

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 19653

Ref. Expediente N° SD2025/0002462

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 15 de enero de 2025, la sociedad **SMASH PADEL S.A.S.**, solicitó el registro de la Marca **P SMASH PADEL** (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1057 del 4 de febrero de 2025, la sociedad **SMATCH TEAM S.A.S** presentó oposición con fundamento en el Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

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

“De este ejercicio realizado resulta evidente que al estar reproducida la expresión CALICHE y casi totalmente la expresión SMATCH, en la marca ahora solicitada P SMASH PADEL, hace que el riesgo de confusión y de asociación sea absoluto, pues las marcas en conjunto son en extremo similares.

Teniendo en cuenta los argumentos expuestos, es evidente que en el caso de las marcas enfrentadas se cumplen los presupuestos de similitud ortográfica, fonética y visual citados, debido a que, el riesgo de confusión y sobre todo de asociación es evidente y totalmente peligroso tanto para mi representado, como para el público consumidor.

Con base en la anterior información, no cabe duda y no necesito esforzarme para demostrar que la relación entre los servicios es evidente, ya que estos son exactamente los mismos, las marcas en comparación se destinarán en el mercado para identificar los mismos servicios, tales como: “Servicios de venta minorista o mayorista de artículos de deporte”.

La estrecha similitud entre los signos y los servicios a identificar hace indiscutible el riesgo que el público consumidor y los terceros participantes en el mercado piensen erróneamente que la marca solicitada P SMASH PADEL corresponde al mismo origen empresarial de la marca SMATCH de mi representado; cuando en realidad no lo es.

Por lo que permitir el registro de la marca P SMASH PADEL perjudicará gravemente a mi representado, quien durante años ha logrado posicionarse en el mercado los cuales podrán ser confundidos o relacionados con los servicios a identificar con la marca P SMASH PADEL, los cuales en la realidad no tienen ningún tipo de relación, y quienes sin duda alguna se aprovecharán de la reputación ajena de mi representado.

Al respecto, se puede concluir que no cabe duda que la confundibilidad de los signos derivada de su estrecha similitud estructural y su uso para identificar los mismos

¹ **35:** Administración de ventas; gestión de ventas; publicidad; comercialización de productos; comercialización por internet; servicios de venta mayorista de artículos deportivos; servicios de venta minorista de artículos deportivos; promoción de productos y servicios mediante el patrocinio de eventos deportivos; trabajos de oficina; marketing; patrocinio promocional de equipos deportivos; patrocinio promocional de eventos deportivos; promoción de productos y servicios mediante el patrocinio de eventos deportivos internacionales; servicios de venta al por mayor de artículos deportivos; servicios de venta al por mayor de equipos deportivos; servicios de venta al por menor de artículos deportivos; servicios de venta al por menor de equipos deportivos; servicios de venta minorista y mayorista de artículos de gimnasia y deporte, artículos y equipos deportivos.

Ref. Expediente N° SD2025/0002462

servicios pertenecientes a una misma clase, afectará directamente a mi representado, quien ostenta la posición privilegiada de tener un registro de marca previamente registrado y posicionado en el mercado de los servicios de venta y comercialización de productos deportivos.”

Que, dentro del término concedido para tal efecto, la sociedad **SMASH PADEL S.A.S**, dio respuesta a la oposición argumentando:

“En primer lugar, es menester advertir que la contraparte no realiza una comparación de naturaleza gráfica o visual de las marcas en conflicto. Por lo anterior, se desconocen las reglas del cotejo marcario, según las cuales, es necesario adelantar una comparación sobre la totalidad de los conjuntos marcarios, sin descomponer sus elementos.

Expuestas las diferencias gráficas que saltan a la luz entre los signos en conflicto, se solicita al A Quo que tome estas como un elemento auxiliar para el análisis del caso sub examine, toda vez que no es posible predicar un riesgo de confusión o asociación entre los signos en conflicto, dado que el elemento ortográfico es el de mayor preponderancia.

Número de sílabas y letras que componen los signos	
Signo solicitado	Signo previo
El signo solicitado se dispone en 04 sílabas y 10 letras.	El signo previo está compuesto por 02 sílabas y 6 letras.

Vocales que componen los signos	
Signo solicitado	Signo previo
A - A - E	A

Raíces y terminaciones									
Signo solicitado	Signo previo								
<table><tr><th>Raíz</th></tr><tr><td>SMASH</td></tr><tr><th>Terminación</th></tr><tr><td>PADEL</td></tr></table>	Raíz	SMASH	Terminación	PADEL	<table><tr><th>Raíz</th></tr><tr><td>S</td></tr><tr><th>Terminación</th></tr><tr><td>MATCH</td></tr></table>	Raíz	S	Terminación	MATCH
Raíz									
SMASH									
Terminación									
PADEL									
Raíz									
S									
Terminación									
MATCH									

Así las cosas, se tiene que la marca solicitada no tiene similitud ortográfica capaz de llevar a un riesgo de confusión o asociación entre los signos en conflicto, toda vez que, los mismos no comparten las mismas longitudes, secuencia de vocales, número de sílabas, terminaciones y raíces.

Así las cosas, para el estudio de los elementos conceptuales constitutivos del signo solicitado por mi mandante presta especial importancia la observación en conjunto de la expresión: "SMASH PADEL" que, si se determina su concepto, se puede evidenciar que cuenta con varios vocablos: "SMASH PADEL" que significan según el diccionario virtual de Cambridge: "Destrozar" "Tipo de tennis". En contraste, la marca previa cuenta con la expresión "SMATCH", la cual, no cuenta con un significado al español.

De lo expresado anteriormente, se podría deducir que, la marca pretendida hace referencia a un concepto relacionado con destrozar.

En vista de lo anterior, se esgrime la inexistencia de un riesgo de confusión entre los signos distintivos bajo cotejo marcario, en el entendido de que se predicen disparidades.”



Ref. Expediente N° SD2025/0002462

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.

Causal de irregistrabilidad en estudio

Literal a) del artículo 136 de la Decisión 486

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

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

Concepto de la norma

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

En primer lugar, que el signo solicitado sea idéntico a uno previamente solicitado o registrado por un tercero², esto es, que sea una reproducción exacta de éste y no permita ninguna clase de diferenciación entre los dos, o que existan semejanzas entre los signos a estudiar. El segundo supuesto de hecho es la identidad o relación existente entre los productos o servicios identificados por la marca solicitada a registro y la previamente solicitada o registrada³.

² •La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica.

•En la comparación, se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos.

•Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de asociación.

•Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor. (...).

³ A tal efecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha recogido a través de la interpretación Prejudicial proferida en el Proceso 100-IP-2018, los siguientes criterios que acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios:

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.

Ref. Expediente N° SD2025/0002462

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

La marca opositora es la siguiente:

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado	Vigencia
Mixta	SMATCH	SMATCH TEAM S.A.S	SD2019/0086074	11	35, 41	Marca	Registrada	19 de febrero de 2031

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	SMASH ROOFTOP PADEL CLUB	PADEL CLUB COLOMBIA SAS	SD2023/0114259	12	41	Marca	Registrada	31 de octubre de 2034

Los signos a comparar son los siguientes:

Signo solicitado



P SMASH PADEL

Signo mixto con un elemento figurativo superior consistente en una letra P mayúscula estilizada con trazos horizontales paralelos a la izquierda y una bola de tenis en su interior; debajo se encuentra la denominación SMASH PADEL en tipografía delgada, donde la letra A es reemplazada por un chevrón o ángulo invertido.

Signo opositor



SMATCH

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° SD2025/0002462

Signo mixto integrado por la denominación SMATCH en tipografía gruesa sans-serif blanca sobre fondo negro. El rasgo gráfico principal es un trazo continuo en zigzag que vincula la base de la letra M con un chevrón superior que representa la letra A, la cual carece de trazo transversal, uniendo ambos caracteres de forma lineal y geométrica.



Signo mixto con un gráfico a la izquierda del contorno azul de una raqueta de pádel con nueve puntos internos; a su derecha, la denominación SMASH ROOFTOP PADEL CLUB en tipografía gruesa e inclinada, alternando azul y verde en cuatro niveles de lectura con variaciones de tamaño y alineación escalonada.

Reglas jurisprudenciales y doctrinales aplicables a la comparación de marcas

Comparación entre marcas mixtas

Se deberá tomar en consideración que dentro del Proceso 72-IP-2013 de 8 de mayo de 2013, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha reiterado sobre la comparación entre signos mixtos, lo siguiente:

“El signo mixto puede estar conformado por una parte denominativa compuesta, integrada por dos o más palabras. Al respecto se estableció que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otras, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual y el acompañamiento o no de un gráfico (...)”⁴.

Sobre el tema, la jurisprudencia sentada por este Tribunal ha sostenido lo siguiente:

“La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 56-IP-2013, marca: WESCO COLOR CENTER (mixta), publicado en la Gaceta Oficial 221 de 22 de julio de 2013, citando al Proceso 55-IP-2002, diseño industrial: “BURBUJA VIDEOS 2000”, publicado en la Gaceta Oficial 821 de 01 de agosto de 2002).

⁴ Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. 677 de 13 de junio de 2001, marca: “BOLIN BOLA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Ref. Expediente N° SD2025/0002462

De igual manera reiteró: *“La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto”*. (Proceso 56-IP-2013, ya citado, citando al Proceso 26-IP-98, marca: (mixta) “C.A.S.A”, publicado en la Gaceta Oficial 410 de 24 de febrero de 1999).

En este caso, se deberá determinar el elemento característico del signo mixto y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto. Si el elemento predominante es el denominativo, el cotejo entre signos deberá realizarse de conformidad con las reglas para la comparación entre signos denominativos.

Prevalencia del elemento nominativo

En el presente análisis es de señalar que teniendo en cuenta que, en el signo solicitado, en la marca opositora y en el signo mixto hallado de oficio 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.”⁵

Análisis comparativo con la marca opositora

Dando lugar al análisis de registrabilidad del signo solicitado, es preciso indicar que se trata de un signo de naturaleza mixta, conformado por la expresión SMASH PADEL y un elemento figurativo consistente en una letra P estilizada con trazos horizontales. Por su parte, la marca opositora es de naturaleza mixta, conformada por la expresión SMATCH, la cual integra un trazo en zigzag que vincula gráficamente las letras M y A.

Al realizar un análisis en conjunto de cada signo, se perciben impresiones generales claramente diferenciadas; mientras que el signo solicitado se presenta como una composición compleja de tres unidades (un monograma gráfico y dos palabras), el signo opositor se proyecta como una unidad compacta y breve centrada en una sola expresión. Esta estructura dispar impide, de primera vista, que el consumidor asocie ambos signos

⁵ TJCA, Proceso N° 127-IP-2016

Ref. Expediente N° SD2025/0002462

como un mismo origen empresarial, pues la presencia de las palabras SMASH PADEL y el gráfico predominante de la P actúan como anclas visuales y fonéticas que rompen cualquier asimilación con la brevedad de SMATCH.

En el aspecto ideológico y conceptual, se evidencia el distanciamiento más significativo, ya que el signo solicitado remite directamente a una disciplina deportiva específica⁶, generando una carga semántica concreta. En contraste, la marca opositora SMATCH carece de un significado reconocido en el léxico común o en el idioma inglés, presentándose como una expresión de fantasía que no evoca el concepto deportivo del signo pretendido, eliminando así el riesgo de asociación.

En relación con el aspecto fonético, se observa que SMASH PADEL se compone de dos palabras con un ritmo marcado, mientras que SMATCH es una expresión única, corta y de pronunciación rápida. Esta diferencia en la duración y el ritmo auditivo permite que el consumidor diferencie ambos signos claramente al escucharlos.

En conclusión, a juicio de esta Dirección, no existe riesgo de confusión ni de asociación entre los signos P SMASH PADEL y SMATCH. Las notables diferencias gráficas, la estructura denominativa dispar y, fundamentalmente, la ausencia de una identidad conceptual común, permiten que ambos signos coexistan en el mercado sin inducir a error al consumidor promedio, quien podrá distinguirlos plenamente por su composición integral y su carga semántica divergente.

Teniendo en cuenta, que no existe similitud o identidad entre los signos confrontados capaz de generar riesgo de confusión o asociación, no viene al caso pronunciarnos sobre la relación entre los productos y servicios identificados por los mismos.

Análisis comparativo con la marca hallada de oficio

Dando lugar al análisis de registrabilidad del signo solicitado, se trata de un signo mixto, conformado por la expresión SMASH PADEL y un elemento figurativo consistente en una letra P estilizada con trazos horizontales. Por su parte, la marca hallada de oficio es de naturaleza mixta, conformada por la expresión SMASH ROOFTOP PADEL CLUB y un elemento figurativo que representa el contorno de una raqueta de pádel.

Según las reglas del Tribunal de Justicia Andino, las expresiones de uso común o descriptivas carecen de distintividad y deben ser excluidas del cotejo. En el presente caso, la expresión CLUB es de uso común para los servicios en cuestión en Clases 35 y 41⁷,

⁶ <https://www.rae.es/dpd/p%C3%A1del>

⁷

Número de caso	Caso Título	Vigencia	Estado	Titular	Cl. Niza
04006570	SAM'S CLUB	06 sept. 2034	Registrada	WAL-MART STORES, INC.	35
00034049	CLUB-10	05 feb. 2031	Registrada	CARACOL TELEVISION S.A.	41
01042749	CLUB NOSOTRAS	21 ene. 2032	Registrada	PRODUCTOS FAMILIA S.A.	35
04062919	GUN CLUB	09 feb. 2035	Registrada	GUN CLUB	41
SD2024/0093020	VALLENATO SOCIAL CLUB	30 oct. 2035	Registrada	GUSI ENTERTAINMENT, LLC	9, 25, 35, 41
SD2024/0110921	club deportivo equidad	05 sept. 2035	Registrada	LA EQUIDAD SEGUROS	25, 35, 41
SD2024/0127817	EL CLUB DE LA COMEDIA	15 oct. 2035	Registrada	FUNDACION TEATRO NACIONAL	35, 41
SD2025/0015070	CLUB INVIERTE EN INMUEBLES	26 ago. 2035	Registrada	CARLOS JOSÉ ARANGO	35, 36, 41
SD2025/0075177	CASA CLUB DAVIVIENDA	21 nov. 2035	Registrada	BANCO DAVIVIENDA S.A.	35, 38, 41



Ref. Expediente N° SD2025/0002462

mientras que el vocablo ROOFTOP alude a un concepto de ubicación que el consumidor colombiano entiende como terraza o azotea⁸, por lo que su fuerza distintiva es mínima y no serán considerados como elementos determinantes dentro del cotejo.

Al evaluar cada denominación como una unidad fonética y gráfica indivisible, puede observarse que ambos signos comparten un núcleo idéntico compuesto por las expresiones SMASH y PADEL. Esta coincidencia genera una impresión general de semejanza muy alta, puesto que el consumidor tiende a fijar su atención en los primeros elementos de la cadena denominativa. En este sentido, la palabra SMASH actúa como el componente con mayor función diferenciadora y de impacto en la recordación del público en ambos signos. A juicio de esta Dirección, el hecho de compartir la misma raíz léxica principal y el mismo referente deportivo hace que las diferencias gráficas en los logotipos pasen a un segundo plano, prevaleciendo la similitud en la expresión que el consumidor pronunciará para identificar el servicio.

Desde el aspecto fonético, se evidencia que en ambos signos el esfuerzo auditivo y el acento recaen con fuerza en la expresión inicial. Ahora bien, al analizar el concepto, ambas marcas evocan exactamente la misma idea vinculada a una jugada técnica del deporte en cuestión⁹. La inclusión de los términos adicionales en el signo antecedente no logra aportar una distinción suficiente, pues al ser vocablos débiles o descriptivos, el consumidor promedio percibirá al signo solicitado como una variación o una síntesis de la marca ya registrada. Esta identidad en el elemento de mayor impacto, que es la combinación de SMASH con PADEL, constituye el factor preponderante que vincula a ambos signos de manera inevitable en la mente del consumidor.

En el presente caso se puede concluir que existe un riesgo de confusión directo y de asociación entre los signos P SMASH PADEL y SMASH ROOFTOP PADEL CLUB. La similitud ortográfica, fonética y, sobre todo, la identidad conceptual sobre el núcleo de las marcas, son los factores que acentúan dichos riesgos. Por lo tanto, el consumidor se encuentra ante un riesgo real de confundir a ambos signos o en su defecto, considerar que existe un vínculo comercial entre ellos, dada la fuerte presencia de los elementos comunes que dominan la estructura de ambos signos.

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:

35: Administración de ventas; gestión de ventas; publicidad; comercialización de productos; comercialización por internet; servicios de venta mayorista de artículos deportivos; servicios de venta minorista de artículos deportivos; promoción de productos y servicios mediante el patrocinio de eventos deportivos; trabajos de oficina; marketing; patrocinio promocional de equipos deportivos; patrocinio promocional de eventos deportivos; promoción de productos y servicios mediante el patrocinio de eventos deportivos internacionales; servicios de venta al por mayor de artículos deportivos; servicios de venta al por mayor de equipos deportivos; servicios de venta al por menor de artículos deportivos; servicios de venta al por menor de equipos deportivos; servicios de

⁸ <https://www.linguee.es/ingles-espanol/traduccion/rooftop.html>

⁹ <https://www.relevo.com/padel/smash-padel-mejorarlo-20231228094207-nt.html>

Ref. Expediente N° SD2025/0002462

venta minorista y mayorista de artículos de gimnasia y deporte, artículos y equipos deportivos.

El signo confrontado identifica:

Expediente	Servicios
-------------------	------------------

SD2023/0114259 (41): Actividades deportivas relacionadas con el juego de Pádel.

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 que identifican los signos objeto de comparación, como se procede a explicar.

Análisis de Conexidad Competitiva entre la clase 35 de la solicitante y la clase 41 de la marca hallada de oficio

En relación con los servicios de venta minorista y mayorista de artículos de gimnasia y deporte, artículos y equipos deportivos, así como los servicios de venta al por menor de artículos deportivos y servicios de venta al por menor de equipos deportivos, se evidencia una relación de **complementariedad** con las actividades deportivas relacionadas con el juego de Pádel. Para esta Dirección, la práctica de una disciplina deportiva específica, como el pádel (cobertura del signo registrado), genera de forma obligatoria la necesidad de adquirir implementos técnicos tales como raquetas, pelotas y calzado especializado, los cuales se obtienen a través de los servicios de comercialización y venta (cobertura del solicitante). No se trata de una simple coincidencia de uso, sino de una dependencia técnica y funcional donde el servicio de venta es el medio indispensable para que el consumidor pueda ejecutar el deporte, configurando un vínculo estrecho en el mercado.

Ahora bien, bajo el criterio de **razonabilidad**, se observa que servicios como el marketing, la publicidad, la promoción de productos y servicios mediante el patrocinio de eventos deportivos y el patrocinio promocional de eventos deportivos guardan una conexión económica directa con las actividades deportivas relacionadas con el juego de Pádel. En la realidad comercial colombiana, es sumamente común que los clubes o entidades que organizan torneos y prestan servicios de canchas de pádel sean los mismos que gestionan la publicidad de los eventos y el patrocinio de sus propios equipos. En consecuencia, el consumidor promedio, al encontrar marcas similares, asumiría razonablemente que la promoción y el patrocinio de la competencia (cobertura del solicitante) provienen del mismo empresario que ofrece el acceso a la práctica deportiva (cobertura de la marca registrada), lo que induce a un claro riesgo de asociación.

Finalmente, respecto a la administración de ventas, gestión de ventas y la comercialización de productos, existe una unidad de destino y canales de distribución compartidos con las actividades deportivas relacionadas con el juego de Pádel. Los centros deportivos modernos suelen operar bajo un modelo de negocio integral que incluye la administración de sus propias tiendas de implementos ("pro-shops") y la gestión comercial de sus membresías. Por tanto, existe una coincidencia de público objetivo, pues el deportista que acude a practicar pádel es el mismo que interactúa con la gestión de ventas y comercialización de los artículos necesarios para dicho fin. Esta convergencia en el punto de contacto con el consumidor refuerza la imposibilidad de que los signos coexistan sin generar confusión sobre el origen empresarial de los servicios.

Ref. Expediente N° SD2025/0002462

Conclusión

En consecuencia, el signo objeto de la solicitud está comprendido en la causal de irregistrabilidad establecida en el Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

En mérito de lo expuesto esta Dirección,

RESUELVE

ARTÍCULO 1: Declarar **infundada** la oposición interpuesta por la sociedad **SMATCH TEAM S.A.S.**

ARTÍCULO 2: **Negar** el registro de la Marca **P SMASH PADEL** (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza¹⁰, solicitada por la sociedad **SMASH PADEL S.A.S**, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO 3: Notificar a la sociedad **SMASH PADEL S.A.S**, solicitante del registro y a la sociedad **SMATCH TEAM S.A.S** opositora, el contenido de la presente resolución, entregándoles copia de la misma y advirtiéndoles que contra dicha resolución procede el recurso de apelación ante la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial, interpuesto dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de notificación.

ARTÍCULO 4: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 19 de marzo de 2026



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

¹⁰ **35:** Administración de ventas; gestión de ventas; publicidad; comercialización de productos; comercialización por internet; servicios de venta mayorista de artículos deportivos; servicios de venta minorista de artículos deportivos; promoción de productos y servicios mediante el patrocinio de eventos deportivos; trabajos de oficina; marketing; patrocinio promocional de equipos deportivos; patrocinio promocional de eventos deportivos; promoción de productos y servicios mediante el patrocinio de eventos deportivos internacionales; servicios de venta al por mayor de artículos deportivos; servicios de venta al por mayor de equipos deportivos; servicios de venta al por menor de artículos deportivos; servicios de venta al por menor de equipos deportivos; servicios de venta minorista y mayorista de artículos de gimnasia y deporte, artículos y equipos deportivos.