

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 66506

Ref. Expediente N° SD2025/0000920

Por la cual se niega un registro

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

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que por escrito presentado el día 8 de enero de 2025, DEPARTAMENTO DE SANTANDER, solicitó el registro de la Marca **AGUARDIENTE COMUNERO** (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1071, no se presentaron oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que atendiendo las disposiciones establecidas en la Decisión 486 de la Comunidad Andina, encuentra la Dirección que de conformidad con el artículo 150 de aquella, es deber de la oficina realizar el estudio de registrabilidad de un signo teniendo en cuenta todas y cada una de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la Decisión. Sobre este particular, ha expuesto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina lo siguiente:

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

Causales de irregistrabilidad en estudio

Literal a) del artículo 136 de la Decisión 486

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

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

Concepto de la norma

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

¹ 41: Educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales.

Ref. Expediente N° SD2025/0000920

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.

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 marca previamente registrada

Visto el Registro Nacional de Propiedad Industrial, se encontró la siguiente información relevante para el presente examen de registrabilidad:

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado	Vigencia
Nominativa	HECHO EN EL SOCORRO "SELLO COMUNERO"	YUDDANELLY CAMELO RUEDA	SD2021/0104604	11	41	Marca	Registrada	29/08/2032

Los signos a comparar son los siguientes:

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. (...)"

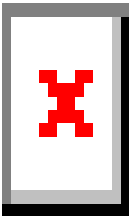
³ A tal efecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha recogido a través de la interpretación Prejudicial proferida en el Proceso 100-IP-2018, los siguientes criterios que acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios:

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° SD2025/0000920

El signo solicitado	La marca registrada
	HECHO EN EL SOCORRO "SELLO COMUNERO"

Jurisprudencia

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

“Las marcas denominativas llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Los signos denominativos compuestos son los que se encuentran integrados por dos o más palabras. En una marca denominativa compuesta habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que formen parte de ella, resaltando, necesariamente, el elemento más caracterizado del conjunto marcario y que le otorga una distintividad propia al signo por registrarse. Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). Al comparar una marca denominativa y una mixta se determina que si en ésta predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría, en principio, lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial. En la comparación entre marcas mixtas, el elemento predominante en el conjunto marcario será el denominativo, como norma general; aunque en algunos casos pueda ser más importante el elemento gráfico; en todo caso, en la comparación entre los signos mixtos deberá examinarse todo el conjunto, tanto el elemento gráfico como el elemento denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto”.

Análisis comparativo

Esta Dirección encuentra que el signo solicitado **AGUARDIENTE COMUNERO** y la marca registrada **HECHO EN EL SOCORRO "SELLO COMUNERO"**, apreciados en conjunto de manera sucesiva y no simultánea, presentan similitudes susceptibles de generar riesgo de confusión o de inducir a error al público consumidor.

Como primer aspecto, al analizar en conjunto los signos **AGUARDIENTE COMUNERO** y la marca registrada **HECHO EN EL SOCORRO "SELLO COMUNERO"**, se evidencia un



Ref. Expediente N° SD2025/0000920

alto riesgo de confusión para el consumidor, pues ambos signos cuentan con una misma carga ideológica y/o conceptual, relacionada con un hecho histórico de gran relevancia en Colombia.

Es así como la expresión “**Comunero**”, remite directamente al contexto histórico de “*Los rebeldes o integrantes del movimiento popular que incluían a criollos, mestizos entre otros que se levantaron en armas contra los impuestos en la rebelión de los comuneros que estalló en Nueva Granada en 1781*”⁴. Este término, por tanto, no solo posee un fuerte contenido histórico, sino que transmite un mensaje claro y específico que el consumidor identifica con facilidad.

Por lo anterior, el signo solicitado **AGUARDIENTE COMUNERO**, al incorporar la expresión “**Comunero**”, refuerza la asociación con dicho acontecimiento histórico, generando una coincidencia conceptual con la marca previamente registrada **HECHO EN EL SOCORRO "SELLO COMUNERO"**. Por ello, el consumidor promedio podría fácilmente percibir que ambos signos tienen un mismo origen empresarial, ya que comparten la expresión nominativa “**COMUNERO**”. Esto también podría llevar al consumidor a considerar que se trata de una variación, extensión o innovación de la marca previamente existente.

Asimismo, esta Dirección observa que el signo solicitado **AGUARDIENTE COMUNERO**, en relación con la marca **HECHO EN EL SOCORRO "SELLO COMUNERO"**, presenta similitudes ortográficas con respecto al elemento nominativo y distintivo **COMUNERO**. Ambas expresiones comparten las consonantes **C, M, N** y **R**, así como las vocales **O, U, E** y **O**, lo cual evidencia una cercanía fonética y visual.

Por otra parte, en cuanto al aspecto fonético, existe una evidente similitud entre los signos confrontados, ya que el impacto sonoro que generan al ser pronunciados es muy similar, al compartir los mismos fonemas: **CO-MU-NE-RO / CO-MU-NE-RO**.

Con respecto a la incorporación de elementos gráficos que hace el signo solicitado consistente en el uso de un tipo particular de grafía y la imagen de un insecto en la parte superior y un paisaje con un río en la parte inferior no resultan suficientes para predicar su diferenciación respecto del conjunto que goza de protección marcaría. Las similitudes señaladas con anterioridad, pueden llevar al consumidor promedio a pensar equivocadamente que se encuentra ante una variación o modificación gráfica de las marcas que ya conocen.

De esta forma, y ante la presencia del primer presupuesto, esto es, que los signos presenten similitudes susceptibles de generar confusión, resulta relevante que la administración se pronuncie sobre la eventual relación que pueda existir entre los servicios que distinguen los signos en conflicto, para lo cual deberán tenerse en cuenta las pautas o criterios que permiten conducir a establecer o fijar la similitud o la conexión competitiva entre los servicios⁵.

4 Tomado de:

<https://bibliotecanacional.gov.co/es-co/colecciones/biblioteca-digital/exposiciones/Exposicion?Exposicion=La%20rebeli%C3%B3n%20de%20los%20Comuneros#:~:text=A%20los%20representantes%20de%20las,demandas%20que%20provocaron%20el%20distanciamiento.&text=Caballero.,del%20Codex%20Trujillo%2C%20Tomo%20I.>

⁵ 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

Ref. Expediente N° SD2025/0000920

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

Clase 41: Educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales.

El signo previamente registrado identifica:

Expediente SD2021/0104604 Clase 41: Educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales.

Identidad entre los servicios que identifican las marcas confrontadas en la clase 41.

De conformidad con los factores de conexidad competitiva, esta Dirección observa que hay identidad de servicios en los signos estudiados, como quiera que la marca solicitada pretende identificar los mismos servicios que la marca previamente registrada, esto es, *“Educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales”*. Por lo anterior, es claro que los signos en conflicto al identificar servicios idénticos dentro de la misma clase comparten género, naturaleza y finalidades, pues se trata de servicios orientados a la educación y formación de las personas, así como a actividades de ocio y lúdicas para el desarrollo integral de los seres humanos. Dichas circunstancias, pueden llevar a pensar equivocadamente al consumidor que se encuentra ante prestaciones ofrecidas por el mismo empresario, cuando en realidad se trata de empresarios distintos.

En este contexto, resulta razonable suponer que el consumidor medio, guiado por criterios de funcionalidad, destino y canal de comercialización, podría considerar que los productos en cuestión provienen del mismo origen empresarial, lo cual genera un riesgo de confusión o asociación indebida. Por tanto, el registro del signo solicitado podría inducir a error al público consumidor respecto del origen empresarial de los productos, afectando los derechos previamente adquiridos.

Así, un signo susceptible de acarrear riesgo de confusión frente a un signo previamente registrado o solicitado en registro estará incurso en la causal analizada siendo imposible por tanto acceder a su registro, toda vez que el ordenamiento protege tanto los derechos del titular del signo previamente registrado como los derechos de los usuarios y consumidores a escoger libremente y sin distorsiones los productos y servicios ofrecidos en el mercado.

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

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 (dentrífico) 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° SD2025/0000920

En mérito de lo expuesto esta Dirección,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Negar el registro de la Marca **AGUARDIENTE COMUNERO** (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza⁶, solicitada por DEPARTAMENTO DE SANTANDER, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar de esta resolución a DEPARTAMENTO DE SANTANDER, solicitante del registro marcario, entregándole copia de la misma y advirtiéndole que contra ella procede el recurso de apelación ante el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, el cual deberá interponerse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación.

ARTÍCULO TERCERO: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 2 de septiembre de 2025



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

⁶ 41: Educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales.