

Doctor
Daniel Mor Garcia
Director de Signos Distintivos
E. S. D.

Referencia : Escrito de advertencia de irregistrabilidad.



Marca :
Clase : 32 Internacional
Exp. No. : SD2025/0000936
Solicitante : Departamento de Santander
Gaceta : 1072 del 7 de julio de 2025

Yo, JESÚS MÉNDEZ BERMÚDEZ, mayor de edad, domiciliado en esta ciudad, e identificado con Cédula de Ciudadanía No. 13'491.525 de Cúcuta y Tarjeta Profesional No. 99.678 expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, actuando en nombre de la sociedad **Productos M y M Ltda** (Según documento de poder adjunto) por medio de este escrito advierto la irregistrabilidad a la solicitud del registro de la marca de la referencia.

Cabe señalar que, si bien la Norma Comunitaria prevé un procedimiento específico para el trámite de las oposiciones, solicito respetuosamente a la Administración que se valore el presente escrito, toda vez que coadyuva de manera directa a la finalidad superior de la Oficina de Marcas, cual es la de salvaguardar el interés general evitando el registro de signos que puedan inducir a error o confusión en el mercado. ¹.

En el caso en estudio, resulta evidente la existencia de elementos susceptibles de generar confundibilidad en el público consumidor, situación que compromete no solo los derechos de los titulares de marcas previamente registradas, sino también los principios de seguridad jurídica, lealtad en el comercio y protección al consumidor que inspiran el sistema marcario.

Se debe tener en cuenta que la Dirección de Signos Distintivos ostenta la obligación legal y funcional de llevar a cabo un examen de registrabilidad integral y riguroso, con independencia de que se hubieren o no presentado oposiciones, a fin de garantizar que solo accedan al registro aquellos signos que cumplan plenamente con los requisitos de distintividad, exigidos por la norma comunitaria.

En tal sentido, este escrito pretende reforzar la tarea de la Administración al aportar elementos de juicio adicionales que evidencian la inconveniencia de otorgar el registro solicitado, en aras de preservar la coherencia del sistema de propiedad industrial, proteger a los consumidores y evitar confusiones indebidas en el mercado.

¹ El que no se hubieren presentado oposiciones, no significa que la oficina nacional competente quedara exonerada de su obligación de efectuar el examen de fondo de registrabilidad del signo, previo a esas oposiciones. Esta obligación se ha mantenido en las Decisión 311, 313 y 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Actualmente Decisión 486 de la CAN

I. HECHOS

1. El Departamento de Santander, solicitó el registro para la marca **Agua Santander** (Mixta), en la clase 32 internacional correspondiéndole el expediente número SD2025/0000936
2. La solicitud de registro antes mencionada fue publicada en la gaceta de la Propiedad Industrial No 1072 del 10 de julio de 2025, así:



3. La sociedad que represento, es titular de la siguiente marca:

Marca	Clase	Certificado	Vigencia
SANTANDER	33	274521	23 octubre 2033

II. PETICIONES

1. Que como consecuencia del estudio de registrabilidad del signo, se niegue el registro de la marca de la referencia con fundamento en las siguientes:

III. CONSIDERACIONES

3.1. Consideraciones previas:

Cabe advertir que ya han existido pronunciamientos previos por parte de la Administración en los que se ha reconocido expresamente el derecho que asiste a mi representada en relación con la expresión **SANTANDER**, sobre la cual ostenta un derecho de uso exclusivo. Dichos pronunciamientos reflejan la posición institucional de la Dirección de Signos Distintivos frente a la necesidad de proteger la distintividad de esta marca y de impedir el registro de signos posteriores que puedan generar riesgo de confusión o indebida asociación en el mercado.

En consecuencia, la reiteración de este criterio resulta fundamental para garantizar la coherencia en la actuación administrativa, así como para salvaguardar los derechos previamente adquiridos por mi representada y los principios de seguridad jurídica y lealtad en el comercio que orientan el sistema marcario.

3.2. Análisis normativo

Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad....". (Cursiva y subrayado fuera de texto)

Dicho lo anterior, resulta pertinente señalar lo dispuesto en el artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, según el cual señala que *no podrán registrarse como marca aquellos signos que:* 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**"* (resaltado fuera del texto).

De la norma transcrita anteriormente se deduce que además del aspecto relativo a la similitud o identidad de los signos, de igual forma se puede presentar riesgo de asociación empresarial no obstante no pertenecer las marcas al mismo nomenclador.

Siendo así las cosas procederemos a analizar cada uno de los aspectos que toman relevancia desde el punto de vista de la Norma transcrita anteriormente los cuales son:

- 3.2.1. La coincidencia de los productos y servicios amparados con una marca o solicitud anterior, con los que pretende distinguir la nueva marca.
- 3.2.2. La identidad o semejanza del signo a registrarse con marcas previamente solicitadas o registradas.

Para este caso procederemos inicialmente analizando lo relacionado con el concepto de riesgo de asociación empresarial, para cuyo caso se hace necesario retomar los criterios de conexidad competitiva; establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones y desarrollados en el Proceso 100-IP-2018, en donde se expusieron los criterios de conexidad sustanciales y accesorios, mismos que retomo a continuación:

A. Sustanciales

Dentro de los sustanciales señala la complementariedad, razonabilidad y sustituibilidad; y respecto de cada uno de ellos indica:

Complementariedad:

Indica el Tribunal que la complementariedad se presenta cuando el uso de un producto supone necesariamente el uso de otro:

"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 dental o pasta dental o de dientes (dentífrico) se complementa con el cepillo dental y con el hilo dental..."

Razonabilidad

Frente al criterio de razonabilidad, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido:

“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” (Resaltado fuera del texto).

Sustituibilidad

El Tribunal indica que este criterio aplica si los productos o servicios son sustitutos razonables:

“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 servicio 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 relativa facilidad...” }

Señalado lo anterior apliquemos estos criterios al caso en estudio retomando los productos que se identifican con cada una de las marcas:

Productos solicitados	Productos registrados
32: Aguas minerales.	33: Bebidas alcohólicas (con excepción de cervezas).

Aclarado lo anterior; analicemos cada uno de los planteamientos señalados por el Tribunal de la Comunidad Andina de Naciones y apliquémoslos al caso en estudio en el siguiente orden:

Criterio	Análisis
Complementariedad	La complementariedad se configura cuando el uso de un producto supone necesariamente el uso de otro. En el mercado de bebidas, el agua mineral y las bebidas alcohólicas pueden encontrarse en una relación de consumo conjunto. El agua se ofrece con frecuencia como acompañante de licores o vinos, para suavizar su consumo o alternar entre tragos. En contextos como bares, restaurantes o eventos sociales, el consumo de una bebida alcohólica puede generar la necesidad complementaria de consumir agua mineral.

Razonabilidad	Este criterio evalúa si al consumidor le resulta razonable pensar que los productos provienen del mismo empresario. Grandes compañías del sector de bebidas comercializan tanto aguas minerales como bebidas alcohólicas bajo un mismo grupo empresarial o incluso bajo la misma marca. Por ejemplo, es razonable que un consumidor asuma que la marca que fabrica vinos o licores también pueda ofrecer agua embotellada como parte de su portafolio. En consecuencia, bajo la marca SANTANDER, el consumidor promedio podría considerar razonable que ambos productos tengan el mismo origen empresarial.
Sustituibilidad	La sustituibilidad se presenta cuando el consumidor puede optar entre un producto u otro como alternativas de consumo. En determinados contextos de consumo (bares, restaurantes, eventos), el consumidor puede optar por pedir agua en lugar de una bebida alcohólica, especialmente si busca evitar el alcohol o controlar su ingesta. Esto revela una sustituibilidad relativa, pues ambos compiten parcialmente en la decisión de compra del consumidor en un mismo punto de venta.

Al aplicar los criterios de **complementariedad, razonabilidad y sustituibilidad**, se concluye que entre **AGUA SANTANDER** y **SANTANDER** existe una **conexión competitiva relevante**:

- Son **complementarios** en contextos de consumo social.
- Es **razonable** que el consumidor piense que provienen del mismo empresario, dado que las empresas del sector suelen manejar portafolios mixtos de bebidas alcohólicas y no alcohólicas.
- Existe **sustituibilidad** en la medida en que el consumidor puede elegir entre un agua mineral o una bebida alcohólica.

Por tanto, la coexistencia de los signos en el mercado generaría un **alto riesgo de confusión y de asociación indebida**, justificando la irregistrabilidad de la marca **AGUA SANTANDER** frente a la marca registrada **SANTANDER**.

B. Criterios auxiliares:

Existen otros criterios denominados auxiliares que deben ser analizados a la luz de los ya enunciados: i) la pertenencia a una misma clase de productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza, ii) los canales de distribución o de comercialización; iii) los medios de publicidad empleados; iv) la tecnología empleada, v) la finalidad o función; vi) el mismo género o; vii) la misma naturaleza de los productos o servicios. Para el caso en estudio analizaremos cada uno de ellos a continuación:

Criterio auxiliar	Aplicación al caso AGUA SANTANDER vs. SANTANDER
Pertenencia a la misma clase de Niza	Aunque pertenecen a clases distintas (Clase 32 y Clase 33), esta separación es meramente administrativa; ambos productos se insertan en el mismo sector de bebidas y comparten entornos de consumo.
Canales de distribución o comercialización	Se comercializan en los mismos canales: supermercados, tiendas de conveniencia, restaurantes, bares, discotecas, hoteles y duty free . Coincidencia plena en los puntos de venta.
Medios de publicidad empleados	Utilizan medios similares: televisión, radio, redes sociales, vallas publicitarias y patrocinios de eventos sociales y deportivos . El consumidor recibe mensajes por canales comunes.
Tecnología empleada	Aunque difiere la fase inicial (filtración y purificación del agua vs. fermentación y destilación de licores), coinciden en la fase industrial de embotellado, envasado y distribución , lo que marca proximidad tecnológica.
Finalidad o función	Ambos satisfacen la necesidad de consumo líquido en contextos sociales : el agua como refresco e hidratante, y las bebidas alcohólicas como productos recreativos. Cumplen funciones complementarias en el consumo social.
Mismo género	Pertenecen al género común de bebidas destinadas al consumo humano , diferenciándose solo por el contenido de alcohol.
Misma naturaleza de los productos	Son líquidos de consumo inmediato, envasados, distribuidos masivamente y adquiridos en puntos de venta similares , lo que evidencia una naturaleza compartida.

Siendo así las cosas, se puede concluir que no obstante estar las marcas en diferentes clases la relación entre los productos es manifiesta por las razones antes expuestas.

3.2.2. La identidad o semejanza del signo a registrarse con marcas previamente solicitadas o registradas.

Frente a este punto, es importante destacar lo señalado por la Doctrina y la Jurisprudencia en el sentido de entender que frente a la identidad de los signos se hace innecesario entrar a hacer análisis detallados de los supuestos de confundibilidad, toda vez que los mismos se presumen.

No obstante apreciamos como van a ser comercializadas las marcas y percibidas por el consumidor cuando las mismas se encuentren dentro del mercado.

Marca solicitada	Marca registrada
	Santander

En el caso bajo estudio, la coincidencia sustancial en el elemento denominativo **“SANTANDER”** determina que los signos **AGUA SANTANDER** y **SANTANDER** sean percibidos como prácticamente idénticos por el consumidor promedio. La adición del término genérico **“AGUA”** carece de fuerza distintiva, pues se limita a describir el tipo de producto sin aportar un elemento diferenciador real. En consecuencia, la atención del consumidor se centra en el componente común **“SANTANDER”**, el cual domina la impresión global del signo. Esta coincidencia genera que los signos se perciban como provenientes de un mismo origen empresarial, configurando un **alto riesgo de confusión directa y de asociación indebida** en el mercado.

En conclusión, la **identidad denominativa** entre los signos **AGUA SANTANDER** y **SANTANDER**, sumada a la evidente **conexidad competitiva** de los productos que identifican, conduce a un alto riesgo de confusión y asociación indebida. El consumidor, al encontrar en el mercado productos que comparten el mismo elemento distintivo esencial, asumirá razonablemente que provienen de un mismo origen empresarial, lo que hace improcedente la coexistencia de ambos signos.

Es por ello que respetuosamente reitero mi petición en el sentido de solicitar se niegue el registro de la marca citada en la referencia, toda vez que de manera concomitante se presentan los dos presupuestos normativos establecidos en la Norma Comunitaria

IV. ANEXOS

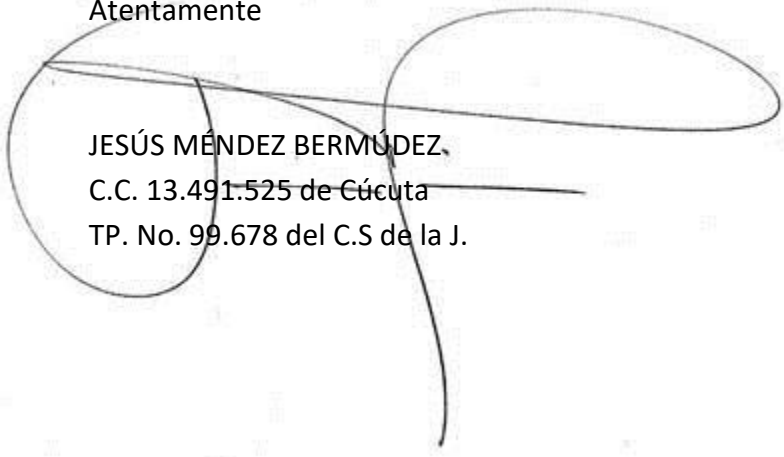
Poder

V. NOTIFICACIONES

Recibiré notificaciones ante ese Despacho o en mi oficina carrera 7 No. 113 43 Oficina 806 de esta ciudad

Del señor Jefe,

Atentamente



JESÚS MÉNDEZ BERMÚDEZ,
C.C. 13.491.525 de Cúcuta
TP. No. 99.678 del C.S de la J.

Poder trámites de Propiedad Industrial

De: Productos M y M Ltda.

A: Mónica Wolf Wasserman y/o Jesús M. Méndez Bermúdez

Yo, Javier Maldonado Maldonado, obrando en nombre y representación de la sociedad Productos M y M Ltda., con N.I.T 804008606 - 6 y existente de conformidad con las leyes de la República de Colombia, por medio del presente escrito, otorgo poder para todas las actuaciones, solicitudes y/o registros actuales y futuros, relacionados con Propiedad Industrial a la Dra. Mónica Wolf Wasserman, identificada con C.C. No. 51.711.267 y T.P.A. No. 46.034 del C.S. de la J. y/o al Dr. Jesús M. Méndez Bermúdez, identificado con C.C. No. 13.491.525 y T.P.A. No. 99.678 del C. S. de la J., miembros de la firma WOLF • MENDEZ • ABOGADOS ASOCIADOS, con domicilio en la Carrera 7 # 113-43 Oficina 805 Torre Samsung, Bogotá D.C., y dirección electrónica para notificaciones: notificaciones@wolfmendez.com

Los apoderados quedan facultados para presentar solicitudes de registro, cambios de nombre, domicilio y dirección; contestar requerimientos, oposiciones y acciones de cancelación; presentar recursos, oposiciones y acciones de cancelación; tomar la representación en audiencias de facilitación y disponer en ellas; conciliar, desistir, sustituir, cancelar, revocar sustituciones, renunciar a los derechos del registro en signos distintivos y en nuevas creaciones, y con todo lo demás que necesiten para cumplir con el presente mandato. Así mismo, autorizo expresamente a la Superintendencia de Industria y Comercio para que todas las comunicaciones sean enviadas a través de la dirección de correo electrónico de los apoderados.

Atentamente,



Javier Maldonado Maldonado

C.C. No. 88140493 de Bucaramanga

El presente poder sólo debe ser diligenciado, firmado y remitido vía e-mail a nuestras oficinas.