

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 99269

Ref. Expediente N° SD2025/0000854

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 8 de enero de 2025, el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER**, solicitó el registro de la Marca **EMPRESA SANTANDEREANA DE LICORES** (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1069 del 06 de junio de 2025, la sociedad **EMPRESA SANTANDEREANA DE LICORES S.A.S.**, presentó oposición contra el signo solicitado en la clase 41 internacional con fundamento en el literal a) del artículo 136 Decisión 486 de la Comunidad Andina, por considerar el riesgo de confundibilidad con una marca anterior.

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

(...) 5. FUNDAMENTOS LEGALES DE LA OPOSICIÓN

*5.1 IRREGISTRABILIDAD DE UN SIGNO POR RIESGO DE CONFUSIÓN – LITERAL
a) DEL ARTÍCULO 136 DE LA DECISIÓN 486.*

La marca solicitada es irregistrable por cuanto se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contemplada en el literal a) del artículo 136 de la Decisión Andina 486, el cual dispone que:

“Artículo 136. No podrán registrarse como marcas 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 riesgo de confusión o de asociación” (la negrita es nuestra).

De acuerdo con lo establecido en la anterior norma, es necesario que se cumplan los siguientes requisitos para la aplicación de la citada causal de irregistrabilidad:

i- Que la marca solicitada sea idéntica o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada, ii- Que exista una conexión competitiva entre los productos y/o servicios.

Con el propósito de demostrar el riesgo de confusión procederemos a analizar en detalle cada uno de los presupuestos mencionados en el artículo 136 literal a) que permiten a esta Dirección determinar que el signo solicitado EMPRESA SANTANDEREANA DE LICORES (Mixta), CI 41 Internacional, es similarmente confundible con el signo primeramente solicitado, y, por lo tanto, con capacidad de inducir al público en error desde todos sus aspectos.

6. EL SIGNO SOLICITADO EMPRESA SANTANDEREANA DE LICORES ES IDÉNTICO AL SIGNO PRIMERAMENTE SOLICITADO Empresa Santandereana de Licores Aguardiente Santandereano (Nominativo) A continuación presentamos los

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

Ref. Expediente N° SD2025/0000854

signos, para evidenciar las semejanzas que generan riesgo de confusión:

EL SIGNO SOLICITADO	EL SIGNO PRIMERAMENTE SOLICITADO
	Empresa Santandereana de Licores Aguardiente Santandereano (Nominativo)

Ahora bien, al ubicarnos en el lugar del consumidor medio, el impacto o la visión de conjunto de las marcas reflejan que sus semejanzas son suficientes para afirmar que exista riesgo de confusión directa desde su aspecto conceptual, gramatical y fonético.

(...) 8. LOS SERVICIOS DEL SIGNO SOLICITADO ESTÁN RELACIONADOS COMPETITIVAMENTE CON LAS PRODUCTOS DEL SIGNO PRIMERAMENTE SOLICITADO

Al respecto, cabe hacer referencia a lo expresado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en relación con la teoría de la interdependencia, dentro del Proceso 96-IP-2006:

“Cuando los signos sean idénticos o muy semejantes, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los productos o servicios a los que se aplican”¹ (la subraya es nuestra).

En lo que hace referencia al tercer presupuesto, debe decirse que se configura porque existe una relación o vinculación competitiva entre los servicios distinguidos por el signo solicitado y los productos del signo primeramente solicitado, lo cual puede causar un riesgo de confusión o de asociación.

(...) Al aplicar los criterios referidos anteriormente al caso que nos ocupa, esta Dirección debe establecer que existe una conexión competitiva, en razón a que el signo solicitado EMPRESA SANTANDEREANA DE LICORES (Mixta), pretende distinguir servicios de promoción y organización de actividades deportivas y de entretenimiento que impulsan el consumo de bebidas alcohólicas (CI 33 y 41), productos que también pretende distinguir el signo primeramente solicitado Empresa Santandereana de Licores Aguardiente Santandereano (Nominativo) CI 33, y que se venden en los mismos establecimientos de comercio, además, se relacionan con el patrocinio promocional de eventos musicales y deportivos, y las campañas de publicidad que mi representada realiza para promocionar y posicionar las bebidas alcohólicas y aguardientes, y en ese sentido, el público consumidor puede ser inducido al error de creer que los productos y servicios del signo EMPRESA SANTANDEREANA DE LICORES (Mixta) provienen de la EMPRESA SANTANDEREANA DE LICORES S.A.S. titular del signo primeramente solicitado Empresa Santandereana de Licores Aguardiente Santandereano (Nominativo) CI 33.

Por lo tanto, si lo que la legislación marcaría pretende evitar es el engaño al consumidor, corresponde entonces a la Dirección evitar que este riesgo se presente, impidiendo la coexistencia de signos similares, como en el presente caso, que afecten los intereses no solo de los consumidores, sino también de aquellos a quienes corresponde legítima y legalmente proteger, por virtud de las normas de la Decisión Andina cuya aplicación se solicita tener en cuenta en este asunto.

