

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 105992

Ref. Expediente N° SD2025/0049968

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 29 de mayo de 2025, FIRST SHOES SAS, solicitó el registro de la Marca Lil'Steps (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza<sup>1</sup>.

**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 irreregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la Decisión. Sobre este particular, ha expuesto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina lo siguiente:

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

**Causales de irreregistrabilidad en estudio**

**Literal a) del artículo 136 de la Decisión 486**

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

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

**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 tercero<sup>2</sup>,

<sup>1</sup> 25: Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería.

<sup>2</sup> •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.

Ref. Expediente N° SD2025/0049968

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 identificados por la marca solicitada a registro y la previamente solicitada o registrada<sup>3</sup>.

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, 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

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                 |
|------------|----------------------------|------------------------------------|----------------|------|-------|---------|------------|--------------------------|
| Nominativa | DADDY’S LIL MONSTER        | DC COMICS                          | SD2016/0000633 | 10   | 25    | Marca   | Registrada | 16 de marzo de 2026      |
| Mixta      | LIL COAST SEULS LES BRAVES | JAVIER CORTES NUÑEZ                | 16025499       | 10   | 25    | Marca   | Registrada | 29 de septiembre de 2026 |
| Mixta      | STEPS                      | CAPITALIZACIONES MERCANTILES S.A.S | 10153570       | 9    | 25    | Marca   | Registrada | 16 de mayo de 2031       |

Los signos a comparar son los siguientes:

•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. (...)."

<sup>3</sup> 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° SD2025/0049968

| El signo solicitado                                                               | La marca registrada                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <div><br/><br/>DADDY'S LIL MONSTER (Nominativa)</div> |

Jurisprudencia

En el Proceso 0110-IP-2013, el Tribunal Andino de Justicia, ha preceptuado que:

*“Las marcas denominativas llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Los signos denominativos compuestos son los que se encuentran integrados por dos o más palabras. En una marca denominativa compuesta habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que formen parte de ella, resaltando, necesariamente, el elemento más caracterizado del conjunto marcario y que le otorga una distintividad propia al signo por registrarse. Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). Al comparar una marca denominativa y una mixta se determina que si en ésta predomina el elemento verbal, 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, en principio, lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial. 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”.*

Análisis comparativo

Esta Dirección observa claras semejanzas en los vocablos predominantes en cada uno de los signos confrontados, elemento relevante en la configuración del signo y que resalta



Ref. Expediente N° SD2025/0049968

respecto de los demás, de esta manera, el signo solicitado resulta confundible con el signo antecedente.

El cotejo marcario entre la marca solicitada **LIL'STEPS** y la marca registrada **LIL COAST SEULS LES BRAVES** evidencia asociación con el elemento principal “**LIL**” toda vez que dicho vocablo es el componente inicial y predominante en ambos signos, generando una impresión de conexión en el consumidor. Este término, al encontrarse al inicio de las denominaciones, ocupa una posición de mayor recordación y fuerza distintiva, lo cual incrementa la posibilidad de asociación respecto del origen empresarial de los productos o servicios identificados.

Del mismo modo entre la marca solicitada **LIL'STEPS** y la marca registrada **DADDY'S LIL MONSTER** evidencia asociación con el elemento principal “**LIL**” aunque en el signo registrado se encuentra acompañado de otros elementos, el vocablo compartido mantiene capacidad evocadora y podría inducir al consumidor medio a suponer una relación económica o empresarial entre los titulares de ambas marcas, especialmente al tratarse de expresiones con estructura lingüística similar y tono coloquial común en el ámbito comercial.

Así mismo entre la marca solicitada **LIL'STEPS** y la marca registrada **STEPS** se evidencia reproducción del elemento distintivo “**STEPS**” el cual constituye el componente más relevante del signo solicitado, al ser el término final y de alto impacto fonético y conceptual. La coincidencia plena en dicho vocablo refuerza la posibilidad de confusión directa o indirecta, pues el público podría considerar que los productos o servicios identificados provienen de una misma fuente empresarial o de empresas vinculadas comercialmente.

Esta Dirección observa que es el elemento nominativo 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 y servicios protegidos con estas marcas.

En conjunto, los cotejos muestran confundibilidad conceptual derivada tanto de la coincidencia del prefijo “**LIL**” el cual es *“una abreviatura de la palabra “little”. Se usa a menudo en nombres o títulos para enfatizar la juventud o el tamaño físico”*<sup>4</sup> como del término “**STEPS**” que relaciona escalones, pasos, etapa o pisar<sup>5</sup>. Sin elementos adicionales que aporten distintividad al signo solicitado, esto refuerza la posibilidad de confusión indirecta, pues el público consumidor podría considerar que los signos pertenecen a un mismo origen empresarial.

Teniendo en cuenta lo anterior, es posible ver que el elemento nominativo sobresaliente en el signo solicitado hace parte del signo antecedente, configurándose así una reproducción parcial, no siendo los demás elementos que hacen parte del signo solicitado suficientes para que el consumidor pueda diferenciar los signos en el mercado.

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 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<sup>6</sup>.

<sup>4</sup> <https://www.dictionary.com/e/slang/lil/>

<sup>5</sup> <https://www.wordreference.com/es/translation.asp?tranword=step>

<sup>6</sup> A tal efecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha recogido a través de la interpretación Prejudicial proferida en el Proceso 100-IP-2018, los siguientes criterios que acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios:

Ref. Expediente N° SD2025/0049968

### Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

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

Los signos previamente registrado identifican:

**Expediente SD2016/0000633 clase 25:** Prendas de vestir, calzado y artículos de sombrerería de señora, caballero y niño, a saber, camisas, camisas de manga corta, sudaderas, chándales, pantalones, pantalones cortos, camisetas sin mangas, ropa para la lluvia, baberos de tela, faldas, blusas, vestidos, tirantes, suéteres, chaquetas, abrigos, impermeables, trajes para la nieve, corbatas, corbatas, bufandas, batas, sombreros, gorras, viseras, cinturones, bufandas, ropa de dormir, pijamas, lencería, ropa interior, botas, zapatos, zapatillas deportivas, sandalias, pantuflas, calcetines, botines, calcetines con suela antideslizante, así como trajes de disfraces y disfraces de Halloween.

**Expediente 16025499 clase 25:** Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería.

**Expediente 10153570 clase 25:** Vestuario, calzado y sombrerería.

### Conexidad competitiva entre productos de la misma clase 25 internacional. (Principio de Identidad)

Este despacho evidencia que en cada uno de los productos solicitados hay identidad frente a las coberturas de las marcas registradas en la clase 25 internacional en cuanto prendas de vestir, calzado y artículos de sombrerería.

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.

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

**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° 105992

Ref. Expediente N° SD2025/0049968

consumidores a escoger libremente y sin distorsiones los productos 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 Lil'Steps (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza<sup>7</sup>, solicitada por FIRST SHOES SAS, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

**ARTÍCULO SEGUNDO:** Notificar de esta resolución a FIRST SHOES SAS, solicitante del registro marcario, entregándole copia de la misma y advirtiéndole que contra ella 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 su notificación.

**ARTÍCULO TERCERO:** En firme esta resolución archívese el expediente.

**Notifíquese y Cúmplase.**

Dado en Bogotá D.C., el 12 de diciembre de 2025



**DANIEL MOR GARCIA**  
**DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS**

<sup>7</sup> 25: Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería.