

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 3819

Ref. Expediente N° SD2025/0000900

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, el DEPARTAMENTO DE SANTANDER, solicitó el registro de la marca **ELS** (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. 1066, 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 irreregistrabilidad 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 irreregistrabilidad 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,

¹ **33:** Bebidas alcohólicas (excepto cervezas).

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.

Ref. Expediente N° SD2025/0000900

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 una marca previamente solicitada

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
Nominativa	AGUARDIENTE SUPERIOR APERITIVO EMPRESA LICORERA DE SANTANDER S.A.S. BIC - ELS .S.A.S. BIC	EMPRESA LICORERA DE SANTANDER S.A.S.	SD2024/0101386	12	33	Marca	Solicitud previa radicada el 30 de septiembre de 2024.

Los signos a comparar son los siguientes:

El signo solicitado	La marca antecedente
	AGUARDIENTE SUPERIOR APERITIVO EMPRESA LICORERA DE SANTANDER S.A.S. BIC - ELS .S.A.S. BIC (Nominativa)

•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° SD2025/0000900

Jurisprudencia

En el Proceso 110-IP-2013, el Tribunal Andino de Justicia, ha preceptuado que:

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

Análisis comparativo

Una vez analizados los signos en conflicto, esta Dirección encuentra que el signo solicitado es de naturaleza mixta conformado por la expresión **ELS**, en una tipografía especial. Por su parte, el signo antecedente es de naturaleza nominativa y se compone de la expresión AGUARDIENTE SUPERIOR APERITIVO EMPRESA LICORERA DE SANTANDER S.A.S. BIC - **ELS** S.A.S. BIC sin el acompañamiento de otros elementos.

En primer lugar, cabe señalar que el signo solicitado **ELS** reproduce las siglas de la expresión AGUARDIENTE SUPERIOR APERITIVO EMPRESA LICORERA DE SANTANDER S.A.S. BIC - **ELS** S.A.S. BIC del signo previamente solicitado.

De igual forma, si bien el signo solicitado cuenta con elementos gráficos, lo cierto es que aquellos se limitan a una tipografía estilizada y no comporta una relevancia suficiente que permita diferenciar los signos. 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 realizar el examen comparativo sucesivo y en conjunto de los signos en conflicto, se concluye que presentan similitud fonética y ortográfica. Esta semejanza es evidente, dado que el signo solicitado, **ELS**, reproduce una parte esencial e identificadora del elemento nominativo del signo antecedente, específicamente su sigla denominativa: AGUARDIENTE SUPERIOR APERITIVO EMPRESA LICORERA DE SANTANDER S.A.S. BIC - **ELS** S.A.S. BIC.

Ref. Expediente N° SD2025/0000900

Dada esta alta coincidencia, la coexistencia de los signos en el mercado no es viable, pues el signo solicitado carece de elementos adicionales y distintivos de importancia que logren neutralizar la identidad de las siglas, lo que inevitablemente generaría un riesgo de confusión y asociación para el consumidor.

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 productos⁴.

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

Clase 33: Bebidas alcohólicas (excepto cervezas).

El signo previamente solicitado identifica:

Expediente SD2024/0101386, Clase 33: Aperitivos a base de alcohol destilado; aperitivos a base de bebidas alcohólicas fuertes; aperitivos amargos con alcohol [bebidas]; aperitivos destilados; aperitivos*; aperitivos a base de vino; aperitivos amargos con alcohol; vinos de aperitivo.

Conexión competitiva productos de la clase 33. (Principio de razonabilidad y sustituibilidad)

Dada la cobertura de los signos enfrentados, esta Dirección encuentra que entre los productos reivindicados existe conexidad competitiva en razón de los principios de razonabilidad y sustituibilidad. Lo anterior por cuanto, dado que ambos signos pretenden identificar bebidas con alcohol, es posible que estos sean ofrecidos por el mismo empresario determinando la posibilidad real de que los consumidores se vean inducidos en falsas asociaciones derivadas de las prácticas habituales en el mercado, máxime cuando se trata de configuraciones estrechamente relacionadas.

En efecto, y analizando la cobertura de los signos en conflicto resulta razonable que un empresario que se desempeña en un sector específico busque ampliar su esquema de negocios e incursione en otro tipo de productos del mismo sector, por lo que el consumidor

⁴ 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.

Resolución N° 3819

Ref. Expediente N° SD2025/0000900

fácilmente entenderá que quien se encarga de una serie de elementos como lo es la elaboración de aperitivos a base de bebidas alcohólicas, aperitivos a base de vinos, aperitivos amargos con alcohol y vinos de aperitivo, ahora incursione en otro sector afín, como lo es la producción de otro tipo de bebidas alcohólicas en general.

Adicionalmente, los mencionados productos resultan sustituibles entre sí, en la medida que el consumidor tiene la posibilidad de elegir entre uno u otro como bebida para consumir en el ámbito recreativo y social. Al darse tal circunstancia, el riesgo de asociación se incrementa hasta el punto de impedir el registro del signo solicitado, pues busca desempeñarse en un sector estrechamente relacionado al del antecedente mencionado.

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

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

En mérito de lo expuesto esta Dirección,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Negar el registro de la marca **ELS** (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza⁵, 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 la Superintendente Delegada 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 20 de enero de 2026



DANIEL MOR GARCIA

⁵ 33: Bebidas alcohólicas (excepto cervezas).

Ref. Expediente N° SD2025/0000900

DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