Es así entonces como se confirma el cumplimiento del segundo supuesto, por ende, la marca solicitada en el expediente de la referencia, no es procedente en registro por encuadrar en la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 136 literal a) de la Decisión Andina 486, y cuya aplicación se solicita.



Ref. Expediente N° SD2025/0000854

Que, dentro del término concedido para tal efecto, el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER**, dio respuesta a la oposición argumentando entre otras cosas lo siguiente:

(...) II. ARGUMENTOS DE DESCARGO FRENTE A LA OPOSICIÓN

1. EN RELACIÓN CON LOS DERECHOS PREVIOS. Señala el Opositor lo siguiente:

“Mi representada la sociedad EMPRESA SANTANDEREANA DE LICORES S.A.S. es titular en Colombia del signo primeramente solicitado Empresa Santandereana de Licores Aguardiente Santandereano (Nominativo), expediente No. SD2024/0087242, productos de la clase 33 Internacional.”.

Al respecto se debe señalar que, si bien es cierto que el Opositor presentó una solicitud de registro del signo distintivo (SD2024/0087242), marca nominativa “Empresa Santandereana de Licores Aguardiente Santandereano”, en la clase No. 33 de la Clasificación Internacional de Niza (bebidas alcohólicas, fuertes, bebidas espirituosas y licores; la misma en este momento se encuentra bajo examen de fondo. En ese sentido, el Opositor no ostenta la calidad de titular de dicho signo.

Precisamente el Departamento de Santander en el marco de dicha solicitud (SD2024/0087242) se opuso al registro de dicho signo (SD2024/0105048), oposición que no ha sido resuelta. Así las cosas, solicitamos que los argumentos allí esgrimidos sean tenidos en cuenta en el presente trámite administrativo, así como los expuestos en la solicitud de cancelación formulada por el Departamento (SD2020/0037343 - Registro- / SD2024/0056810 - Cancelación).

Tal como se le ha expuesto a su honorable Despacho en los diversos memoriales allegados por parte del Departamento de Santander/Gobernación de Santander, consideramos que esta oposición también hace parte de la estrategia incoada por el Opositor y por sus representantes legales tendientes no sólo a afectar los derechos del Departamento sino también los derechos de los consumidores.

Al respecto consideramos pertinente reiterar los antecedentes que sustentan tal afirmación, así:

(i) Origen de la Empresa Licorera de Santander En 1948 La Asamblea Departamental a través de la Ordenanza No. 70 creó la Empresa Licorera de Santander como una organización exclusivamente industrial y comercial. Esta empresa constaba de completa autonomía en el manejo de sus fondos, inversiones y transacciones comerciales propias de la producción, distribución, importación, exportación de licores monopolizados (Departamento de Santander, 1949). (Anexo 1).

Sólo hasta 1951 se ratificó la creación de la Empresa Licorera de Santander bajo el Decreto No. 217. Este Decreto señaló el carácter netamente industrial y comercial de la empresa, con una Tesorería propia e independiente de la Tesorería General del Departamento.

Tras una serie de problemas de orden legal en su origen y ratificación por parte del ejecutivo departamental, el 20 de diciembre de 1952 fue inaugurada la nueva destilería de la Empresa Licorera de Santander, cuyo origen francés y según un artículo en la prensa local producirá los mejores licores no sólo de Colombia, sino de Sur América (Vanguardia Liberal, 1952). Mediante el Decreto No. 018 del 28 de enero de 2000 se dispuso la supresión de la Empresa Licorera de Santander. A pesar del cierre definitivo de la Empresa Licorera de Santander, sus productos continuaron siendo distribuidos y el Departamento asumió los remanentes fruto de la liquidación de la mencionada empresa. (Anexo 2).

Todas las deudas que tenía la Empresa Licorera de Santander, entre ellas las de orden

Ref. Expediente N° SD2025/0000854

laboral, fueron asumidas por el Departamento de Santander (Anexo 3). A su turno todas las marcas, patentes, registros sanitarios y demás bienes tangibles e intangibles le fueron entregados al Departamento en virtud de la liquidación de la Empresa Licorera de Santander. (Anexo 4).

Las marcas como activo de la Empresa Licorera de Santander revestían tal importancia que incluso obra en el Libro de Actas de la Junta Directiva de dicha Empresa, el Acta No. 2497 de 12 de abril de 1997 que cuando se sometió a consideración de sus miembros la liquidación de la misma se dejó claro que los signos distintivos pasarían a ser propiedad del Departamento (Anexo 5). Los signos distintivos fueron objeto del inventario de la liquidación porque se consideraba que estas constituían "... el más valioso recurso con el que cuenta la Empresa en Liquidación". (Anexo 6).

(ii) La actual licorera del Departamento de Santander

A través de la Ordenanza No. 004 de 1998 se constituyó el Monopolio Rentístico del Departamento de Santander, disposición que se encuentra vigente a la fecha.

Así mismo, la Ordenanza No. 077 de 2014 en su Artículo 334 determinó que el Departamento de Santander ejercerá el Monopolio de producción de licores a través de una empresa industrial y comercial del Estado de carácter departamental (Anexo 7).

En línea con lo anterior, el Departamento de Santander a través de la Gobernación de Santander contempló dentro de sus proyectos la creación de una empresa industrial y comercial del Estado, en virtud de la cual producirá, comercializará y distribuirá productos enmarcados, entre otros, dentro de las clases 32, 33, 35 y 41 de la Clasificación Internacional de Niza.

Lo anterior quedó incluido dentro del Plan de Desarrollo Departamental 2024-2027 "Es Tiempo de Santander", presentado por el Gobernador MG (R) Juvenal Díaz Mateus, el cual fue aprobado por la Honorable Asamblea Departamental, en el eje temático 2.2 "PROSPERIDAD", línea "Es tiempo del comercio, la industria y el turismo", programa "Productividad y competitividad de las empresas Colombianas", que previó la elaboración de lineamientos técnicos para describir y explicar instrumentos, estándares, requisitos y condiciones necesarias para llevar a cabo un proceso o actividad económica empresarial en el Departamento de Santander, incluyendo dentro de sus proyecciones la creación de una empresa de licores. Fue con base en esto que la Asamblea Departamental profirió la Ordenanza No.12 de 2024, modificada en virtud de la Ordenanza No. 24 de 11 de julio de 2025, en la cual dispuso, entre otras cosas, lo siguiente: "AUTORIZACIÓN PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA. Conferir facultades extraordinarias pro tempore al Gobernador del Departamento de Santander para crear una Empresa Industrial y Comercial del Estado del orden departamental, encargada de la producción, introducción, distribución y comercialización de licores destilados y demás derivados, la cual estará encargada de ejercer el monopolio de licores destilados, conforme con la normativa aplicable, la presente ordenanza y el Estudio Técnico anexo (la "Empresa").". (Anexo 8 y Anexo 19).

Es decir, la Asamblea en dicha Ordenanza autorizó la creación de la "Empresa Santandereana de Licores", razón social que, dicho sea de paso, le fue asignada en dicho acto y que fue objeto de depósito ante la SIC como se indicará más adelante.

El Gobernador de Santander con base en esa autorización expidió el Decreto 761 de 14 de agosto de 2024 "Por el cual se crea y reglamenta la Empresa Santandereana de Licores, se establece su régimen de organización y funcionamiento; y e dictan otras disposiciones" (Anexo 9) y el Decreto 946 de 18 de octubre de 2024 "por el cual se modifica, complementa y compila el Decreto 761 del 14 de agosto del 2024 y el Decreto 789 del 23 de agosto del 2024 (...)" (Anexo 10)

Ref. Expediente N° SD2025/0000854

El Decreto 946 de 2024 establece en su Artículo 1 lo siguiente: "Creación. Crear la "EMPRESA SANTANDEREANA DE LICORES", como una Empresa Industrial y Comercial del Estado, del sector descentralizado del orden departamental, cien por ciento (100 %) pública encargada de la producción, introducción, distribución y comercialización de bebidas alcohólicas y no alcohólicas, la cual estará encargada de ejercer el monopolio de licores destilados, en adelante la "Empresa".".

(iii) Protección de los derechos de que trata la Decisión 486 de 2000

En aras de lograr la protección y reconocimiento de los signos distintivos de la recién creada Empresa Santandereana de Licores, el Departamento de Santander procedió a radicar solicitud de registro de signos distintivos, tal como consta dentro de la plataforma SIPI, contra los cuales, y como parte de la estrategia que se desarrollará más adelante, TERCEROS se han dedicado a presentar constantes oposiciones para entorpecer su concesión.

Así mismo, la Gobernación de Santander radicó las siguientes solicitudes:

Solicitud de depósito del nombre comercial "EMPRESA SANTANDEREANA DE LICORES" presentada el día 24 de agosto de 2024 y concedida mediante Resolución No. 48761 (Expediente No. SD2024/0087951).

Solicitud de depósito de la enseña "EMPRESA SANTANDEREANA DE LICORES" presentada el día 24 de agosto de 2024 y concedida mediante Resolución No. 48762 (Expediente No. SD2024/0087952).

Solicitud de depósito del nombre comercial "EMPRESA LICORERA DE SANTANDER" presentada el día 24 de agosto de 2024 y concedida mediante Resolución No. 48763 (Expediente No. SD2024/0087956).

Solicitud de depósito de la enseña "EMPRESA LICORERA DE SANTANDER" presentada el día 24 de agosto de 2024 y concedida mediante Resolución No. 48764 (Expediente No. SD2024/0087959).

Solicitud de depósito de nombre comercial (mixta) "EMPRESA SANTANDEREANA DE LICORES", concedida mediante Resolución No. 65939 (Expediente No. SD2025/0000952). (Anexo 20).

Solicitud de depósito de enseña (mixta) EMPRESA SANTANDEREANA DE LICORES", concedida mediante Resolución No. 65928 (Expediente No. SD2025/0000957). (Anexo 21).

(iv) Actuaciones por parte de terceros

Estrategia No. 1. Apropiarse del nombre comercial de la extinta Empresa Licorera de Santander y hacerle creer a los consumidores que es la misma empresa.

En vista de los problemas legales de la otrora Empresa Licorera de Santander del Departamento, TERCEROS procedieron a registrar el día 6 de mayo de 2020 ante la Cámara de Comercio de Santander una sociedad con la razón social "Empresa Licorera de Santander S.A.S BIC - ELS S.A.S BIC". Es decir, utilizaron una denominación idéntica a la de la empresa del Departamento.

En dicho registro público consta su constitución por parte de Danny Alirio Villamizar Meneses, Alcibíades Blanco Téllez y sus esposas Juliana Patricia Villabona Pabón y Diana Carolina Sánchez Porras. (Anexo 12 y Anexo 13).

Estrategia No. 2. Apropiarse del nombre comercial de la nueva empresa del Departamento, Empresa Santandereana de Licores, y hacerle creer a los consumidores que las actividades que ellos adelantan provienen de dicha empresa.

Ref. Expediente N° SD2025/0000854

No siendo suficiente con ello, y dado que la Empresa Santandereana de Licores no sólo había nacido a la vida jurídica mediante la Ordenanza 12 de 2024 con esa denominación, sino que había obtenido los depósitos de los nombres comerciales y enseñas relacionados en el acápite anterior, estos TERCEROS, una vez conocieron el nombre de la nueva empresa del Departamento, procedieron rápidamente a constituir en la Cámara de Comercio una sociedad por acciones simplificadas utilizando como razón social “Empresa Santandereana de Licores SAS”, es decir la nuestra. (Anexo 11). Tal como consta en la Cámara de Comercio el registro de esa sociedad fue realizado el día 22 de agosto de 2024 y en él figura como Representante Legal el señor Danny Alirio Villamizar. (Anexo 18).

Huelga precisar que en este momento el Departamento de Santander se encuentra tramitando ante la SIC la protección de los signos distintivos “Empresa Santandereana de Licores”, “Empresa Licorera de Santander”, tal como consta dentro de los expedientes SD2025/0000861, SD2024/0087961, SD2024/0087960, SD2024/0087962, SD2024/0087966, SD2024/0087964, SD2024/0087997, SD2024/0088005; en el marco de los cuales los citados TERCEROS han presentado oposiciones, como parte de la estrategia para entorpecer las acciones adelantadas por el Departamento y por su Empresa Industrial y Comercial; incluida la que es objeto de pronunciamiento por parte del suscrito.

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

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. (...).

Ref. Expediente N° SD2025/0000854

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.

Identidad o Semejanza de los signos

La semejanza de los signos puede derivarse de alguno o todos de los siguientes aspectos: Conceptual, ortográfico, fonético y visual.

Existirá semejanza conceptual cuando los dos signos evoquen una idea idéntica o semejante.

La similitud ortográfica se presenta por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión.

Por su parte la visual puede ser entendida como ortográfica, pero es principalmente referida a los signos figurativos o esencialmente visibles.

La semejanza fonética se presenta por coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso, para determinar una posible confusión.

El riesgo de confusión o de asociación

El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor adquiriera un producto o servicio pensando que está adquiriendo otro (confusión directa), o que adquiriera un

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° SD2025/0000854

producto o servicio pensando que éste tiene un origen empresarial distinto al que realmente vincula (confusión indirecta).

Por su parte el riesgo de asociación se presenta cuando a pesar de no existir confusión se vincula económica o jurídicamente a uno y otro oferente de los productos o servicios identificados por las marcas respectivas.

Reglas del cotejo marcario

Para determinar la identidad o el grado de semejanza entre los signos, la Jurisprudencia ha establecido reglas de comparación generales aplicables a todo tipo de signos, y otros específicos para el tipo o naturaleza de los signos en confrontación.

En este orden de ideas, los criterios generales son:

“(…)

- *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 (...).”*

Así, para determinar la identidad o el grado de semejanza entre los signos, siguiendo las reglas antes mencionadas, deben tenerse en cuenta los aspectos de orden visual, fonético y conceptual mencionados, teniendo en cuenta la naturaleza de los signos a confrontar.

Consideraciones preliminares:

Previamente a resolver el presente asunto esta Dirección debe exponer las siguientes precisiones relevantes:

I) El solicitante, esto es el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER** al descorrer el traslado de la presente oposición expuso una serie de situaciones y circunstancias respecto de unas ordenanzas en relación a la creación y regulación de la entidad denominada “EMPRESA SANTANDERANA DE LICORES”.

Sobre el particular, se precisa que esos asuntos del orden gubernamental no son asuntos que deban ventilarse por esta vía administrativa de la propiedad industrial, pues ese tipo de debates no son de conocimiento de esta **Oficina de Propiedad Industrial**, se recuerda que los pronunciamientos en instancia de oposición que conoce esta Dirección (como el que acá nos convoca) **se enmarcan exclusivamente dentro de la aplicación del**

Ref. Expediente N° SD2025/0000854

régimen de la propiedad industrial, esto es la Decisión 486 de 2000 y demás normas inherentes en materia de la propiedad industrial, y no a cuestiones de otro orden.

Por lo tanto, lo que debe observarse por esta vía administrativa de la propiedad industrial es la configuración o no de las causales de irregistrabilidad que sustentarán la oposición, que no son otras distintas a las dispuestas en los artículos 135, 136 y siguientes de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina.

Por lo tanto, aquellas cuestiones que pretende ventilar el apoderado que representa al **DEPARTAMENTO DE SANTANDER** a través de su escrito, resultan abiertamente improcedentes, pues discusiones respecto a unas ordenanzas por decreto y demás situaciones no son cuestiones que se circunscriban a la materia de la propiedad industrial y mucho menos son puntos sobre los cuales deba pronunciarse o resolver esta Dirección.

Es decir, si lo que se busca con aquellas alegaciones es el sustentar “la titularidad” de unos derechos de marca previos, es claro que no son argumentos procedentes, debemos recordar que en materia de la propiedad industrial la obtención de un derecho de marca **únicamente** nace a partir del **sistema atributivo de la propiedad industrial**, en otras palabras, los derechos de marca se adquieren por el otorgamiento por parte del Ente Registral Nacional Competente **y no** a través de otras vías.

Lo anterior, precisamente guarda coherencia con la disposición del artículo 154 de la Decisión 486 de 2000, el cual establece:

“Artículo 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca **se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente.**” (Subraya fuera del texto)

En ese mismo sentido el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina mediante interpretación prejudicial 106-IP-2015, ha ratificado que:

“Sobre este punto, este Tribunal procede a citar el Proceso 145-IP-2011, publicado en la Gaceta Oficial 2053 de 22 de mayo de 2012:

*“El artículo 154 de la Decisión 486 establece el principio “registral” en el campo del Derecho de marcas. Sobre la base de dicho principio básico **se sustenta el sistema atributivo del registro de marca, mediante el cual el derecho exclusivo sobre las marcas nace del acto de registro.**” (Subraya fuera del texto).*

Se reitera, si lo que pretendió el apoderado del **DEPARTAMENTO DE SANTANDER** con las alegaciones alusivas a las ordenanzas gubernamentales y demás puntos, es el sustentar “un mejor derecho o la titularidad de unos derechos de marca previos” resultan infundados, pues para ello **es indispensable que hubiese acreditado la vigencia actual y la titularidad de un derecho de marca previo, debidamente otorgado mediante resolución por parte de esta Superintendencia de Industria y Comercio encargada de administrar el Sistema Nacional de Propiedad Industrial.**

II) De otra parte, si bien el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER** se refirió a la radicación de múltiples solicitudes para el registro de unos signos marcarios que pretenden amparar la expresión: “EMPRESA SANTANDEREANA DE LICORES” para las clases 32, 33, 35 y 41, como lo son los siguientes expedientes:

SD2024/0087960,	SD2024/0087961,	SD2024/0087962,	SD2024/0087963,
SD2024/008791,	SD2025/0000853,	SD2025/0000861,	SD2025/0000888,
SD2025/0000833,	SD2025/0000891,	SD2025/0000854	SD2025/0000885.

Ref. Expediente N° SD2025/0000854

Sobre el particular, esta Dirección advierte que las referidas solicitudes de registro fueron **radicadas con posterioridad a la fecha de radicación del signo opositor (SD2024/0087242)**, el cual fue radicado el **22 de agosto de 2024**.

Ciertamente, nótese que los signos solicitados por el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER** cuyos radicados corresponden a los siguientes: SD2024/0087960, SD2024/0087961, SD2024/0087962, SD2024/0087963 y SD2024/008791 fueron radicados el **24 de agosto de 2024**; y los radicados: SD2025/0000853, SD2025/0000861, SD2025/0000888, SD2025/0000833, SD2025/0000891 y **SD2025/0000854**, fueron radicados el **8 de enero de 2025**.

Así las cosas, si bien es cierto que la marca en virtud de la cual la **EMPRESA SANTANDEREANA DE LICORES S.A.S.** ahora funda su oposición (SD2024/0087242) se encuentra en estado “bajo examen de fondo”, esta Dirección pudo constatar que el signo opositor **se solicitó con anterioridad** a los referidos signos solicitados por el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER**, entre ellos el del presente expediente.

Sobre esa base, esta Dirección aclara que lo anterior no es impedimento para emitir pronunciamiento respecto de esta oposición, pues se recuerda lo previsto en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, el cual indica:

*“(…) 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;”* (Subraya fuera del texto).

Así las cosas, para este caso indistintamente de que el signo opositor se encuentre en estado “bajo examen de fondo”, lo cierto es que fue solicitado con anterioridad a los signos solicitados por parte del **DEPARTAMENTO DE SANTANDER** y los cuales fueron puestos de presente y discriminados en líneas anteriores.

En similares términos, sucede con los depósitos de nombre y enseña comercial puestos de presente por el apoderado del **DEPARTAMENTO DE SANTANDER**, a saber, los siguientes:

“Solicitud de depósito del nombre comercial “EMPRESA SANTANDEREANA DE LICORES” presentada el día 24 de agosto de 2024 y concedida mediante Resolución No. 48761 (Expediente No. SD2024/0087951).

Solicitud de depósito de la enseña “EMPRESA SANTANDEREANA DE LICORES” presentada el día 24 de agosto de 2024 y concedida mediante Resolución No. 48762 (Expediente No. SD2024/0087952).

Solicitud de depósito del nombre comercial “EMPRESA LICORERA DE SANTANDER” presentada el día 24 de agosto de 2024 y concedida mediante Resolución No. 48763 (Expediente No. SD2024/0087956).

Solicitud de depósito de la enseña “EMPRESA LICORERA DE SANTANDER” presentada el día 24 de agosto de 2024 y concedida mediante Resolución No. 48764 (Expediente No. SD2024/0087959).

Solicitud de depósito de nombre comercial (mixta) “EMPRESA SANTANDEREANA DE LICORES”, concedida mediante Resolución No. 65939 (Expediente No. SD2025/0000952). (Anexo 20).

Ref. Expediente N° SD2025/0000854

Solicitud de depósito de enseña (mixta) EMPRESA SANTANDEREANA DE LICORES”, concedida mediante Resolución No. 65928 (Expediente No. SD2025/0000957. (Anexo 21).”

Al respecto, debe señalarse en primera medida que dichos depósitos de nombre y enseña comercial fueron radicados y solicitados **con posterioridad** a la fecha de solicitud del signo opositor, cuya fecha de radicación, se reitera, corresponde al **22 de agosto de 2024**, por lo cual dichos depósitos no son fundamento ni impedimento para emitir pronunciamiento respecto de la presente oposición.

En segunda medida, la protección de la enseña y 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 y enseñas comerciales, sino que el derecho sobre los mismos se adquiere mediante su primer uso.

Por tanto, es indispensable señalar que no es procedente acceder al registro automático e inmediato de un signo distintivo en virtud de la existencia de un nombre comercial. Lo anterior, comoquiera que en Colombia el sistema marcario es eminentemente registral y no basado en el uso, es decir, que los derechos sobre las marcas se adquieren por la concesión de su registro, por parte de la autoridad competente, y no por su uso en el mercado, las ventas efectuadas, los distribuidores con que cuenta, etc.

III) Por otro lado, se advierte que el apoderado del **DEPARTAMENTO DE SANTANDER** mencionó la cancelación pendiente referente al radicado “SD2024/0056810”, frente al signo “AGUARDIENTE SUPERIOR EMPRESA LICORERA DE SANTANDER” (SD2020/0037343) de la sociedad EMPRESA LICORERA DE SANTANDER S.A.S., y que ello sería vinculante para el presente caso.

Sobre el particular, es indispensable aclarar que dicha acción no es impedimento ni motivo de suspensión para que esta Dirección analice la presente oposición en virtud del signo opositor previamente solicitado, esto es la marca “EMPRESA SANTANDEREANA DE LICORES AGUARDIENTE SANTANDEREANO” (Nominativa) para distinguir productos comprendidos en la clase 33 internacional (SD2024/0087242).

IV) Finalmente, el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER** presentó argumentos asociados al “monopolio rentístico”, es preciso señalar que este tema no es competencia de la Oficina de Propiedad Industrial. No obstante, es importante considerar la Sentencia C-032/25 de la Corte Constitucional, la cual suprimió el permiso de introducción comercial para la distribución de bebidas alcohólicas. En efecto, este fallo eliminó la facultad de los Departamentos de suspender los permisos de introducción de aguardiente, al declarar inexecutable los incisos primero y segundo del artículo 28 de la Ley 1816 de 2016. Esta decisión se tomó con el fin de salvaguardar la libre competencia y elección de los consumidores.

En conclusión, no hay lugar a que esta Dirección deba emitir un pronunciamiento más profundo sobre el particular, **pues se recuerda que lo que interesa analizar por esta vía administrativa no es cosa distinta a la registrabilidad o no del signo objeto de oposición en virtud del régimen de la propiedad industrial (Decisión 486 de 2000).**

Aclarado todo lo anterior, advierte esta Dirección que el análisis que se desarrollará en la presente decisión tendrá en cuenta lo atinente a la causal invocada de que trata el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 a la luz del signo opositor previamente solicitado, esto es la marca nominativa “EMPRESA SANTANDEREANA DE LICORES

Ref. Expediente N° SD2025/0000854

AGUARDIENTE SANTANDEREANO” para distinguir productos comprendidos en la clase 33 internacional (SD2024/0087242).

Estudio de registrabilidad del signo solicitado

Confundibilidad con marca previamente solicitada “Empresa Santandereana de Licores Aguardiente Santandereano”

La marca opositora es la siguiente:

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado
Nominativa	EMPRESA SANTANDEREANA DE LICORES AGUARDIENTE SANTANDEREANO	EMPRESA SANTANDEREANA DE LICORES S.A.S.	SD2024/0087242	12	33	Marca	Bajo examen de fondo - fecha de presentación 22 ago. 2024

Los signos a comparar son los siguientes:

Signo solicitado



(Mixta)

Esta Dirección encuentra que el signo solicitado es de naturaleza mixta conformado por las expresiones Empresa Santandereana de Licores, en una tipografía especial ubicada en contorno a una figura de un insecto.

Signo opositor previamente solicitado

EMPRESA SANTANDEREANA DE
LICORES AGUARDIENTE
SANTANDEREANO

(Nominativa)

Por su parte, la marca opositora es de naturaleza nominativa conformada por la expresión “Empresa Santandereana de Licores Aguardiente Santandereano”, sin el acompañamiento de elementos adicionales.



Ref. Expediente N° SD2025/0000854

Reglas jurisprudencia y doctrinal aplicable a la comparación de marcas

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 Andina:⁴

- 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:

“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 (...).”⁵*

En consecuencia, al caso en estudio deberán aplicarse las siguientes reglas⁶ para el cotejo entre los mismos:

⁴ TJCA, Proceso N° 224-IP-2015

⁵ FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos, Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons, Primera Edición, 2001, pág. 256

⁶ “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

Ref. Expediente N° SD2025/0000854

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 signos.”⁷

Análisis comparativo con marca previamente solicitada

Habiéndose establecido la naturaleza de los signos en cotejo, esta Dirección debe precisar que, si bien los signos forman una conjunción de elementos que no es susceptible de ser dividida en sus partes y que debe ser analizada en su conjunto, ello no obsta para que, dentro del conjunto marcario, se analicen aquellos componentes que ostentan una mayor o menor carga distintiva frente a la percepción del consumidor, pues dicho análisis es necesario para determinar si los signos son susceptibles de generar riesgo de confusión o asociación.

De conformidad con lo anterior, si bien esta Dirección reconoce la importancia de los elementos gráficos que le asiste a la marca solicitada, lo cierto es que el elemento denominativo de este signo es el que predomina en este signo. En efecto, dado que el elemento denominativo es el que comúnmente usa un consumidor para buscar, solicitar o adquirir un determinado producto o servicio amparado con una marca; aun cuando se considere en conjunto (gráfico + palabras) en el signo solicitado, en el cotejo realizado tendrá primacía los elementos denominativos de los signos en conflicto por ser estos los preponderantes.

Aclarado lo anterior, al analizar los signos comparados de forma sucesiva y no simultánea, resultan fonética, ortográfica y conceptualmente similares, como quiera que el signo solicitado **“Empresa Santandereana de Licores”** reproduce parte importante del elemento nominativo del signo opositor **“Empresa Santandereana de Licores Aguardiente Santandereano”**, sin que las expresiones “aguardiente” y “santandereano”, que acompaña al signo opositor y fueron excluidas en la marca solicitada, sean un derrotero definitivo de diferenciación, esto debido a que son expresiones de naturaleza explicativa, sobre las cuales no puede recaer ningún tipo de protección específica, dada su naturaleza genérica y descriptiva del origen frente a los productos del sector de mercado protegido.

de 2014 en el proceso 26-IP-2014”.

⁷ TJCA, Proceso N° 127-IP-2016

Ref. Expediente N° SD2025/0000854

Así las cosas, no hay duda que el elemento preponderante en los signos objeto de confrontación recae en “EMPRESA SANTANDEREANA DE LICORES” siendo el de mayor impacto y recordación frente al consumidor.

Por otro lado, los consumidores generalmente suelen enfocarse en los elementos nominales que dan inicio a una expresión como consecuencia de la lectura realizada en sentido izquierda – derecha, momento en el cual el segmento gramatical con el que finaliza el vocablo es menos relevante y recordado, por lo que esta Dirección colige que los signos no pueden coexistir en el mercado sin generar confusión en el consumidor.

Volviendo al caso que nos ocupa, como puede observarse la marca solicitada es una marca compuesta que reproduce el elementos distintivo y preponderante de la marca previamente solicitada;⁸ la anterior coincidencia dentro del mercado implicaría un riesgo de asociación de acuerdo a lo señalado anteriormente, pues sin duda alguna la presencia de los mismos términos en los signos distintivos comparados, irremediablemente en la mente del consumidor causa una idea de asociación si bien no entre los productos que se distinguen con una y otra marca si en la relación que podría existir entre el producto de la marca solicitada y la empresa de la marca registrada.

Así las cosas, el conjunto marcario Empresa Santandereana de Licores (Mixta) desconoce la prelación en el tiempo de la marca Empresa Santandereana de Licores Aguardiente Santandereano, del opositor. Por lo tanto, gracias a la alta similitud entre los signos, a pesar de la existencia de elementos gráficos por parte del solicitante, la coexistencia de las marcas en estudio puede inducir a error al consumidor, al confundir el origen empresarial de los signos y pensar, con justa causa, que el empresario está desarrollando una nueva línea de negocio junto con una renovación marcaria, cuando realmente no es así.

Finalmente, esta Dirección encuentra que entre los signos confrontados existe similitud que los hacen confundibles conceptualmente, téngase en cuenta que ambos al comprenderse de la expresión “EMPRESA SANTANDEREANA DE LICORES” naturalmente evocan la misma idea o concepto.

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 y 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 productos y servicios⁹

⁸ El Tribunal de Justicia Andino, Proceso 13-IP-2001, en un caso similar al estudiado, donde la marca solicitada a registro es una marca compuesta en la cual uno de sus vocablos es idéntico a una marca registrada, se pronunció en los siguientes términos: “...La otra posibilidad, es que de las palabras contenidas en la solicitud posterior, la una forme parte de una marca ya registrada, como en el caso de las marcas en discusión. Existe identidad con una de las expresiones y no sólo una mera semejanza.

En esta hipótesis, la determinación del riesgo de confusión se hace compleja, y para llegar a ella, se requiere, en primer lugar, apreciando la impresión global entre los dos signos, determinar cuál de las dos palabras que componen la marca solicitada tiene más relevancia que la otra y guarda una distintividad que le permita diferenciarse y no confundirse con la anterior. En estos casos el examen debe tener una mayor rigurosidad por el contorno fáctico del caso, que de no apreciarse esa distintividad en el segundo signo, se llegaría a confundir inclusive el origen empresarial de las dos marcas, debilitándose esa función diferenciadora que la marca persigue, y creando en el consumidor la confusión indirecta, esto es, en creer que los dos signos tienen una misma fuente u origen empresarial.”

⁹ 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

Ref. Expediente N° SD2025/0000854

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

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

El signo confrontado identifica:

Expediente Productos

SD2024/0087242 **(33): Bebidas alcohólicas fuertes, bebidas espirituosas y licores.**

Con base en los criterios de conexidad competitiva, especialmente los dispuestos por la IP-100 de 2018 por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, esta Dirección observa que en el presente caso se dan los siguientes presupuestos definitivos para concluir **que hay relación o conexidad** entre los productos que identifican los signos objeto de comparación, como se procede a explicar:

Razonabilidad: En palabras del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, uno de los criterios principales de conexidad competitiva, que acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios, es la razonabilidad definida como “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. (...)”¹⁰.

En el presente caso, el signo solicitado busca identificar "servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales", mientras que el signo opositor distingue "Bebidas alcohólicas fuertes, bebidas espirituosas y licores".

Si bien no existe una sustitución directa entre los productos y los servicios, sí se evidencia un importante grado de conexión razonable. Esto se debe a que las bebidas alcohólicas son habitualmente promocionadas y ofrecidas a través de servicios como los eventos culturales y las actividades deportivas. Ciertamente, en este tipo de espacios abiertos al público consumidor, es común que los competidores de la industria de bebidas utilicen las diferentes disciplinas deportivas, equipos, competiciones, eventos de entretenimiento y conciertos como plataformas directas para la promoción de sus productos en el mercado.

Además, no puede perderse de vista que la expresión pretendida corresponde a “Empresa Santandereana de Licores”, luego, indistintamente de que se esté solicitando para servicios de la clase 41 internacional, lo cierto es que la expresión hace alusión a “licores”, es decir a bebidas alcohólicas, esta situación da a entender al consumidor que el solicitante está encaminado al sector de bebidas alcohólicas así se configura la relación

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 (dentifricio) 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.

¹⁰ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, proceso 20-IP-2022.

Ref. Expediente N° SD2025/0000854

competitiva con los productos de la clase 33 Internacional de la marca previamente solicitada.

Por tanto, tenemos que, bajo las reglas de la sana crítica, es posible predicar que el presupuesto de razonabilidad es cumplido por las marcas en comento.

La decisión de la administración debe ir de la mano con los intereses de los distintos actores en el mercado, evitando, por un lado, que el consumidor asocie un producto o servicio a un mismo origen empresarial cuando ello falte a la verdad y, a su vez, frente a los empresarios, prohibiendo que un tercero saque provecho sobre la base de la actividad comercial ajena.

En este punto es necesario hacer referencia a lo expresado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, con relación a la Teoría de la Interdependencia:

“La doctrina advierte que cuando los signos sean idénticos o muy semejantes, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los productos o servicios a los que se aplican. Y a la inversa, esto es, cuando los productos o servicios sean idénticos o muy similares, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los signos enfrentados”¹¹.

En consecuencia, esta Dirección estima que se cumple uno de los tres criterios sustanciales de conexidad establecidos por la jurisprudencia andina, siendo estos suficientes *“para acreditar por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios”¹².*

Por todo lo anterior, se concluye que las coberturas de los signos comparados guardan una conexidad competitiva que genera una confusión en el público consumidor, por lo que no es posible el permitir la coexistencia.

Así las cosas, 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.

Conclusión

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 1. Declarar **fundada** la oposición interpuesta por **EMPRESA SANTANDEREANA DE LICORES S.A.S.**

ARTÍCULO 2. Negar el registro de la Marca **EMPRESA SANTANDEREANA DE LICORES** (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 41 de la Clasificación

¹¹ Interpretación Prejudicial Proceso 96-IP-2006. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina cita a BERCOVITZ, Alberto: “Apuntes de Derecho Mercantil”, Editorial Aranzadi S.A., Navarra - España, 2003, p. 475.

¹² Ibidem.

Ref. Expediente N° SD2025/0000854

Internacional de Niza¹³, solicitada por el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER**, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO 3. Notificar al **DEPARTAMENTO DE SANTANDER**, solicitante del registro y a **EMPRESA SANTANDEREANA DE LICORES S.A.S.** opositora, 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 4. En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 27 de noviembre de 2025



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

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