

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 27488

Ref. Expediente N° SD2025/0095224

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 17 de septiembre de 2025, el señor **ANDRÉS CAMILO MUÑOZ CORREA**, solicitó el registro de la marca **S SAINT GARMENT** (mixta) para distinguir productos comprendidos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial N°1081 del 9 de octubre de 2025, **YVES SAINT LAURENT** presentó oposición con fundamento en la causal de irregistrabilidad contenidas en el literal a) del artículo 136 y el artículo 137 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

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

“La tabla anterior muestra la existencia de una familia de marcas de titularidad de YVES SAINT LAURENT, con base en el elemento común que es el termino SAINT LAURENT. Al pertenecer a una familia de marcas la protección que se le debe otorgar a las marcas de mi representada debe ser más rigurosa que aquella que se le brinda a las marcas que no hacen parte de una familia marcaria. Precisamente en razón de los intereses del consumidor, quien por regla general, está familiarizado con una serie de marcas que comparten un elemento común, y que provienen de un mismo productor o fabricante, que en este caso es el termino SAINT LAURENT que caracteriza los productos de YVES SAINT LAURENT.

Luego, al existir una familia marcaria, con base en dicho termino para productos del mundo de la moda en clase 25, es previsible que el consumidor – ese al que esta Superintendencia está llamada a proteger- familiarizado con las marcas que comparten dicho elemento asuma que al tener esta marca un término altamente similar, también tenga el mismo origen empresarial que las demás siendo este el de YVES SAINT LAURENT.

De modo que, de conceder la marca solicitada se estaría pasando por alto la protección especial que tiene mi representada al ser dueña de una familia marcaria, y además se estarían afectando gravemente los derechos de los consumidores.

(...)

Desde la perspectiva ortográfica, los signos SAINT LAURENT y S SAINT GARMENT presentan coincidencias relevantes que no pueden pasarse por alto. De entrada, los signos coinciden en gran parte de las letras, de forma más relevante en su inicio y terminación.

Es de notar que, la presencia de la letra “S” en la parte inicial del signo solicitado no aporta ningún elemento distintivo relevante, pues se trata de una letra aislada, carente de significado propio, y que en la práctica pasa desapercibida frente al bloque completo “SAINT GARMENT”, que es el que domina la percepción visual del signo. La letra “S” funciona simplemente como un elemento accesorio que no altera la

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

Ref. Expediente N° SD2025/0095224

impresión ortográfica principal, ni modifica el hecho de que la marca solicitada se estructura en torno al mismo prefijo y la misma terminación que la marca registrada de mi representada.

Visto esto, los términos SAINT LAURENT y SAINT GARMENT tienen el mismo número de letras, y están contruidos sobre una arquitectura gráfica paralela: ambos combinan ocho letras y comparten el mismo inicio fonético “AR/UR” seguido del mismo final ENT, lo que refuerza aún más la similitud estructural entre las denominaciones.

En particular, ambos comparten de manera idéntica el segmento SAINT, ubicado al inicio del signo solicitado, lo que constituye un factor determinante para el consumidor.

Esto es relevante porque el inicio de una marca es la parte que mayor impacto genera en la memoria del consumidor, siendo la porción que usualmente se recuerda, pronuncia y reconoce con mayor facilidad. En este caso, la coincidencia exacta en SAINT reproduce el mismo patrón inicial que caracteriza la marca de mi representada SAINT LAURENT, generando una similitud ortográfica inmediata y significativa.

Adicionalmente, las dos marcas coinciden también en la terminación ENT, presente tanto en LAURENT como en GARMENT. Esta repetición de la secuencia final –ENT produce una similitud estructural adicional, pues ambas denominaciones comparten la misma terminación ortográfica, reforzando el paralelismo visual y la sensación de cercanía entre los signos. El consumidor, al procesar el término como un todo, encuentra coincidencias tanto al comienzo como al final, lo cual aumenta el riesgo de asociación fonética y conceptual posterior.

Así, el signo solicitado replica el mismo inicio y la misma terminación que el signo opuesto, configurando una similitud ortográfica en el prefijo y en la terminación. Este tipo de coincidencias es especialmente relevante en la evaluación del riesgo de confusión, ya que afectan la estructura general de la palabra y la forma en que el consumidor la percibe y recuerda.

En conclusión, la identidad ortográfica en el inicio SAINT y la coincidencia adicional en la terminación ENT generan una cercanía gráfica evidente entre los signos, suficiente para crear confusión o asociación indebida en el mercado de productos de la clase 25.

(...)

Desde el punto de vista fonético, los signos SAINT LAURENT y S SAINT GARMENT presentan coincidencias claras y relevantes que generan una sonoridad altamente similar y susceptible de inducir al consumidor a confusión o asociación equivocada.

En primer lugar, ambos signos inician con la misma secuencia fonética “SAINT”, que se pronuncia /séint/ o /sánt/ dependiendo del idioma del consumidor, pero que es uniformemente identificable y reconocible. El inicio fonético es el punto de mayor peso perceptivo, ya que constituye el elemento que el consumidor capta y retiene con mayor facilidad. La coincidencia exacta en la pronunciación del primer término establece de inmediato una equivalencia sonora significativa entre los dos signos.

En segundo lugar, existe una similitud fonética adicional entre los términos LAURENT y GARMENT, ya que ambos comparten la misma terminación /ent/, lo que genera una cadencia auditiva paralela. En ambas marcas, el segundo término termina con la secuencia sonora -ent, creando una identidad que se percibe en el ritmo y la fluidez al pronunciar la denominación completa. Esta coincidencia contribuye a que el consumidor escuche ambos signos con una estructura fonética comparable: SAINT – (X) – ENT

Ref. Expediente N° SD2025/0095224

Adicionalmente, la presencia de la letra inicial “S” en el signo solicitado no aporta diferenciación fonética relevante, pues su pronunciación /es/ es débil, breve y fácilmente absorbida por la pronunciación inmediata del término “SAINT”. En la práctica, la marca se escucha como “SAINT GARMENT”, siendo la “S” inicial un elemento marginal que no altera la percepción sonora dominante.

El resultado es que, al pronunciar ambos signos, el consumidor escucha:

- *El mismo inicio fonético: SAINT*
- *Una estructura fonética idéntica al inicio y similar al final*
- *Un ritmo muy similar, con inicios idénticos y terminaciones coincidentes*

Todo lo anterior configura una proximidad sonora sustancial, que incrementa significativamente el riesgo de confusión y, especialmente, el riesgo de asociación, pues el consumidor puede creer que se trata de variaciones, extensiones o líneas secundarias provenientes de un mismo origen empresarial.

(...)

Al analizar los signos SAINT LAURENT y S SAINT GARMENT en su conjunto, conforme lo exige el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se evidencia que ambos comparten una estructura denominativa altamente similar que no puede ser ignorada. La comparación debe hacerse teniendo en cuenta la impresión global que producen los signos, entendiendo que el consumidor no realiza disecciones minuciosas ni segmentaciones técnicas, sino que percibe los signos como unidades completas. Bajo este enfoque, resulta claro que ambos signos están contruidos sobre la misma arquitectura: un primer término idéntico, “SAINT”, seguido de un segundo término de dos sílabas y que concluye con la misma terminación ortográfica “ENT”. Esta coincidencia estructural, tanto en el inicio como en el cierre de las denominaciones, genera un paralelismo gráfico y fonético que se captura de forma inmediata al observar los signos como un todo.

En el caso concreto, el término SAINT ocupa en ambos signos la posición inicial y dominante, lo cual tiene especial relevancia porque el prefijo constituye el punto de entrada visual y auditivo con el cual el consumidor identifica una marca. Esta identidad en el inicio condiciona la percepción del signo completo y produce una primera impresión marcaria coincidente. Ahora bien, la similitud no se agota en este punto. Al considerar el segundo término de cada signo, LAURENT en la marca de mi representada y GARMENT en el signo solicitado, se advierte que ambos comparten una estructura gráfica prácticamente paralela: tienen el mismo número de letras, presentan una repetición vocálica análoga y, sobre todo, comparten la misma terminación “ENT”, que constituye el cierre fonético y visual de ambas denominaciones. Esta coincidencia no es casual ni marginal, pues la terminación de un signo es un elemento que el consumidor también retiene al percibir las marcas en el mercado, especialmente cuando dicha terminación es idéntica y se presenta en conjuntos de extensión similar.

Además, la comparación del conjunto permite observar que LAURENT y GARMENT contienen secuencias internas que generan una sonoridad paralela. Ambos inician con la vocal “A”, presentan consonantes intermedias con patrones fonéticos similares y concluyen con la misma secuencia “ENT”, lo que otorga a las dos palabras una cadencia fonética comparable dentro del signo compuesto en el que se encuentran. De esta manera, al pronunciar o visualizar los signos completos SAINT LAURENT y SAINT GARMENT el consumidor encuentra una misma estructura de inicio y cierre, con un desarrollo intermedio de longitud idéntica y ritmo comparable, lo cual contribuye de forma determinante a la similitud global entre los signos.

Ref. Expediente N° SD2025/0095224

Finalmente, la presencia de la letra inicial “S” en el signo solicitado no altera la percepción del conjunto. Se trata de un elemento aislado, sin carga semántica y fonéticamente débil, que no cumple ninguna función distintiva relevante ni modifica el impacto principal del signo, el cual sigue determinado por la secuencia “SAINT” seguida de un término final que reproduce la misma terminación de “LAURENT”. Por tanto, al ser evaluados globalmente, ambos signos presentan una configuración paralela tanto en su estructura como en su ritmo, lo que genera una impresión marcaria altamente similar y capaz de inducir al consumidor a confusión o asociación indebida en el mercado relevante.

(...)

El análisis de la sílaba tónica también evidencia similitudes importantes. En ambos signos, la acentuación recae en la segunda posición fonética de la secuencia SAINT, lo que genera una coincidencia rítmica inmediata. El consumidor pronuncia:

- SAINT LAURENT: acento en SAINT (primer término)
- S SAINT GARMENT: acento igualmente en SAINT (primer término efectivo)

Esta coincidencia acentual refuerza la semejanza auditiva entre los signos, pues ambos comparten la misma intensidad sonora en la misma posición del conjunto marcario. El TJCA ha señalado que cuando la sílaba tónica ocupa la misma posición en ambos signos, la semejanza auditiva se intensifica, ya que el oído percibe un patrón rítmico similar.

(...)

La secuencia vocálica de los términos comparados también contribuye a la similitud. En ambos signos, el primer término contiene exactamente el mismo orden de vocales: A – I, correspondientes al vocablo SAINT.

Asimismo, los segundos términos LAURENT y GARMENT presentan un patrón vocálico comparable, dado que ambas palabras contienen la vocal A al inicio y la vocal E en su tramo final compartiendo la misma terminación –ENT, lo que genera una sonoridad paralela. En ambos casos, el consumidor encuentra el mismo cierre fonético, configurando una estructura auditiva similar:

SAINT – (X) – ENT

La coincidencia en el orden y posición de las vocales, especialmente en la parte final del conjunto, es un elemento determinante en la percepción fonética de ambas marcas.

(...)

Según la doctrina marcaria, el elemento que mayor impacto genera en el consumidor es el que domina la identificación del signo. En ambos casos, dicho elemento es claramente SAINT, debido a su ubicación inicial, su extensión, su sonoridad y su presencia en posición destacada dentro de ambas denominaciones.

En la marca registrada de mi representada, SAINT es el núcleo histórico y distintivo del signo SAINT LAURENT. En la marca solicitada, SAINT también es el elemento predominante, mientras que los demás componentes carecen de fuerza distintiva: la letra “S” es irrelevante y el término “GARMENT” es genérico para productos de la clase 25.

El consumidor, al percibir ambos signos, identificará de manera prioritaria el elemento SAINT, generando una asociación inmediata con la marca de mi representada y

Ref. Expediente N° SD2025/0095224

aumentando el riesgo de confusión o, al menos, de asociación indebida, especialmente en un sector como el de la moda, donde los consumidores son sensibles a prefijos icónicos.

(...)

Como se puede ver, hay una identidad absoluta en los productos, lo que supone que ambos competirán de manera directa en los mismos puntos de venta, en los mismos segmentos del mercado y ante el mismo público consumidor, sin barreras de diferenciación que permitan mitigar el riesgo de confusión.

Cuando dos signos identifican productos idénticos o altamente relacionados, el estándar de exigencia para evitar la confusión debe ser más riguroso, pues la coincidencia en la clase y en la naturaleza de los productos potencia la posibilidad de que el consumidor atribuya un mismo origen empresarial a los bienes. En el presente caso, no solo existe coincidencia en la clase, sino también en la función esencial de los productos, los cuales se insertan en el mercado de la moda y la indumentaria, un sector particularmente sensible en materia marcaria debido a la costumbre de los consumidores de asociar variantes denominativas con líneas, colecciones o extensiones de una misma empresa.

La identidad entre los productos también se proyecta en los canales de comercialización, ya que ambos tipos de bienes se distribuyen en tiendas de moda, almacenes por departamento, boutiques especializadas, plataformas de comercio electrónico y demás establecimientos dedicados a la venta de indumentaria. Esta convergencia en los canales no solo facilita el contacto simultáneo del consumidor con ambos signos, sino que aumenta la probabilidad de que los perciba como relacionados o provenientes de la misma fuente empresarial, especialmente cuando se utiliza un elemento distintivo idéntico, como lo es el término "SAINT".

Que dentro del término concedido para tal efecto, el señor **ANDRÉS CAMILO MUÑOZ CORREA**, dio respuesta a la oposición argumentando:

"Respecto al argumento planteado por la sociedad opositora estamos totalmente en desacuerdo, toda vez que se debe tener en cuenta que la comparación entre las marcas debe hacerse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto, es decir, sin descomponer su unidad nominativa de su unidad gráfica. Esto, en la medida en que el opositor está haciendo el cotejo teniendo en cuenta solamente una parte del componente nominativo de la marca solicitada y adicionalmente no está considerando la etiqueta de esta ni el resto de su componente nominal de los cuales se derivan en parte su distintividad.

Conforme a lo anteriormente expuesto, es claro que, si se realiza el cotejo marcario como debe ser, se debe llegar a la conclusión de que la marca solicitada es plenamente distintiva y capaz de identificar en el mercado sus servicios los cuales no están monopolizados a un solo empresario.

(...)

Así las cosas, dentro del presente escrito procederemos a realizar la comparación entre la marca solicitada por mi poderdante S SAINT GARMENT (Mixta) en la Clase 25 y las marca previamente registrada para determinar que, en su conformación, los signos ostentan elementos que llevarían a concluir por qué no hay lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, sabiendo que el conjunto marcario solicitado por mi representada está compuesto por una expresión distintiva.

(...)

Ref. Expediente N° SD2025/0095224

De la comparación anterior y desvirtuando los argumentos del opositor, se puede afirmar que los signos confrontados apreciados en su conjunto y adicionando su unidad gráfica presentan diferencias estructurales relevantes que impiden predicar una semejanza susceptible de generar confusión en el consumidor medio. En efecto, mientras el signo opositor se compone de dos (2) palabras, el signo solicitado incorpora tres (3) elementos claramente diferenciables, incluyendo una inicial adicional “S” ubicada en posición inicial, inexistente en la marca anterior. Asimismo, si bien ambos signos comparten la expresión “Saint”, dicha coincidencia resulta parcial y no determinante desde el punto de vista ortográfico, en la medida en que el segundo elemento de cada signo —“Laurent” frente a “Garment”— difiere de manera absoluta en su composición literal, extensión, secuencia de letras y configuración visual. A ello se suma la inclusión de un término adicional en el signo solicitado, lo cual modifica sustancialmente su longitud, disposición y percepción gráfica global. En consecuencia, la impresión de conjunto que generan ambos signos es claramente diferenciable, sin que exista reproducción total ni semejanza predominante en su estructura ortográfica, razón por la cual no se configura un riesgo de confusión desde esta perspectiva.

(...)

En este aspecto la Dirección deberá tener en cuenta al momento de realizar el análisis comparativo, que la marca registrada que se cita como fundamento de la presente oposición es NOMINATIVA, mientras que la marca solicitada por mi representado es MIXTA generando así notables diferencias al momento de establecer los criterios que marcan las notables y evidentes diferencias entre las mismas, ya que al no existir aspectos visuales en común, toman aún más fuerza los criterios altamente diferenciales entre los signos y lo cual evita completamente que se aumente el riesgo de confusión en el consumidor, al analizar el aspecto visual de los dos signos de manera gráfica, encontramos las innumerables diferencias entre los signos, toda vez que al no compartir aspectos visuales, las marcas se pueden diferenciar en le mercado a simple vista, veamos:

Visto el grafico anterior notamos las importantes diferencias entre los signos ya que la marca opositora no presenta ninguna clase grafía especial, ni tampoco alguna figura o color que haga que el argumento de similitud visual entre los signos citados por el opositor tome fuerza, caso contrario el de la marca solicitada ya que la marca presenta una clase de grafía especial muestra una etiqueta rectangular de color oscuro (probablemente negra) con texto en mayúsculas blancas. El texto está dividido en dos líneas: En la línea superior aparece la letra “S”, centrada y en tamaño menor. En la línea inferior, también centrado, se lee “SAINT GARMENT” en letras más grandes.

La composición visual presenta la letra “S” como un elemento independiente y destacado encima de las palabras “SAINT GARMENT”. El contraste entre el fondo oscuro y el texto blanco facilita la legibilidad del texto.

(...)

Las diferencias conceptuales entre ambos signos son claras y profundas. Mientras Saint Laurent se identifica como un nombre propio con fuerte identidad y prestigio en el sector de lujo, S Saint Garment se percibe como una combinación de términos P á g i n a 9 | 11 relacionados con prendas, lo que implica una percepción conceptual distinta por parte del consumidor. Esta distinción contribuye a desvirtuar cualquier riesgo de confusión basado en la idea o concepto asociado a cada signo.

(...)

El término “SAINT”, es una expresión utilizada con frecuencia por los empresarios para distinguir productos de la clase 25 internacional, toda vez que al buscar en el

Ref. Expediente N° SD2025/0095224

sistema SIPI de la entidad, se hallaron 54 signos que la han incluido para identificar sus signos distintivos y varias de ella vigentes y coexistiendo en el mercado a nombre diferentes titulares.”

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 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.
- 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° SD2025/0095224

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.

Artículo 137 de la Decisión 486

El artículo 137 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina señala que *“cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro”*.

