, enfrentados después de un primer impacto general, son similarmente confundibles, (**RUGGED OUTBACK** vs **RAGGED / RAGGED ON**). En efecto, al apreciarlos en conjunto se observa que son ortográfica y fonéticamente similares, comoquiera que el signo solicitado coincide en la mayor parte de la secuencia gramatical de las marcas registradas, sin que los elementos nominativos/gráficos adicionales le otorguen diferenciación y le permitan coexistir en el mercado sin causar riesgo de confusión.

En la misma línea argumentativa, el signo solicitado incorpora la expresión “**RUGGED**”, la cual comparte cinco de las seis letras que conforman el signo previamente registrado

¹⁰ TJCA Proceso N° 27-IP-2016

Ref. Expediente N° SD2025/0024650

RUGGED. La diferencia recae en la primera vocal: **R**AGGED, sin embargo, esta variación resulta mínima e insuficiente para lograr una diferenciación visual y fonética adecuada. Asimismo, pese a que la primera vocal difiere, la sonoridad permanece notablemente similar debido a la estructura consonántica común “**R_GGED**”, lo que incrementa el riesgo de confusión entre los signos confrontados.

Aquí es de anotar que, aunque es cierto que el signo solicitado a registro agrega la expresión “**OUTBACK**” a su parte nominativa, ella no es un elemento suficiente que permita opacar la reproducción integral del elemento preponderante y de mayor recordación que hace parte de la marca previamente registrada, pues las hace coincidentes en el aspecto conceptual.

Por lo tanto, esta Dirección considera que, las diferencias denominativas que se presentan no logran ser determinantes de distintividad, considerando que el consumidor al percibir las en el mercado podría considerar que el signo solicitado es una actualización de los signos registrados o bien, una nueva línea de productos de estas. Por consiguiente, los conjuntos marcarios cotejados presentan semejanzas sustanciales en la dimensión ortográfica y fonética, careciendo el aquí solicitado de la eficacia singularizadora necesaria para optar como marca y evitar la afectación de los derechos de libre elección y consumo en cabeza del público consumidor.

Así las cosas, resulta necesario entrar a verificar la cobertura de los signos confrontados, en aras de establecer si se cumple con el segundo de los requisitos exigidos por la causal de Irregistrabilidad en estudio.

Análisis comparativo con la marca hallada de oficio :

Al igual que en el análisis anterior, habiéndose establecido la naturaleza de los signos en cotejo y dejando entonces de presente que es el elemento denominativo el preponderante en estos, por cuanto son las palabras las que usaría el consumidor para demandar los productos identificados con los signos, esta Dirección encuentra que los signos analizados **RUGGED OUTBACK** vs **RUGGER**, presentan similitudes nominales susceptibles de generar riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor.

En el mismo sentido, se observa que el signo solicitado incorpora el elemento denominativo “**RUGGED**” sin que los componentes adicionales establezcan una distinción suficiente. Así entonces, la expresión “**RUGGED**”, coincide en las primeras cinco letras con el signo previamente registrado, la única variación radica en la letra final: **RUGGER** ya que concluye en “R” y **RUGGED** en “D”, modificación menor que resulta insuficiente para diferenciarlos visual y fonéticamente. Pese a la terminación distinta, la sonoridad permanece considerablemente similar debido a la base común.

Si bien es cierto, las diferencias mencionadas le aportan una ligera diferencia gramatical, los signos confrontados continúan compartiendo una fuerte similitud ortográfica y fonética, pues el signo solicitado reproduce el vocablo “**RUGGED**” presente en el signo hallado de oficio, generando que, al ser pronunciados generen un impacto sonoro similar; presenten claras semejanzas ortográficas, lo que se aprecia en la sucesión de sílabas, la extensión de los signos y las coincidencias de dichos vocablos que, adicionalmente, se trata de una expresión arbitraria para los productos que identifican, pues es una expresión de fantasía por encontrarse en un idioma extranjero cuya traducción no es parte del conocimiento común del consumidor medio hispanohablante¹¹. Por lo tanto, los referidos signos no

¹¹ En relación con los signos que contienen expresiones en idiomas extranjeros, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se ha pronunciado reiteradamente advirtiendo que “(...) al respecto, las palabras que no sean parte del conocimiento común son consideradas signos de fantasía y, en consecuencia, es procedente su registro como marcas.

Ref. Expediente N° SD2025/0024650

pueden coexistir en el mercado sin generar confusión en el consumidor respecto a su procedencia empresarial.

Teniendo en cuenta lo anterior, resulta necesario entrar a verificar la cobertura de los signos confrontados, en aras de establecer si se cumple con el segundo de los requisitos exigidos por la causal de Irregistrabilidad en estudio.

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

(18): Bolsos de mano; morrales; maletines; bolsos de deporte*; monederos; billeteras; mochilas.

(25): Prendas de vestir; calzado; artículos de sombrerería.

Los signos confrontados identifican:

Signos Opositores

Expedientes

Servicios

9225367525

(3): preparaciones para blanquear.

00059320

(25): Vestidos para damas, caballeros, niños y niñas, abrigos, ropa deportiva, camisas, corbatas, pantalones, faldas, chalecos, chaquetas, chaquetones, guantes, ropa interior masculina y femenina, lencería interior, impermeables, medias; calzado para damas, caballeros, niños y niñas, zapatos deportivos; sombreros de todas las clases.

08106940

(35): Servicios de importación, exportación, comercialización, compra y venta, distribución y representación de mercancías en general.

SD2020/0009022

(35): Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina, comercialización de productos a través de Internet, gestión de ventas, promoción de ventas para terceros, compilación de anuncios para utilizar como páginas web en Internet, indexación de páginas web con fines comerciales, servicios de publicidad digital, servicios de venta en línea, servicios de venta minorista por catálogos de venta por correspondencia, publicidad por correspondencia clasificación, manipulación y recepción de la correspondencia servicios de venta minorista por catálogos de venta por correspondencia, publicidad de sitios web comerciales, marketing

Por el contrario, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y, además, se trata exclusivamente de vocablos de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar, dichos signos no serán registrables.

Ahora bien, en el caso de que una denominación que conforma una marca se exprese en un idioma extranjero que sirva de raíz equivalente en la lengua española, el grado de uso común deberá medirse como si se tratara de una expresión local. Así, no podrán acceder a registro aquellas denominaciones que a pesar de pertenecer al idioma extranjero son de uso común en los países de la Comunidad Andina o son comprensibles para el consumidor medio del país en el que se ha solicitado la marca por su raíz común o por su similitud fonética con la correspondiente traducción al castellano". Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial. Proceso 38-IP-2019

Ref. Expediente N° SD2025/0024650

mediante eventos, organización de eventos publicitarios, preparación de presentaciones para uso publicitario, presentaciones publicitarias y de marketing, catálogos digitales.

Marca encontrada de Oficio:

9232930125 (25): Vestidos, con inclusión de botas, zapatos y zapatillas.

Análisis de conexidad competitiva de clase 18 solicitada, frente a clase 25 opositora y de antecedente:

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 relación o conexidad entre los servicios y productos que identifican los signos objeto de comparación, como se procede a explicar:

Razonabilidad: En palabras del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, uno de los criterios principales de conexidad competitiva, que acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios, es la razonabilidad definida como *“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 empresario¹²(...).”*

Ahora bien, en cuanto a la relación de productos ubicados en las Clase 18 Internacional, es normal que un mismo empresario se encargue tanto de la producción en determinada industria como de ofrecer otros productos o servicios que guarden una relación entre sí, tengan un uso conjunto, se comercialicen y publiquen a través de los mismos canales y se pongan al alcance de los consumidores de la misma manera.

Pues bien, no es extraño encontrar en el mercado que un empresario que se desempeña en un sector específico como lo es el de Bolsos de mano; morrales; maletines; bolsos de deporte*; monederos; billeteras; mochilas, decida incursionar en un nuevo producto o abrir una nueva línea de mercado para su negocio y se encargue también de la producción de vestidos para damas, caballeros, niños y niñas, abrigos, ropa deportiva, camisas, corbatas, pantalones, faldas, chalecos, chaquetas, chaquetones, guantes, ropa interior masculina y femenina, lencería interior, impermeables, medias; calzado para damas, caballeros, niños y niñas, zapatos deportivos; sombreros de todas las clases, los cuales guardan una naturaleza afín al encontrarse en la moda.

Por ende, dada la cobertura de los signos enfrentados, esta Dirección encuentra que es posible que los mismos sean ofrecidos por el mismo empresario determinando la posibilidad real de que los consumidores se vean inducidos en falsas asociaciones derivadas de las prácticas habituales en el mercado, máxime cuando se trata de configuraciones semejantes.

Análisis de conexidad competitiva de clase 25 solicitada, frente a clase 25 opositora y clase 25 antecedente:

Continuando con el análisis y con base en los criterios de conexidad competitiva, especialmente los dispuestos por la IP-100 de 2018 por el Tribunal de Justicia de la

¹² Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 20-IP-2022.

Ref. Expediente N° SD2025/0024650

Comunidad Andina, esta Dirección observa que en el presente caso se dan los siguientes presupuestos definitivos para concluir que hay relación o conexidad entre los servicios que identifican los signos objeto de comparación, como se procede a explicar.

Identidad: De acuerdo con lo anterior y en atención a los factores de vinculación, conexidad o relación competitiva, esta Dirección evidencia que el signo solicitado pretende identificar productos idénticos a los productos que se encuentran dentro de la cobertura que se identifican con la marca opositora y antecedente, existiendo la posibilidad de intercambio en lo que corresponde a **“Prendas de vestir; calzado; artículos de sombrerería”**. Así de encontrarse en un mismo mercado, el consumidor podría optar por uno u otro con relativa facilidad, guiado por criterios de su calidad y precio.

Por otra parte, esta Dirección encuentra que, los signos confrontados identifican o pretenden identificar productos que no solo se encuentran en la misma clase 25° internacional, sino que también guardan una relación de género - especie, toda vez que las marcas previamente registradas identificadas con expedientes Nos. 00059320 y 9232930125 amparan **“vestidos para damas, caballeros, niños y niñas, abrigos, ropa deportiva, camisas, corbatas, pantalones, faldas, chalecos, chaquetas, chaquetones, guantes, ropa interior masculina y femenina, lencería interior, impermeables, medias; calzado para damas, caballeros, niños y niñas, zapatos deportivos; sombreros de todas las clases”** y **vestidos, con inclusión de botas, zapatos y zapatillas.**, los cuales se encuentran comprendidos en los productos: **“Prendas de vestir; calzado; artículos de sombrerería.”** pretendidos por el signo solicitado, lo cual podría inducir al público en error quien puede llegar a pensar que ambos productos tienen un mismo origen empresarial.

Ello, haciendo énfasis en que el Derecho de Propiedad Industrial protege, no solamente, los intereses de las empresas, sino los de los consumidores, por lo que no puede obviarse que, en el presente caso, existe riesgo de confusión. En ese orden de ideas, esta Dirección considera innecesario adelantar un análisis profundo en lo que a este punto respecta, saltando a la vista que los productos en contraposición; satisfacen las mismas necesidades, conllevando para la consecución de este propósito la misma infraestructura, especialidad, conocimiento y mismo tipo de consumidores; generando en cuyo evento la consolidación de la presunción irrefutable sobre la existencia real de conexidad competitiva entre ellos.

Conclusión

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 1: Declarar **fundada** la oposición interpuesta por el señor **JUAN FERNANDO ARBELAEZ GOMEZ**, frente a la clase 18 solicitada.

ARTÍCULO 2: Declarar **fundada** la oposición interpuesta por el señor **JUAN FERNANDO ARBELAEZ GOMEZ**, frente a la clase 25 solicitada.

ARTÍCULO 3: Negar el registro de la Marca **RUGGED OUTBACK** (Nominativa) para distinguir productos comprendidos en la clase 18 de la Clasificación Internacional de

Ref. Expediente N° SD2025/0024650

Niza¹³, solicitada por la sociedad **PAYLESS SHOESOURCE WORLDWIDE, LLC**, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO 4: Negar el registro de la Marca **RUGGED OUTBACK** (Nominativa) para distinguir productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza¹⁴, solicitada por la sociedad **PAYLESS SHOESOURCE WORLDWIDE, LLC**, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO 5: Notificar a la sociedad **PAYLESS SHOESOURCE WORLDWIDE, LLC**, solicitante del registro y al opositor, **JUAN FERNANDO ARBELAEZ GOMEZ**, el contenido de la presente resolución, entregándoles copia de la misma, advirtiéndoles que contra dicha resolución procede el recurso de apelación ante la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial, el cual deberá interponerse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de notificación.

ARTÍCULO 6: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 11 de noviembre de 2025



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

¹³ **18:** Bolsos de mano; morrales; maletines; bolsos de deporte*; monederos; billeteras; mochilas.

¹⁴ **25:** Prendas de vestir; calzado; artículos de sombrerería.