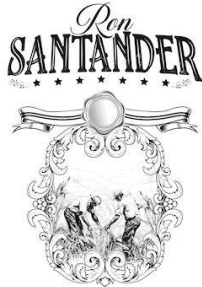


Doctor
Daniel Mor Garcia
Director de Signos Distintivos
E. S. D.

Referencia : Escrito de advertencia de irregistrabilidad.



Marca :
Clase : 33 Internacional
Exp. No. : SD2025/0000929
Solicitante : Departamento de Santander
Gaceta : 1071 del 26 de junio 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.

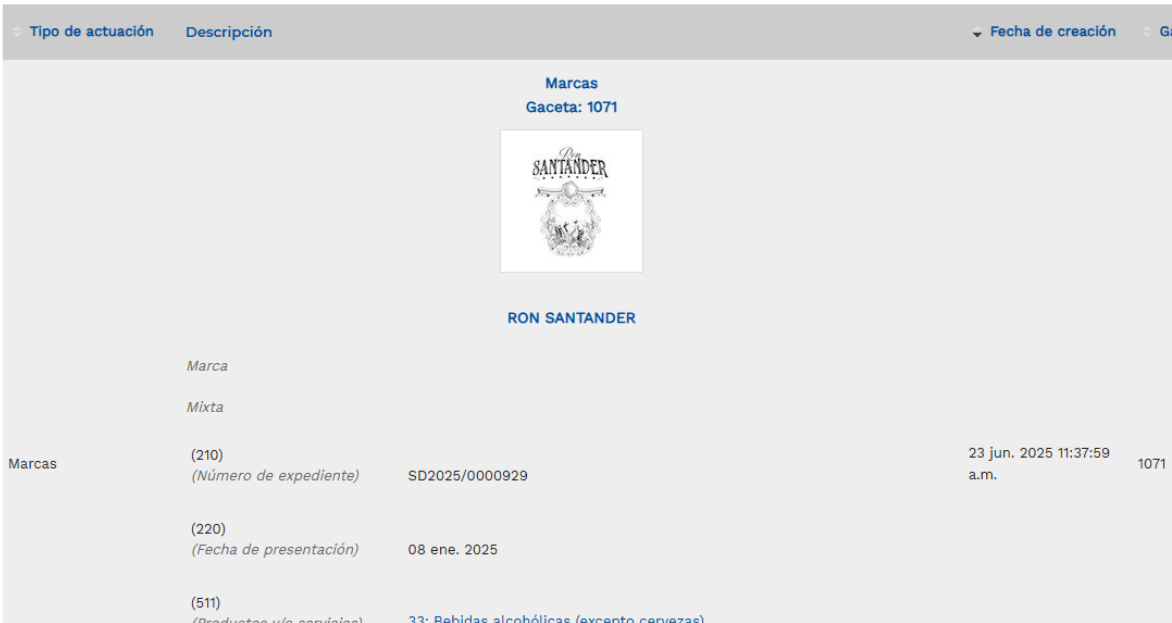
Se debe tener en cuenta que la Dirección de Signos Distintivos ostenta la obligación legal y funcional de llevar a cabo un examen de registrabilidad integral y riguroso, con independencia de que se hubieren o no presentado oposiciones, a fin de garantizar que solo accedan al registro aquellos signos 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 **Ron Santander** (mixta) para identificar productos de la clase 33 internacional correspondiéndole el expediente número SD2025/0000929
2. La solicitud de registro antes mencionada fue publicada en la gaceta de la Propiedad Industrial No 1071 del 26 de junio 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)

Aclarado lo anterior y teniendo en cuenta lo señalado en el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, el cual establece 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 asociación, procedamos a analizar los supuestos normativos de la siguiente forma.

Dos, son pues los requisitos indispensables para que no prospere la solicitud de registro marcario:

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

A. La identidad o semejanza del signo a registrase 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 **RON SANTANDER** y **SANTANDER** sean percibidos como prácticamente idénticos por el consumidor promedio. La adición del término genérico “**RON**” 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.

B. La coincidencia de los productos y servicios amparados con una marca o solicitud anterior, con los que pretende distinguir la nueva marca.

Para mayor comprensión analicemos los productos que se distinguen con las marcas objeto de estudio de la siguiente forma:

Productos que se identifican con la Marca Solicitada	Productos que se identifican con la marca registrada
Clase 33: Bebidas alcohólicas (excepto cervezas)	Clase 33: Bebidas alcohólicas (con excepción de cervezas).

En este caso, los productos amparados por la marca solicitada y la marca registrada corresponden a **bebidas alcohólicas (excepto cervezas)**, lo que evidencia una **identidad absoluta en su naturaleza y finalidad**. Esta coincidencia esencial hace que el consumidor promedio no encuentre diferencias sustanciales entre los bienes ofrecidos bajo los signos en conflicto y, por el contrario, asuma que se trata de productos provenientes del mismo origen empresarial. En tales condiciones, la coexistencia de ambas marcas en el mercado no solo resulta innecesaria, sino que está destinada a **inducir al consumidor a error, confusión o asociación indebida**.

En conclusión:

Del análisis realizado se desprende que en el presente caso concurren dos circunstancias de especial relevancia que hacen ineludible declarar la **irregistrabilidad** del signo solicitado.

En primer lugar, se advierte la **identidad denominativa** entre los signos en conflicto. La expresión **RON SANTANDER** reproduce íntegramente la marca registrada **SANTANDER**, siendo “Ron” un término meramente genérico y descriptivo que identifica el tipo de producto y, por lo tanto, carece de fuerza distintiva. De esta manera, el verdadero elemento distintivo que percibe y retiene el consumidor es **SANTANDER**, lo que genera una impresión global de identidad en los signos. El consumidor promedio, al solicitar el producto de manera oral o al percibirlo en el punto de venta, no realizará un análisis gramatical o conceptual detallado, sino que reconocerá de inmediato el elemento común y dominante, asumiendo que se trata del mismo signo o, en todo caso, de una variación comercial del ya registrado.

En segundo lugar, existe una **identidad absoluta en los productos amparados**, puesto que tanto la marca solicitada como la registrada distinguen **bebidas alcohólicas (con excepción de cervezas)**. Esta coincidencia implica que los productos tienen la misma naturaleza, finalidad, canales de comercialización, público consumidor y, en general, todos los criterios que la jurisprudencia comunitaria ha señalado como determinantes para establecer la conexidad competitiva. En este escenario, no solo se configura un riesgo de confusión, sino que se potencia de manera significativa, pues los signos idénticos se aplican a productos que son también idénticos.

Así las cosas, la concurrencia simultánea de la **identidad en los signos** y la **identidad en los productos** conduce inevitablemente a que el consumidor sea inducido a error respecto del origen empresarial de los bienes, vulnerando con ello el derecho exclusivo que tiene legítimamente mi poderdante. En consecuencia, la coexistencia de los signos en el mercado resultaría contraria a lo previsto en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, al configurarse un **riesgo cierto de confusión y asociación indebida** que impide el registro del signo solicitado **RON SANTANDER**.

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

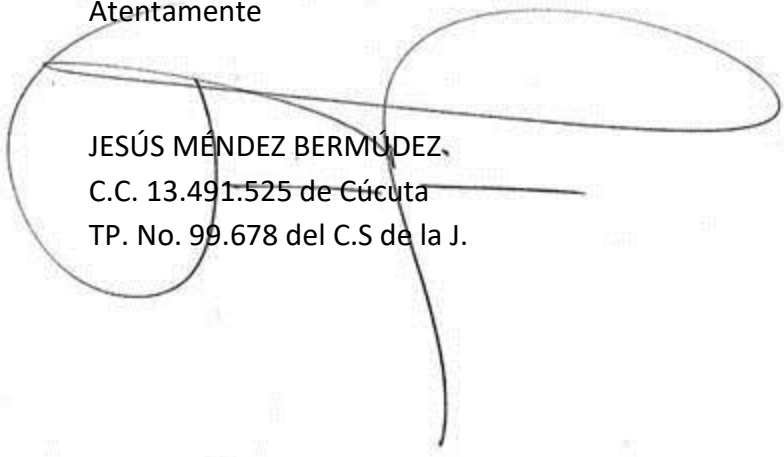
Poder

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.