Concepto de la norma

El ordenamiento andino de propiedad industrial propugna por el disfrute de los derechos de manera sana, leal y transparente. En tal sentido, esta causal de irregistrabilidad se consagra con la finalidad de salvaguardar el desenvolvimiento honesto y transparente en el mercado y, para esto, trata de evitar que el registro de un signo como marca se use para ejecutar un acto de competencia desleal e impedir que se utilicen de mala fe las plataformas jurídicas de concesión de derechos marcarios.

El presupuesto de aplicación de la causal se sustenta en la Cláusula General de Competencia establecida en el artículo 7 de la Ley 256 de 1996, que dispone:

“PROHIBICIÓN GENERAL. Quedan prohibidos los actos de competencia desleal. Los participantes en el mercado deben respetar en todas sus actuaciones el principio de la buena fe comercial.

En concordancia con lo establecido por el numeral 2o. del artículo 10 bis del Convenio de París, aprobado mediante Ley 178 de 1994, se considera que constituye competencia desleal, todo acto o hecho que se realice en el mercado con fines concurrenciales, cuando resulte contrario a las sanas costumbres mercantiles, al principio de la buena fe comercial, a los usos honestos en materia industrial o comercial, o bien cuando esté encaminado a afectar o afecte la libertad de decisión del comprador o consumidor, o el funcionamiento concursal del mercado”.

Por su parte el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina refiere a la causal consagrada en el artículo 137 de la Decisión 486 en los siguientes términos:

“(…) La anterior causal de irregistrabilidad se consagra con la finalidad de salvaguardar el desenvolvimiento honesto y transparente en el mercado y, para esto, trata de evitar que el registro de un signo como marca se use para ejecutar un acto de competencia desleal.

Por lo tanto, en el marco de los grupos de actos de competencia desleal arriba tratados, la autoridad nacional competente deberá establecer si el registro solicitado puede perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal. El primer grupo de actos, “actos de competencia desleal por confusión”, es el más emblemático en relación con el registro de un signo como marca, esto es cuando un competidor solicita el registro con la finalidad de generar confusión en el mercado como tal y, por lo tanto, de causar daño a otro competidor, estaremos en frente de la causal anotada.

(…) Por “indicio razonable” se debe entender todo hecho, acto u omisión del cual, por vía de la inferencia lógica, pueda derivarse una gran probabilidad de que el registro cuestionado se solicitó con el ánimo de aprovechar toda la carga económica, de

Ref. Expediente N° SD2025/0095224

penetración en el mercado y de calidad de los productos y servicios que conlleva el signo solicitado para registro”.

En este orden de ideas, a la corte consultante le será de gran utilidad analizar entre otros factores el conocimiento previo que tuviera el solicitante del signo idéntico o similar, lo que se podría concretar con compras realizadas del producto, importaciones, o visitas a los sitios web de la marca; inclusive este conocimiento previo podría inferirse de la participación de los productos amparados por esa marca en espectáculos de alto impacto masivo mundial, como un mundial de fútbol, unos juegos olímpicos, conciertos televisados, entre otros. Esto tiene su razón de ser en la facilidad con que el mundo de la información genera datos al instante y al detalle para la generalidad de la población y, por lo tanto, el conocimiento de los productos y servicios es de muy fácil acceso, inclusive en países donde no se han ingresado empresarialmente⁴”.

De acuerdo con lo anterior, se puede señalar que para que estemos en presencia de indicios de un acto de competencia desleal que impida el registro de una marca, se deben presentar los siguientes presupuestos:

- a) Debe haber indicios razonables de que la solicitud se relaciona con un acto de competencia desleal y por tanto,
- b) Dichos indicios deben permitir inferir con claridad que el registro se solicitó para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal. Esto significa que debe existir una relación causal entre la solicitud del registro y el actual o potencial acto de competencia desleal.

Así las cosas, el artículo 137 contiene una causal de irregistrabilidad de naturaleza preventiva, que tiene por objeto evitar que el acto administrativo que concede el registro de una marca legitime a su titular para la comisión de un acto de competencia desleal debido al monopolio que otorga el registro marcario.

Nótese que la marca cumple diversas funciones en el mercado; a saber,

- a. Diferencia los productos y servicios que se ofertan
- b. Es indicadora de la procedencia empresarial
- c. Indica la calidad del producto o servicio que identifica.
- d. Concentra el Good Will del titular de la marca.
- e. Sirve de medio para publicitar los productos o servicios

Así, las marcas sirven como un mecanismo de protección al consumidor a través de sus funciones distintiva, de identificación de origen de los bienes y servicios, de garantía de calidad, evitando que se genere en el mercado engaño o confusión por equivocadas apreciaciones respecto de los productos y servicios protegidos.⁵

En tal sentido, las marcas presentan una faceta positiva, que implica para su titular el derecho de uso exclusivo de su signo de manera directa o bien, la autorización de uso a terceros (licenciamiento); una faceta negativa, que supone la potestad de prohibir a terceros el uso no autorizado del signo o bien de solicitar el resarcimiento del daño causado por la ejecución de tal conducta; y una faceta informativa, comoquiera que permite a los consumidores determinar el origen empresarial de los productos o servicios, e inferir a partir de ello la calidad de los mismos, derivado del vínculo surgido entre la calidad de los productos o servicios y un origen empresarial determinado. En otras

⁴ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 279-IP-2015.

⁵ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 72-IP-2020.

Ref. Expediente N° SD2025/0095224

palabras, la faceta informativa de las marcas permite a los consumidores adelantar un ejercicio de asociación comercial y por tanto facilitan la toma de decisiones relacionadas con la adquisición de productos o la contratación de servicios.

De manera que, si la concesión de una marca legitima al titular para usar de manera excluyente su signo, esta Oficina, al momento de adelantar el examen de registrabilidad de una solicitud de registro, debe observar si existen indicios razonables para inferir que, con la solicitud de registro, que en caso de ser exitosa otorgará un derecho de exclusiva para su titular, se va a perpetrar, consolidar o facilitar un acto de competencia desleal.

Al respecto, este Despacho a la luz de lo establecido en el artículo 137 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, no necesitaría concluir la existencia del acto de competencia desleal, cuestión que queda relegada a la Autoridad Nacional Competente, pues se entiende que el indicio razonable del que se pueda inferir la posible comisión de un acto de competencia desleal es algo de menor envergadura que el acto de competencia desleal plenamente probado.

Debe destacarse que la Delegatura de Propiedad Industrial, como Oficina Nacional Competente para la administración del Sistema Nacional de Propiedad Industrial, está facultada por esta norma para negar un registro de marca, si de manera oficiosa o a solicitud de parte, considera que hay indicios razonables que con la solicitud de registro se pretende perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal.

Las causales de irregistrabilidad de una marca están establecidas en los artículos 134 y siguientes de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Con ellas se busca impedir que accedan al registro de una marca signos que afecten derechos de terceros, o que carezcan de los atributos intrínsecos para hacerlo, por no cumplir una función marcaria o ser engañosos o no distintivos.

Es esencial para el sistema marcario que los empresarios actúen de buena fe, principio que es básico en el ordenamiento comunitario y no tiene excepciones ya que es exigible a todo sujeto de derecho.

La buena fe “es concebida como la convicción o conciencia de no perjudicar a otro o de no defraudar la ley⁶”. Por eso es necesario que los solicitantes de marcas obren de buena fe para que el derecho se conceda ya que se debe denegar el registro de una marca cuando la misma se obtenga de mala fe a través de una conducta fraudulenta, como sostiene el Tribunal de Justicia en los siguientes términos:

“(...) En el régimen andino, la sanción de la mala fe por la vía de la declaración de nulidad del acto administrativo de registro se estableció con la Decisión 344, empero, el Tribunal ha expresado que aunque en la Decisión 313 no se consagró la mala fe como causal de nulidad del registro, la buena fe es un principio general del derecho y, por lo tanto, la mala fe en dicho ámbito normativo también sería causal de nulidad. El literal c) del artículo 113 de la Decisión 344 impide la subsistencia de un registro de marca que, no obstante su apariencia de legalidad, haya sido obtenido infringiendo elementales principios de comportamiento en la vida comercial (numeral 1) o, que tienda a la desviación de la función o propósito del derecho subjetivo concretado en el registro de una marca (numeral 2°)⁷. De igual forma, el artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, actualmente en vigencia, contempla como causal de nulidad de un registro de marca la “mala fe”. Pues, en efecto, como

⁶ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 12-IP-2015.

⁷ “Esta norma implícitamente pretende castigar a quien, abusando de la credibilidad y confianza del titular de la marca, la registra en cualquier otro País Miembro subrepticamente, sin el conocimiento del titular en el extranjero, tipificándose así la figura de la competencia desleal”.

Ref. Expediente N° SD2025/0095224

lo ha señalado la jurisprudencia de este Tribunal, “la buena fe es un principio general de derecho que debe gobernar todas las actuaciones en el ámbito comunitario, de manera que el Juez Nacional al analizar el caso bajo estudio debe determinar si la actuación se surtió de buena fe o mala fe y en consecuencia establecer la nulidad del registro de marca.” (Proceso 109-IP2007, publicado en la G.O.A.C. N° 1581, de 4 de febrero de 2008, marca: LOMA’S (mixta).

Conforme a lo anterior, si procede la sanción de la mala fe a través de la declaración de nulidad del acto administrativo por el cual se obtuvo el registro, a contrario sensu, se puede denegar un registro cuando éste se intente a través de esta conducta fraudulenta, propiciando una conducta leal y honesta por parte de quien solicita el registro del signo, en tanto que debe protegerse no sólo al titular de la marca registrada, sino al público en general, consumidor de los bienes y servicios.

En consecuencia, es necesario que el solicitante de un registro de marca haya obrado de buena fe al momento de solicitar el registro. Lo contrario supone las siguientes consecuencias:

- 1. Desconocer el derecho de prelación obtenido por la presentación de su solicitud de registro;*
- 2. Denegar el registro en atención a la causal contenida en el artículo 136 literal d) de la Decisión 486; o,*
- 3. Sancionar con la nulidad el registro obtenido de mala fe⁸.”*

Entonces, es claro que la mala fe no es un tema que deba ser ventilado únicamente ante el órgano judicial encargado de estudiar la nulidad de los registros de marcas, sino que también es un asunto que debe ser de especial atención en las instancias administrativas, pues su violación no solo afecta el derecho de terceros, sino que pone en riesgo el interés del público.

Estudio de registrabilidad del signo solicitado

Análisis de la causal de irregistrabilidad contenida en el literal b) del artículo 136 de la Decisión 486

Confundibilidad con nombre o enseña comercial

El artículo 605 del Código de Comercio, en concordancia con los artículos 191 y 193 de la mencionada norma supranacional se refieren al nombre comercial, la forma de su nacimiento y al momento en el cual se predica la existencia del mismo.

La protección del nombre comercial se otorga desde el momento en que ha iniciado el uso efectivo y real del signo en el mercado. En efecto, nuestra legislación no establece un sistema registral para la protección de nombres comerciales, sino que el derecho sobre los mismos se adquiere mediante su primer uso.

A la Superintendencia de Industria y Comercio se le ha asignado la competencia de conceder el depósito que los comerciantes hagan sobre sus nombres comerciales. Esta inscripción tiene un carácter meramente declarativo y no constituye la fuente de un derecho de exclusividad que le permita al titular actuar contra terceros.

⁸ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Proceso 12-IP-2015.

Ref. Expediente N° SD2025/0095224

En el caso en particular, si bien, la opositora argumenta la titularidad y derechos obtenidos frente a los nombres comerciales **YVES SAINT LAUREN S.A.R.L.** y **YVES SAINT LAUREN**, en el presente caso, no se presentaron documentos que permitieran acreditar el uso ininterrumpido, público, ostensible y continuo en el periodo anterior a la presentación de la solicitud de registro del mencionado nombre comercial, en que se fundamenta el presente trámite administrativo, por lo cual, no se procederá con el estudio de la causal alegada por falta de pruebas que permitan su estudio.

