

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 66509

Ref. Expediente N° SD2025/0000912

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 productos comprendidos en la clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1069, no se presentaron oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que atendiendo las disposiciones establecidas en la Decisión 486 de la Comunidad Andina, encuentra la Dirección que de conformidad con el artículo 150 de aquella, es deber de la oficina realizar el estudio de registrabilidad de un signo teniendo en cuenta todas y cada una de las causales de 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 33: Bebidas alcohólicas (excepto cervezas).

Ref. Expediente N° SD2025/0000912

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
Mixta	COMUNERA	JUAN SEBASTIAN GALVIS ADARME	14230389	10	32	Marca	Registrada	22/05/2035

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° SD2025/0000912

El signo solicitado	La marca registrada
	

Jurisprudencia

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso: 0170-IP-2013, ha señalado que:

“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. Si al realizar la comparación se determina que en la marca mixta predomina el elemento denominativo, 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 lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial”.

Análisis comparativo

Esta Dirección encuentra que el signo solicitado **AGUARDIENTE COMUNERO** y la marca registrada **“COMUNERA”**, 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 **“COMUNERA”**, se evidencia un 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”/ “Comunera**, 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.

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%20representant es%20de%20las,demandas%20que%20provocaron%20el%20distanciamiento.&text=Caballero.,del%20Codex%20Trujillo%2C%20T omo%20I.>



Ref. Expediente N° SD2025/0000912

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 "**COMUNERA**". Por ello, el consumidor promedio podría fácilmente percibir que ambos signos tienen un mismo origen empresarial, ya que comparten la expresión nominativa COMUNERO /COMUNERA. Esto también podría llevar al consumidor a considerar que se trata de una variación, extensión o innovación de la marca previamente existente.

Al respecto, es importante tener en cuenta que el elemento primario para fijar la existencia o inexistencia de la semejanza entre marcas comparables es el significado de las mismas. Por lo tanto, los referidos signos no pueden coexistir en el mercado sin generar confusión en el consumidor respecto a su procedencia empresarial.

Asimismo, esta Dirección observa que el signo solicitado **AGUARDIENTE COMUNERO** respecto a la marca **COMUNERA** presentan similitudes ortográficas pues el signo solicitado reproduce la expresión que conforma el signo antecedente compuesta por las consonantes **C, M, N y R** y las vocales **O, U y E** sin que la variación de la vocal A por la O al final del signo solicitado sea un elemento suficiente de diferenciación en los signos estudiados.

Por otra parte, existe similitud en cuanto a la parte fonética, teniendo en cuenta que el impacto sonoro que generan al ser pronunciados es muy similar, pues comparten los mismos fonemas **CO-MU-NE-RO / CO-MU-NE-RA**. Esto puede llevar al consumidor a pensar que se trata del mismo titular, cuando en realidad no es así.

Finalmente, la incorporación de elementos gráficos que hace el signo solicitado consistente en el uso de una tipografía y el dibujo de un paisaje con un río y un insecto en la parte superior de la etiqueta a blanco y negro no resultan suficientes para predicar su diferenciación respecto del conjunto que goza de protección marcaría. Las similitudes señaladas pueden llevar al consumidor promedio a pensar equivocadamente que se encuentra ante una variación gráfica de la marca que ya conoce.

De esta forma, y ante la presencia del primer presupuesto, esto es, que los signos presenten similitudes susceptibles de generar confusión, resulta relevante que la administración se pronuncie sobre la eventual relación que pueda existir entre los productos que distinguen los signos en conflicto, para lo cual deberán tenerse en cuenta las pautas o criterios que permiten conducir a establecer o fijar la similitud o la conexión competitiva entre los productos⁵.

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 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° SD2025/0000912

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

Clase 33: Bebidas alcohólicas (excepto cervezas).

El signo previamente registrado identifica:

Expediente 14230389 Clase 32: Cervezas, aguas minerales, gaseosas y otras sin alcohol.

Conexidad competitiva entre los productos de la clase 33 que distingue el signo solicitado y los productos de la clase 32 que distingue la marca previamente registrada Expediente 14230389 (criterio de razonabilidad)

De conformidad con los factores de conexidad competitiva, esta Dirección advierte que existe una relación estrecha entre los productos solicitados en la clase 33, correspondientes a *“bebidas alcohólicas (excepto cervezas)”*, y los productos registrados en la clase 32, a saber: *“cervezas, aguas minerales, gaseosas y otras bebidas sin alcohol”*. Esta relación se evidencia al considerar el criterio de razonabilidad, en virtud de los cual dichos productos se encuentran relacionados competitivamente.

Lo anterior, toda vez que, aunque el solicitante excluyó expresamente las cervezas de los productos solicitados, estas hacen parte del género de las bebidas alcohólicas. En consecuencia, se configura una relación de género a especie respecto de los productos de cerveza previamente registrados.

Las bebidas alcohólicas de la clase 33 y la cerveza de la clase 32 comparten canales de aprovisionamiento, distribución y comercialización. Por esta razón, para el consumidor resulta razonable concluir que ambos productos podrían tener un mismo origen empresarial. Además, en el mercado de bebidas alcohólicas es habitual que un mismo operador económico ofrezca distintos tipos de bebidas, como cervezas, licores o vinos, utilizando estrategias publicitarias similares, lo que refuerza la existencia de una estrecha relación entre estos productos.

En cuanto a los demás productos que distinguen la marca registrada (*aguas minerales, gaseosas y otras bebidas sin alcohol*), es común que una misma empresa comercialice tanto bebidas alcohólicas como no alcohólicas, bajo una misma marca, línea de productos o a través de los mismos canales de distribución.

En este contexto, resulta razonable suponer que el consumidor medio, guiado por criterios como la funcionalidad, el destino y el canal de comercialización, podría considerar que los productos en cuestión provienen de un mismo origen empresarial. Esto genera un riesgo de confusión o asociación indebida. En consecuencia, 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.

Ref. Expediente N° SD2025/0000912

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

En mérito de lo expuesto esta Dirección,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Negar el registro de la Marca **AGUARDIENTE COMUNERO** (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 33 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 33: Bebidas alcohólicas (excepto cervezas).