Análisis de la causal de irregistrabilidad contenida 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	Vigencia	Estado
Mixta	YSL YVES SAINT LAURENT	YVES SAINT LAURENT	95028920	7	24	Marca	31/01/2036	Registrada
Mixta	YVES SAINT LAURENT ROUGE PUR	YVES SAINT LAURENT PARFUMS	99030875	7	3	Marca	29/12/2029	Registrada
Mixta	YVES SAINT LAURENT NU	YVES SAINT LAURENT PARFUMS	01046194	7	3	Marca	26/04/2032	Registrada
Mixta	YVES SAINT LAURENT M7	YVES SAINT LAURENT PARFUMS	02097276	8	3	Marca	09/07/2033	Registrada
Mixta	YVES SAINT LAURENT	YVES SAINT LAURENT S.A.R.L.	92170270A	7	25	Marca	09/10/2029	Registrada
Mixta	YVES SAINT LAURENT	YVES SAINT LAURENT	9218963218	7	18	Marca	01/08/2030	Registrada
Mixta	YVES SAINT LAURENT	YVES SAINT LAURENT	9218963518	7	18	Marca	19/05/2033	Registrada
Mixta	YVES SAINT LAURENT	YVES SAINT LAURENT	9222884614	7	14	Marca	24/03/2032	Registrada
Nominativa	YVES SAINT LAURENT YSL	YVES SAINT LAURENT PARFUMS	922531473	7	3	Marca	05/03/2031	Registrada
Mixta	YSL L' HOMME YVES SAINT LAURENT	YVES SAINT LAURENT PARFUMS	06122572	8	3	Marca	27/06/2027	Registrada
Nominativa	L' HOMME YVES SAINT LAURENT	YVES SAINT LAURENT PARFUMS	06122758	8	3	Marca	27/06/2027	Registrada
Nominativa	YVES SAINT LAURENT	YVES SAINT LAURENT PARFUMS	07133492	8	3	Marca	25/08/2028	Registrada
Mixta	YSL TOP SECRETS YVES SAINT LAURENT	YVES SAINT LAURENT PARFUMS	08130779	9	3	Marca	11/08/2029	Registrada
Nominativa	CELEBRATION YVES SAINT LAURENT	YVES SAINT LAURENT PARFUMS	11025761	9	3	Marca	27/09/2031	Registrada
Nominativa	SAINT LAURENT	YVES SAINT LAURENT	14224157	10	18	Marca	07/12/2032	Registrada
Nominativa	SAINT LAURENT PARIS	YVES SAINT LAURENT	14246038	10	9, 14, 16, 18, 24, 25, 34, 35, 37, 41, 43	Marca	07/12/2032	Registrada
Nominativa	CUIR YVES SAINT LAURENT	YVES SAINT LAURENT PARFUMS	SD2016/0000493	10	3	Marca	10/03/2036	Registrada
Nominativa	VELOURS YVES SAINT LAURENT	YVES SAINT LAURENT PARFUMS	SD2016/0000494	10	3	Marca	10/03/2036	Registrada



Ref. Expediente N° SD2025/0095224

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Vigencia	Estado
Nominativa	6 PLACE SAINT SULPICE	YVES SAINT LAURENT PARFUMS	SD2017/0063586	11	3	Marca	12/06/2027	Registrada
Nominativa	YVES SAINT LAURENT NU	YVES SAINT LAURENT PARFUMS	SD2021/0043778	11	3	Marca	04/02/2031	Registrada
Mixta	YVES SAINT LAURENT	YVES SAINT LAURENT PARFUMS	SD2022/0004604	11	4, 7, 9, 21	Marca	05/08/2022	Registrada
Mixta	YSL MYSLF YVES SAINT LAURENT	YVES SAINT LAURENT PARFUMS	SD2022/0110526	11	3	Marca	20/06/2032	Registrada
Nominativa	SAINT LAURENT	YVES SAINT LAURENT	SD2023/0026723	11	9, 14, 21, 25, 35, 41	Marca	28/05/2034	Registrada

Familia de marcas

El hecho que **YVES SAINT LAUREN**, incluya de forma reiterada la misma expresión **YVES SAINT LAUREN** en buena parte de sus marcas nos hace concluir que estamos en presencia de una familia de marcas entendida esta como la estrategia de mercadeo consistente en identificar con una serie de marcas que comparten un elemento común un conjunto de productos y servicios con finalidades similares o afines. Las marcas escogidas se caracterizan por incorporar un elemento común que genera en el consumidor una relación inmediata entre los productos o servicios y la empresa que los produce u ofrece. Se advierte que la familia de marcas se caracteriza por alcanzar una gran distintividad en el mercado, pues cada vez que se introduce una nueva marca existe en la memoria del consumidor el recuerdo de la anterior.

La protección que amerita una familia de marcas debe ser más rigurosa, por cuanto está de por medio el interés del consumidor, quien al estar familiarizado con una serie de marcas que comparten un término común, y que provienen de un mismo productor, asumirá que cualquier marca con ese mismo prefijo para productos y/o servicios similares o relacionados tiene el mismo origen empresarial. De igual forma, la familia de marcas se caracteriza por tener una calidad especial que le es uniforme a los productos y servicios que identifica, por tanto, la protección de uso exclusivo que le debe corresponder al titular de la familia de marcas, en relación con el radical característico, beneficia al consumidor que adquiere el producto y/o servicio bajo la calidad que ya conoce.

En este sentido el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se ha pronunciado al respecto, indicando que:

“En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo común. Si este elemento común figura en la denominación, será, por lo general, el elemento dominante. El elemento dominante común hará que todas las marcas que lo incluyan produzcan una impresión general común, toda vez que inducirá a los consumidores a asociarlas entre sí y a pensar que los productos a que se refieren participan de un origen común. Dado que el elemento dominante común obra como un indicador de pertenencia de la marca a una familia de marcas, es probable que el consumidor medio considere que el producto o servicio donde figura el citado elemento común constituye objeto de una marca que pertenece a determinada familia de marcas, por lo que el registro de aquella, en caso de corresponder a distinto titular, podría inducir a confusión⁹”.

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

⁹ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial. Proceso 187-IP-2020.



Ref. Expediente N° SD2025/0095224

Los signos comparados son los siguientes:

Signo solicitado	Signos opositores
 S SAINT GARMENT	SAINT LAURENT / YVES SAINT LAURENT NU / 6 PLACE SAINT SULPICE / YSL MYSLF YVES SAINT LAURENT / CELEBRATION YVES SAINT LAURENT / SAINT LAURENT / SAINT LAURENT PARIS / CUIR YVES SAINT LAURENT / L´ HOMME YVES SAINT LAURENT / YVES SAINT LAURENT / YVES SAINT LAURENT YSL (nominativas)
	 YSL YVES SAINT LAURENT / YVES SAINT LAURENT ROUGE PUR / YVES SAINT LAURENT NU / YVES SAINT LAURENT M7 / YVES SAINT LAURENT / YVES SAINT LAURENT / YVES SAINT LAURENT / YSL L´ HOMME YVES SAINT LAURENT / YSL TOP SECRETS YVES SAINT LAURENT / VELOURS YVES SAINT LAURENT / YVES SAINT LAURENT (mixtas)

Reglas jurisprudencia y doctrinal aplicable 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, el Tribunal ha establecido que: “No



Ref. Expediente N° SD2025/0095224

*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, con o sin el acompañamiento de un gráfico (...)*¹⁰.

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).

De igual manera ha reiterado que: *“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.

Comparación entre signos nominativos y mixtos

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 Andina¹¹:

- 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:

¹⁰ 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.

¹¹ TJCA, Proceso N° 224-IP-2015

Ref. Expediente N° SD2025/0095224

“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.

i) 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.

ii) 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 (...)¹²”.

En consecuencia, al caso en estudio deberán aplicarse las siguientes reglas¹³ 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 signos¹⁴”.

¹² FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos, Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons, Primera Edición, 2001, pág. 256

¹³ “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

¹⁴ TJCA, Proceso N° 127-IP-2016

Ref. Expediente N° SD2025/0095224

Análisis comparativo con la familia de marcas de titularidad de YVES SAINT LAUREN

Con base en los criterios mencionados, se establece que la familia de marcas de la opositora, **YVES SAINT LAUREN**, tiene como rasgo distintivo el uso de la expresión **YVES SAINT LAUREN**. Así las cosas, un consumidor al observar estos elementos característicos en el mercado como parte de una marca al identificar un producto, asocia el origen empresarial con la sociedad opositora, al obrar la expresión **YVES SAINT LAUREN** como indicador de pertenencia a una familia de marcas, principalmente en el sector de la moda.

Así las cosas, es claro que estamos frente a un caso de familia de marcas en el cual, la expresión que ha usado de forma reiteradas es **YVES SAINT LAUREN** y por esta razón la misma debe gozar de una protección especial con el fin de proteger al titular de la misma y a los consumidores.

Conforme a lo anterior, esta Dirección no puede desconocer la protección otorgada a la sociedad opositora en el registro de su familia de marcas, cuyos esfuerzos comerciales han sido dirigidos a perpetrar en la mente del consumidor, la expresión **YVES SAINT LAUREN** como elemento distintivo de sus productos frente a otros competidores.

Dando lugar al análisis de registrabilidad del signo solicitado, es preciso indicar que se trata de un signo de naturaleza mixta, compuesto por la expresión “**S SAINT GARMENT**” en caracteres especiales. De otro lado, las marcas opositoras son de naturaleza mixta y nominativa, compuestas principalmente por las expresiones “**YVES SAINT LAUREN**” en caracteres especiales e ilustradas cada una dentro de un diseño particular para el caso de las marcas mixtas.

En este punto es de resaltar que la comparación de los signos debe atender a una visión en conjunto, lo que evita el fraccionamiento de los signos y lleva a la extracción de la dimensión característica de los mismos. De igual forma, la comparación debe ser sucesiva, ya que el consumidor al acudir al mercado percibe las marcas de forma individualizada.

Esta Dirección observa que si bien los signos comparados comparten cierta semejanza, al coincidir en el uso de la expresión “SAINT” y/o similares, analizándolos en su conjunto tal y como debe realizarse su examen, se encuentra que cada uno de ellos cuenta con elementos adicionales que generan que al ser pronunciados y transcritos produzcan una impresión totalmente diferente en el consumidor y en caso de coexistencia no generarían riesgo de confusión ni de asociación.

Debemos precisar que la expresión “SAINT” corresponde a un término comúnmente utilizado en la identificación de productos de la Clase 25 Internacional, al formar parte de diversos registros marcarios, lo cual implica que no existen derechos de exclusividad sobre su uso, como se puede observar en los registros marcarios que se citan a continuación:

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado
Mixta	SAINT ROMAN	BERRIO Y CIA LTDA	93385399	7	25	Marca	Registrada
Nominativa	SAINT JAMES	TRICOTS SAINT JAMES SAS	12104590	9	25	Marca	Registrada
Mixta	SAINT JAMES	TRICOTS SAINT JAMES SAS	12104597	9	25	Marca	Registrada
Mixta	SAINT	LEONEL MAURICIO GOMEZ HOYOS	14217328	10	25	Marca	Registrada
Mixta	SAINT MER	HERNÁN DARIO BUENO VECINO	16110558	10	25	Marca	Registrada



Ref. Expediente N° SD2025/0095224

Mixta	SAINT MORTA	HERBERT HERNANDO CORREA GUTIERREZ	SD2022/0080739	11	25, 35	Marca	Registrada
-------	-------------	---	----------------	----	--------	-------	------------

El Tribunal de Justicia de la CAN ha manifestado que *“una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros y fundar, en esa sola circunstancia, la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando a su titular un privilegio inusitado sobre un elemento de uso general o necesario. El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores y con las que se han de solicitar en el futuro. Esta realidad, necesariamente, tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son necesariamente débiles y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente¹⁵”*.

Por consiguiente, debemos atender a los elementos adicionales que presentan las marcas objeto de confrontación a efectos de determinar si los signos cotejados son susceptibles de generar riesgo de confusión.

Es así, como observamos que el signo solicitado a registro se encuentra conformado por un diseño gráfico distintivo que contiene los términos: **S SAINT GARMENT**, el segundo de los cuales se caracteriza por una tipografía especial que transmiten un impacto visual distintivo y de fácil diferenciación frente a los signos opositores, los cuales también contienen otros términos y composición gráfica.

En consecuencia, más allá de la coincidencia en el uso de una expresión de uso común, no existen semejanzas susceptibles de generar riesgo de confusión entre los signos cotejados, dado que cada uno de ellos, analizados en su conjunto, presentan elementos gramaticales, fonéticos y visuales, lo suficientemente distintivos entre sí.

Finalmente, es importante aclarar que, la concesión del signo se realizará en conjunto, por lo que el derecho de exclusividad sobre la marca **S SAINT GARMENT** (mixta) será sobre todos los elementos que conforman la marca, por lo que se excluye el derecho de exclusividad sobre las expresiones SAINT y GARMENT aisladamente consideradas.

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 identificados por los mismos, en la medida en que el no cumplimiento de uno de los supuestos de hecho hace que el signo sea registrable.

Análisis de la causal de irregistrabilidad contenida en el artículo 137 de la Decisión 486

Presuntos actos de competencia desleal

Sobre el fin concurrencial

De cara al análisis de la causal consagrada en el artículo 137 de la Decisión 486, sea lo primero establecer si entre las partes confrontadas existe un fin concurrencial, es decir que confluyan o desarrollen su actividad comercial en un mismo mercado físico o electrónico.

En palabras del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina,

¹⁵ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones. Interpretación Prejudicial, Proceso N° 31-IP-2003.



Ref. Expediente N° SD2025/0095224

“Los competidores deben concurrir en el mismo mercado físico o electrónico. Si el supuesto y posiblemente afectado con la solicitud de registro no actúa en una relación de competencia con el solicitante de la marca, no se podría hablar de competencia desleal¹⁶”.

En el presente caso se puede evidenciar que los signos cotejados concurren en el mismo mercado y pertenecen al mismo sector de comercialización de productos para la moda, por lo que procede en este caso analizar si con el registro como marca, del signo solicitado, podrían consolidarse actos de competencia desleal en el mercado.

Al respecto, corresponde señalar que los agentes económicos deben conducirse en el mercado en forma adecuada y leal, sin utilizar medios que desvirtúen el sistema competitivo. Ello supone que los empresarios y comerciantes se sujeten a ciertas pautas de conducta que contribuyan y viabilicen el ejercicio de sus propios derechos.

Entre estas pautas de conducta necesarias e indispensables para asegurar la concurrencia en el mercado se encuentra la exigencia de comportarse con buena fe comercial.

Ahora bien, debe tenerse en cuenta que se presume la buena fe con la que se desenvuelven los agentes económicos, siendo el caso que quien invoque la mala fe debe acreditarla debidamente a fin de desvirtuar dicha presunción.

Adicionalmente, no basta con que dos signos sean idénticos o confundibles para que se configure una conducta desleal o para determinar que el titular ha obtenido el registro de su marca con mala fe, sino que hace falta además que se transgreda uno de los deberes de la leal competencia comercial.

Esta Dirección observa que, los argumentos expuestos por parte de la sociedad opositora no resultan suficientes para inferir que la solicitud se realizó bajo un acto tendiente a perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal que consecuentemente genere la realización de actos que generen confusión en el público consumidor con respecto de los extremos en comparación, ya sea mediante imitación, aseveraciones, envíos de información, entre otros, sin encontrar indicios que permitan inferir que el presente registro fue solicitado en contravía del principio de buena fe consagrado en el artículo 83 Constitucional, esta Dirección considera que el signo solicitado no se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contemplada en el artículo 137 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

En efecto, los argumentos esgrimidos por parte de la sociedad opositora no permiten establecer que la sociedad solicitante haya realizado un acto desleal dentro del mercado colombiano a partir de la solicitud de registro de la marca objeto de estudio y con fines concurrenciales que eventualmente pueden tener como efecto la vulneración de la buena fe comercial fundados en la confundibilidad de las marcas objeto de confrontación en el mercado.

Finalmente, es preciso anotar que si bien la sociedad opositora allega una serie de enlaces que remiten a los servicios identificados por la marca registrada, dicho elemento no es suficiente para desvirtuar el principio de buena fe comercial bajo el cual actúa la sociedad solicitante, en la medida que el mismo en sí no deja ver el actuar desleal de la sociedad solicitante al momento de solicitar el registro de la marca objeto de estudio.

¹⁶ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Proceso 675-IP-2017

Ref. Expediente N° SD2025/0095224

De igual forma, que los signos se parezcan y estén en el mismo sector de mercado no es un indicio de competencia desleal para proceder a aplicar la causal de irreregistrabilidad, en tanto que no concurren dentro de la actuación administrativa elementos probatorios suficientes para concluir que la marca fue solicitada con el fin de perpetrar un acto desleal, máxime si se tiene en cuenta que no hay evidencia de la ocurrencia de un acto ni la magnitud del mismo a fin de establecer la violación de la buena fe comercial por parte de la sociedad solicitante.

De acuerdo a lo anterior, es deber aclarar a la sociedad opositora que la aplicación de la causal de irreregistrabilidad demanda un actuar probatorio contundente, por lo que la presentación de argumentos basados en una serie de imágenes no es determinante para tachar de desleal el actuar de un comerciante en su sector pertinente de mercado.

Lo anterior no obsta para que en el evento en que se configurará un uso diferente del signo solicitado en registro o en caso de que la sociedad opositora considere que la solicitud se realizó de mala fe en aras de perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, la sociedad opositora pueda acudir ante las instancias competentes.

Conclusión

En consecuencia, el signo objeto de la solicitud no está comprendido en las causales de irreregistrabilidad establecidas en el artículo 136 literal a) y el artículo 137 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Adicionalmente, visto el Registro Nacional de Propiedad Industrial, no se encontraron impedimentos para acceder a la protección solicitada.

En mérito de lo expuesto esta Dirección,

RESUELVE

ARTÍCULO 1. Declarar **infundada** la oposición interpuesta por parte de **YVES SAINT LAURENT**.

ARTÍCULO 2. Conceder el registro de la marca **S SAINT GARMENT** (mixta).



Limitación del alcance del derecho:

Se concede el derecho sobre la marca **S SAINT GARMENT** (mixta) en conjunto y no sobre las expresiones SAINT y GARMENT aisladamente considerados.

Para distinguir productos comprendidos en la clase:

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

De la Clasificación Internacional de Niza, Edición N°12.

Titular: **ANDRÉS CAMILO MUÑOZ CORREA**

Ref. Expediente N° SD2025/0095224

Carrera 73 # 53-93
Medellín Antioquia
Colombia

Vigencia: Diez años contados a partir de la fecha en que quede en firme la presente resolución.

ARTÍCULO 3. Asignar número de certificado al registro concedido, previa anotación en el Registro de la Propiedad Industrial.

ARTÍCULO 4. Notificar al señor **ANDRÉS CAMILO MUÑOZ CORREA**, solicitante del registro y a **YVES SAINT LAURENT**, opositor, 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, interpuesto dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de notificación.

ARTÍCULO 5. En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 21 de abril de 2026



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS