

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 13652

Ref. Expediente N° SD2025/0000908

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 **ELS** (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 2025, la **EMPRESA LICORERA DE SANTANDER S.A.S.**, presentó oposición contra el signo solicitado en la clase 41 internacional solicitada con fundamento en el literal b) del artículo 136 decisión 486 de la Comunidad Andina.

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

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

4.1 IRREGISTRABILIDAD DE UN SIGNO POR RIESGO DE CONFUSIÓN – LITERAL b) 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 b) del artículo 136 de la Decisión Andina 486, el cual dispone que:

“Artículo 136. No podrán registrarse como marcas aquellos signos que:

“b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que, dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;” (la negrita es nuestra).

(...) 5. EL SIGNO SOLICITADO ELS ES IDÉNTICO AL NOMBRE Y ENSEÑA COMERCIAL ELS

En cuanto al segundo de los presupuestos, no se presenta duda de que el signo solicitado ELS (Mixto), y el nombre y enseña comercial ELS resultan ser idénticos y por lo tanto, son susceptibles de crear confusión.

A continuación, presentamos los signos, para evidenciar las semejanzas que generan riesgo de confusión:

EL SIGNO SOLICITADO	EL NOMBRE Y ENSEÑA COMERCIAL
	

En el presente caso, observamos que el signo solicitado en registro ELS (Mixto) reproduce en su totalidad el nombre y enseña comercial ELS.

(...) Sin lugar a dudas, el solicitante reproduce e imita en su conjunto la

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

Ref. Expediente N° SD2025/0000908

tipografía y la combinación de letras E-L-S para formar el signo solicitado ELS (Mixto), con el fin de producir en el consumidor una confusión de identidades y relacionarlo con el nombre y enseña comercial ELS de mi representada.

(...) En efecto, el signo solicitado ELS (Mixto) reproduce e imita en un mismo orden las tres (3) letras de la unidad gramatical del nombre y enseña comercial ELS protegidos, situación que puede pasar desapercibida para el consumidor distraído, que podría llevar un producto promocionado y comercializado por el solicitante del signo ELS (Mixto), pensando equivocadamente que proviene del fabricante titular del nombre y enseña comercial ELS protegidos, más aun considerando que los signos en conflicto tienen presencia en la misma región y sus productos se pueden conseguir en los mismos establecimientos.

(...) En el presente caso, ambos signos son fonéticamente confundibles, pues como ya se advirtió, el conjunto pronunciable del signo solicitado ELS (Mixto) reproduce la totalidad ortográfica del nombre y enseña comercial ELS protegidos.

/ ELS / ELS. La simple pronunciación sucesiva de los signos en conflicto demuestra su identidad: ELS / ELS / ELS / ELS / ELS / ELS / ELS / ELS / ELS / ELS

Por el hecho de que el conjunto del signo solicitado ELS (Mixto) reproduce la totalidad ortográfica del nombre y enseña comercial ELS protegidos, genera un efecto sonoro idéntico, de tal manera que al ser pronunciados por el público consumidor éste no contará con herramientas suficientes para diferenciar uno de otro y, debido a esa coincidencia, los consumidores puedan incurrir fácilmente en error de comprar un producto promocionado por el solicitante del signo ELS (Mixto) pensando que es fabricado por el empresario titular del nombre y enseña comercial ELS protegidos.

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

(...) (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).

Ref. Expediente N° SD2025/0000908

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).

(...) La actuación desplegada por el Opositor podría estar inmersa en el marco de lo que la Ley 256 de 1996 tipifica como actos de competencia desleal, particularmente aquellos relacionados con la confusión (artículo 7) y con el aprovechamiento indebido de la reputación ajena (artículo 15). En efecto, como se expuso anteriormente, el Opositor ha constituido sociedades con denominaciones idénticas o sustancialmente semejantes a las utilizadas históricamente por el Departamento de Santander — “Empresa Licorera de Santander” y “Empresa Santandereana de Licores”— y ha explotado el signo “ELS” de manera que podría estar induciendo al público consumidor a creer, equivocadamente, que sus productos provienen del ejercicio público departamental o cuentan con el respaldo oficial de una entidad pública.

Dicha conducta, además de ser contraria a la buena fe comercial que debe regir en todas las actuaciones en el mercado, tiene la potencialidad de desviar la clientela y generar una falsa asociación entre los productos del Opositor y los que legítimamente corresponden al ente territorial. No puede pasarse por alto que el Opositor ha utilizado como fundamento de su oposición un signo compuesto por la expresión “ELS” acompañada de denominaciones que reproducen de manera idéntica las de entidades públicas departamentales, lo cual constituye un claro intento de aprovecharse del esfuerzo, la reputación y el posicionamiento histórico de los signos construidos por la extinta Empresa Licorera de Santander y actualmente administrados por el Departamento de Santander.

Por tanto, lejos de configurar un derecho legítimo susceptible de ser protegido por la Decisión 486 de la Comunidad Andina, las actuaciones del Opositor podrían enmarcarse en supuestos de ilicitud concurrencial que deben ser desestimados por esta Superintendencia, pues no es admisible que, mediante el uso engañoso de denominaciones estatales, se pretenda obstaculizar el ejercicio de derechos legítimos de un ente público y confundir al consumidor sobre el verdadero origen empresarial de los productos.

En consecuencia, permitir que un particular pretenda erigirse como titular exclusivo de un signo que remite inequívocamente a la tradición licorera departamental y a su empresa industrial y comercial equivale a privatizar indebidamente bienes de naturaleza pública, contrariando el interés general y desnaturalizando la razón de ser del monopolio rentístico. La oposición presentada, en esa medida, no solo carece de fundamento jurídico en el ámbito de la propiedad industrial, sino que además constituye una amenaza al patrimonio intangible del Departamento, pues busca desplazar al ente territorial del legítimo ejercicio de derechos que le corresponden y que, por mandato legal, deben ser administrados en beneficio de la colectividad.

Aceptar la oposición supondría reconocer derechos privados sobre signos que por su origen, trayectoria y finalidad pertenecen a la órbita del interés público, debilitando las finanzas departamentales y, con ello, la sostenibilidad de programas sociales y de inversión en sectores estratégicos.

Por ello, se solicita a esta Superintendencia rechazar la oposición formulada, reafirmando la prevalencia del interés público sobre cualquier pretensión particular que, como en el presente caso, persigue el aprovechamiento

Ref. Expediente N° SD2025/0000908

parasitario del acervo marcario público y la generación de confusión en los consumidores.

Que en el presente caso la sociedad **EMPRESA LICORERA DE SANTANDER S.A.S.**, opositora realizó el pago de la tasa oficial de la prórroga para aportar pruebas adicionales prevista en el artículo 146 de la Decisión 486 de 2000, aportando los elementos de prueba correspondientes dentro del término legal para ello.

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 b) 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:

b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;”.

Concepto de la norma

En aras de la aplicación de la referida causal, es necesario definir el concepto de nombre comercial, su protección y aplicación.

Nombre comercial protegido:

El artículo 190 de la Decisión 486 consagra la definición de nombre comercial:

“Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil.

Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles.

Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir”.

Por su parte, el artículo 191 de la misma norma supranacional determina el momento a partir del cual se adquiere el derecho sobre un nombre comercial y cesa el mismo:

“El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa”.

Ref. Expediente N° SD2025/0000908

A su vez, el artículo 193 de la misma normatividad otorga a la Oficina Nacional Competente de cada país la facultad de elegir entre el sistema de registro o depósito del nombre comercial, así:

“Conforme a la legislación interna de cada País Miembro, el titular de un nombre comercial podrá registrarlo o depositarlo ante la oficina nacional competente. El registro o depósito tendrá carácter declarativo. El derecho a su uso exclusivo solamente se adquirirá en los términos previstos en el artículo 191”.

Así, en concordancia con las disposiciones citadas, el Código de Comercio colombiano adopta el sistema de depósito de nombres comerciales, de acuerdo a lo expresado en su artículo 603, de la siguiente manera:

“Los derechos sobre el nombre comercial se adquieren por el primer uso sin necesidad de registro. No obstante, puede solicitarse su depósito. Si la solicitud reúne los requisitos de forma establecidos para el registro de las marcas, se ordenará la concesión del certificado de depósito y se publicará”.

Debido a ello, el artículo 605 de nuestro Código de Comercio se refiere al efecto jurídico del depósito de un nombre comercial, en el sentido de elevarlo a presunción legal de la fecha del primer uso del signo en el comercio y de su conocimiento por parte de terceros. En efecto, el artículo 605 C. Co. expresa que:

“El depósito o la mención de depósito anterior no constituyen derechos sobre el nombre.

Se presume que el depositante empezó a usar el nombre desde el día de la solicitud y que los terceros conocen tal uso desde la fecha de la publicación”.

Así, jurisprudencialmente se ha establecido que el uso del nombre comercial debe ser personal, es decir que su utilización y el ejercicio de la actividad que distingue debe ser efectuada por parte de su propietario; público, es decir, cuando se ha exteriorizado y salido de la órbita interna; ostensible, cuando puede ser advertido por cualquier participante en el mercado; y continuo, cuando se usa de manera ininterrumpida, ya que el derecho sobre el nombre se adquiere por el uso y se pierde por el no uso, que deben ser definitivos y no ocasionales.

Por lo tanto, quien alegue derechos sobre una enseña o un nombre comercial determinada deberá acreditar su utilización real y efectiva en el comercio para identificarse a sí mismo o a su actividad mercantil, no siendo el depósito del nombre o de la enseña comercial justificación para relevarse de la exigencia de probar el uso respectivo del mismo, pues la sola presunción no es suficiente para evidenciar el uso cualificado del signo. Es decir, el depósito no prueba un uso continuo, público y ostensible.

Riesgo de confusión con un nombre comercial

Una vez establecida la existencia del nombre comercial, previa a la solicitud de registro de marca, el estudio recae sobre la existencia o no de un riesgo de asociación entre este y el signo solicitado a registro.

De acuerdo con la disposición andina citada, para que el registro de una marca sea negado por confundibilidad, se necesita que ella cumpla con varios supuestos de hecho. En primer lugar, que el signo solicitado sea idéntico al nombre comercial

Ref. Expediente N° SD2025/0000908

previamente usado en el comercio por un tercero², esto es, que sea una reproducción exacta de éste y no permita ninguna clase de diferenciación entre los dos, o que existan semejanzas entre los signos a estudiar. El segundo supuesto de hecho es la identidad o relación existente entre los productos o servicios identificados por la marca solicitada a registro y el nombre comercial previamente usado en el comercio por un tercero³.

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.

² •La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica.

•En la comparación, se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos.

•Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de asociación.

•Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor. (...)”.

³ A tal efecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha recogido a través de la interpretación Prejudicial proferida en el Proceso 100-IP-2018, los siguientes criterios que acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios:

a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos y servicios. Existe conexión cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro. Para apreciar la sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc. La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio) de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con una relativa facilidad. A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí.

b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios. Existe conexión cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro. Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentrífico) 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° SD2025/0000908

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 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.

Ref. Expediente N° SD2025/0000908

Acervo probatorio aportado por las partes

Teniendo en cuenta que, el plazo adicional en virtud del pago de la prórroga prevista en el inciso segundo del artículo 146 de la Decisión 486 de 2000, la sociedad opositora **EMPRESA LICORERA DE SANTANDER S.A.S.**, allegó los siguientes documentos:

1- Registro sanitario que permite a la sociedad EMPRESA LICORERA DE SANTANDER S.A.S. – ELS S.A.S. comercializar aguardiente.

2- Cartas de negación del permiso de introducción y comercialización del producto marca AGUARDIENTE SUPERIOR® EMPRESA LICORERA DE SANTANDER, emitidas por la Secretaría de hacienda del Departamento de Santander, y permisos de introducción y comercialización en Tolima, Risaralda, Caldas, Norte de Santander y Santander.

3- Certificado de Existencia y Representación Legal de la sociedad EMPRESA LICORERA DE SANTANDER S.A.S. – ELS S.A.S.

4- Certificado del contador que acredita los costos por el proceso de elaboración, envasado, almacenamiento y transporte de bebidas alcohólicas y aguardientes de EMPRESA LICORERA DE SANTANDER ELS

5- Certificado del contador que acredita los gastos del empresario EMPRESA LICORERA DE SANTANDER ELS por la compra de etiquetas, botellas, tapas, empaques y cajas.

6- Certificaciones expedidas por representantes legales de proveedores que acrediten relaciones comerciales con la sociedad Empresa Licorera de Santander S.A.S. – ELS S.A.S.

7- Facturas de venta expedidas por proveedores de costos y gastos por i) el proceso de elaboración, envasado, almacenamiento y transporte de bebidas alcohólicas y aguardientes; ii) publicidad; iii) etiquetas, envases o botellas, tapas, etiquetas, cajas de EMPRESA LICORERA DE SANTANDER ELS.

8- Certificado del contador que acredita los gastos en publicidad de EMPRESA LICORERA DE SANTANDER ELS.

9- Certificado del contador que acredita los ingresos de EMPRESA LICORERA DE SANTANDER ELS dentro del período relevante.

10- Cuentas de cobro y facturas que acreditan ingresos de EMPRESA LICORERA DE SANTANDER ELS dentro del período relevante.

11- Certificado del contador que acredita el número de unidades vendidas de productos marca AGUARDIENTE SUPERIOR y LA SANTANDEREANA de EMPRESA LICORERA DE SANTANDER ELS dentro del período relevante.

12- Fotografías del proceso de fabricación y envasado del aguardiente comercializado por la sociedad Empresa Licorera de Santander S.A.S. – ELS S.A.S. tomadas dentro del período relevante.

13- Fotografías de las oficinas de EMPRESA LICORERA DE SANTANDER ELS tomadas dentro del período relevante.

Ref. Expediente N° SD2025/0000908

14- Fotografías del sitio web EMPRESA LICORERA DE SANTANDER ELS y publicidad tomadas dentro del período relevante.

Pruebas aportadas por el solicitante **DEPARTAMENTO DE SANTANDER**, a saber, los siguientes elementos:

- 1- Ordenanza número 70 de 1948, Ordenanza No. 077 de 2014 y anexos, Gobernación de Santander
- 2- Decreto No 0018 de 2000 Gobernación de Santander
- 3- Resolución no 04456 de 2002 de la Gobernación Santander
- 4- Acta de reunión comité asesor EMPRESA LICORERA DE SANTANDER EN LIQUIDACIÓN julio 11 del 2002
- 5- Libro de actas 2495 Licorera de Santander Bucaramanga
- 6- Documentos proceso de Liquidación junio de 2002
- 7- Documentos de “Estudios y aprobación de ordenanzas” 15/12/2012
- 8- Ordenanza No. 012 de 2024 y anexos, Gobernación de Santander
- 9- Decreto No. 761 de 2024, Decreto No. 946 de 2024, Gobernación de Santander
- 10- Documentos Cámara de Comercio Empresa Licorera S.A.S.

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 recorrer 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 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 sustentarían 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

Ref. Expediente N° SD2025/0000908

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 o un mejor derecho de propiedad industrial, 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) 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).

Ref. Expediente N° SD2025/0000908

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)."

Al respecto, debe señalarse en primera medida que dichos depósitos de nombre y enseña comercial no son fundamento ni impedimento para emitir pronunciamiento respecto de la presente oposición.

Se recuerda que, 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 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 las cancelaciones referentes a los radicados (SD2020/0037343, SD2024/0056810 y SD2024/0061997), debe señalarse que dichos trámites no son vinculantes con el proceso de oposición del signo acá solicitado.

Sobre el particular, y de forma contraria a lo expuesto por el apoderado, se precisa que la referida cancelación no impide que esta Dirección analice la oposición actual. Lo anterior se fundamenta en la existencia de signos con fechas de presentación preferentes que deben citarse de oficio por presentar riesgo de confusión. En consecuencia, no resulta procedente suspender el trámite ni desestimar la oposición con base en la acción de cancelación iniciada por el solicitante.

IV) Así mismo, 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**

Ref. Expediente N° SD2025/0000908

signo objeto de oposición en virtud del régimen de la propiedad industrial (Decisión 486 de 2000).

V) Por último, si bien el apoderado judicial del **DEPARTAMENTO DE SANTANDER** expuso una serie de argumentos frente a unas presuntas irregularidades por parte del opositor, corresponde advertir que dichos aspectos tampoco son competencia de esta Dirección de Propiedad Industrial, pues dichas alegaciones técnicamente corresponden a la atribución de unas responsabilidades que deben ventilarse por la vía judicial correspondiente **y no** a través de esta vía administrativa de la propiedad industrial.

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 b) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.

Análisis de las pruebas del derecho de nombre comercial y enseña comercial:

En lo referente al nombre y enseña comercial es pertinente recordar que acorde con los artículos 190 y 191 de la Decisión 486 de 2000, respectivamente: “Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil” y que “El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cese el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa”.

Corresponde a un derecho de propiedad industrial de gran relevancia en el escenario del mercado, pues se trata de un intangible cuyo valor principalmente proviene de la labor de posicionamiento y explotación hecha por el empresario a lo largo del tiempo.

En ese orden de ideas, la Decisión 486 de 2000 a partir del artículo 190 estableció la protección del nombre comercial como bien inmaterial que sirve para identificar una empresa o una actividad económica, el cual debe protegerse siempre y cuando se use en el comercio, y que reúna las características de ser **un uso personal, publico, ostensible y continuo.**

Por su parte, el Tribunal de la Comunidad Andina, dentro del Proceso 75 IP de 2013, estableció las características que debe tener un nombre comercial para que le otorgue derechos de exclusividad a su titular. De esta manera, el Tribunal manifestó que todo aquel que pretenda alegar los derechos sobre un nombre comercial debe probar su uso real, efectivo y constante respecto del establecimiento o actividad económica que distinga, pues esas características son las que permiten que se consolide el derecho de exclusividad del titular⁴. Lo anterior, toda vez que: “(...) [a] diferencia de lo que sucede con el sistema atributivo del registro de marcas, donde el derecho surge del registro, el de protección del nombre comercial se basa en un sistema declarativo de derechos. Es decir, el derecho sobre el nombre comercial no se adquiere por la inscripción o depósito, sino con su primer uso (...)”⁵

⁴ Tribunal de la Comunidad Andina. Proceso 75 IP de 2013

⁵ ibidem

Ref. Expediente N° SD2025/0000908

Análisis de la causal de irregistrabilidad establecida en el literal b) del artículo 136 de la Decisión 486:

Confundibilidad con nombre comercial y enseña comercial:

La sociedad opositora **EMPRESA LICORERA DE SANTANDER S.A.S.**, alega un mejor derecho sobre los siguientes signos:

Signo	Actividades
ELS S.A.S Nombre Comercial	Empresario como tal dedicado a las actividades de producción, venta y comercialización de aguardientes, licores y bebidas alcohólicas
 Enseña Comercial	Establecimiento dedicado a la producción, venta y comercialización de aguardientes, licores y bebidas alcohólicas

Jurisprudencia:

Prueba de uso del nombre comercial y enseña comercial:

En relación con la valoración del acervo probatorio que debe ser considerado para declarar el derecho sobre el nombre comercial y/o enseña comercial la doctrina ha establecido:

“Uso real, efectivo y continuo. El artículo 191 de la Decisión Andina 486 de 2000 señala que el derecho al nombre comercial se adquiere por el uso del signo. La jurisprudencia y la doctrina coinciden en señalar que ese uso debe ser calificado, es decir que debe ser un uso real, efectivo y continuo. La carga probatoria recae, por supuesto, en quien pretende que se reconozca el derecho al nombre comercial. Es él quien tendría que demostrar que ha usado el signo de manera real, efectiva y continua en el mercado.

Esa carga probatoria debe ser suficiente para soportar el derecho alegado. Para ello, el titular deberá recaudar y aportar toda aquella documentación que demuestre la forma como se ha identificado en el tráfico mercantil, como se ha presentado ante sus clientes, ante sus propios competidores y, por supuesto, la forma como es reconocido en el mercado.

Resulta útil en estos casos aportar facturas, hojas de presentación de la empresa, propuestas comerciales, folletos, volantes (...). Estos documentos deben corresponder al periodo de tiempo durante el cual se pretende probar el uso del signo”.

Por su parte, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se ha pronunciado en relación con el acervo probatorio pertinente para determinar el uso real, efectivo y continuo, sin constituir tarifa legal alguna:

“Conforme a las indicadas disposiciones, quien alegue el uso anterior del nombre comercial deberá probar por los medios procesales al alcance de la justicia nacional, ya sea dentro de la etapa administrativa o en el ámbito jurisdiccional «que el nombre ha venido siendo utilizado con anterioridad (...).



Ref. Expediente N° SD2025/0000908

La simple alegación del uso no habilita al poseedor del nombre comercial para hacer prevalecer sus derechos. La facilidad de determinar el uso puede provenir de un sistema de registro o de depósito que, sin ser esenciales para la protección, proporcionan por lo menos un principio de prueba en favor del usuario⁶.

La persona que alegue tener un nombre comercial deberá probar su uso real y efectivo en el mercado de acuerdo con la legislación de cada País Miembro. Sin embargo, entre los criterios a tomarse en cuenta para demostrar el uso real y efectivo en el mercado del nombre comercial se encuentran las facturas comerciales, documentos contables, o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de los servicios identificados con el nombre comercial, entre otros.

Asimismo, constituirán uso de un signo en el comercio, entre otros, los siguientes actos: introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo; importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o, emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad.

Respecto a la prueba del uso constante del nombre comercial debemos señalar que la norma comunitaria no exige que se acredite el uso del nombre comercial cada instante desde su primer uso, pero sí que se presenten pruebas que acrediten el uso de este desde esa fecha en el mercado, debiendo ser un uso real y efectivo, considerando los productos y servicios que distingue el signo⁷.

Aunado a lo anterior, el Tribunal de la Comunidad Andina, dentro del Proceso 75 IP de 2013, estableció las características que debe tener un nombre comercial para que le otorgue derechos de exclusividad a su titular. De esta manera, el Tribunal manifestó que todo aquel que pretenda alegar los derechos sobre un nombre comercial debe probar su uso real, efectivo y constante respecto del establecimiento o actividad económica que distinga, pues esas características son las que permiten que se consolide el derecho de exclusividad del titular⁶. Lo anterior, toda vez que: “(...) [a] diferencia de lo que sucede con el sistema atributivo del registro de marcas, donde el derecho surge del registro, el de protección del nombre comercial se basa en un sistema declarativo de derechos. Es decir, el derecho sobre el nombre comercial no se adquiere por la inscripción o depósito, sino con su primer uso (...)”⁷

De acuerdo con lo anterior, es indispensable tener en cuenta que **el uso del nombre comercial y/o enseña comercial debe ser personal, público, ostensible y continuo**, de manera que quien alegue derechos sobre un nombre o enseña, **deberá acreditar su utilización real y efectiva en el comercio para identificarse a sí mismo o a su actividad mercantil**, no siendo el depósito del nombre o de la enseña comercial justificación para relevarse de la exigencia de probar el uso respectivo del mismo, pues la sola presunción no es suficiente para evidenciar el **uso cualificado** del signo.

Valoración probatoria:

En relación con los requisitos que deben reunir las pruebas, el Consejo de Estado, mediante auto de 26 de septiembre de 2019, indicó: “[...] i) la pertinencia de una

⁶ Tribunal de la Comunidad Andina. Proceso 75 IP de 2013

⁷ ibidem

Ref. Expediente N° SD2025/0000908

*prueba debe revisar que la prueba guarde relación con los hechos que se pretenden demostrar; ii) la conducencia de una prueba debe revisar que el medio probatorio propuesto sea adecuado para demostrar el hecho; para lo cual: a) debe estar autorizado y no prohibido expresa o tácitamente por la ley; y b) el medio probatorio no debe estar prohibido en particular para el hecho que con este se pretende probar; iii) la utilidad de una prueba debe revisar que no sea manifiestamente superflua, es decir, que no tenga razón de ser, porque ya están probados los hechos o porque el hecho está exento de prueba [...]*¹⁰

La protección del 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.

Teniendo en cuenta lo anterior y de los elementos probatorios obrantes en la actuación administrativa relacionada, esta Dirección evidencia que, con el propósito de acreditar el uso continuado, público, ostensible y continuo del nombre comercial alegado “**ELS S.A.S**”, la sociedad opositora allega en primer lugar, copia del certificado de existencia y representación legal, donde se evidencia la existencia, pero del nombre “**EMPRESA LICIRERA DE SANTANDER S.A.S BIC. – ELS S.A.S BIC**”, dedicada a desempeñar actividades comerciales relacionadas con producción, venta y comercialización de aguardientes, licores y bebidas alcohólicas, con fecha de matrícula 06 de mayo 2020.

Cámara de Comercio de Bucaramanga
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL
Fecha expedición : 31/05/2025 - 17:20:3
Recibo No. 12154032, Valor: \$11.600
CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: GY002DE53D

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a WWW.CAMARADIRECTA.COM y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón Social:	EMPRESA LICORERA DE SANTANDER S.A.S. BIC - ELS S.A.S. BIC
Sigla:	No Reportó
Nit:	901381857-7
Domicilio principal:	Bucaramanga

MATRÍCULA

Matrícula No.	05-457515-16
Fecha de matrícula:	06 de Mayo de 2020
Ultimo año renovado:	2025
Fecha de renovación:	05 de Mayo de 2025
Grupo NIIF:	Grupo III.

Este certificado de existencia y representación es presuntivo de la existencia y uso del nombre comercial, pero no es suficiente para su declaración; por tal razón se procede a analizar los demás medios probatorios.

De forma adicional, se observa dentro del plenario soporte de la Resolución No. 2023058958 del 19 de diciembre de 2023 por parte del INVIMA que da cuenta de la autorización otorgada a la EMPRESA LICORERA DE SANTANDER S.A.S. BIC – ELS S.A.S. BIC., para el desarrollo de sus actividades comerciales.

Documento este que permite inferir una primera intención del uso del nombre EMPRESA LICRERA DE SANTANDER S.A.S. BIC – ELS S.A.S. BIC., por parte de la sociedad opositora, tal y como pasa a ilustrarse:



Ref. Expediente N° SD2025/0000908



República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2023058958 DE 19 de Diciembre de 2023
Por la cual se concede un Registro Sanitario

El Director de Alimentos y Bebidas del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades legales conferidas en el decreto 2078 del 8 de octubre del 2012, con base en lo previsto por la ley 9a. de 1979, Decreto - Ley 019 de 2012, Ley 1755 de 2015, Decreto 1686 de 2012; Decreto 162 de 2021.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Conceder REGISTRO SANITARIO por el término de DIEZ (10) años al
PRODUCTO: AGUARDIENTE SIN AZÚCAR Marca AGUARDIENTE SUPERIOR

REGISTRO SANITARIO No.: 2023058958
TIPO DE REGISTRO: ELABORAR y VENDER

TITULAR(ES): EMPRESA LICORERA DE SANTANDER S.A.S. BIC Sigla ELS S.A.S.
BIC con domicilio en BUCARAMANGA - SANTANDER
FABRICANTE(S): BODEGAS SANTA LUCIA S. A. S. con domicilio en IBAGUÉ – TOLIMA.

GRADO ALCOHOLICO: 29 % en Volumen (Se admite el rango de tolerancia de +/- 1 °).
CLASIFICACION: AGUARDIENTE-COLOMBIANO
EXPEDIENTE No.: 20261589
RADICACIÓN No.: 20231226328

ARTICULO SEGUNDO: AUTORIZAR el rotulado del producto AGUARDIENTE SIN AZÚCAR Marca AGUARDIENTE SUPERIOR EMPRESA LICORERA DE SANTANDER en la presentación comercial de 750 mL

ARTICULO TERCERO: Para poder comercializar el producto, éste y sus etiquetas, deben cumplir en todo momento con los requisitos técnico/legales, establecidos en el artículo 16 de la ley 30 de 1986, ley 124 de 1994, Decretos Reglamentarios 1686 de 2012 y 162 de 2021 (**Deberá inscribir el número de Registro Sanitario**), el Titular(es), Fabricante(es), serán responsables por lo aquí dispuesto y en caso de incumplimiento o infracción a las normas sanitarias se impondrá las sanciones correspondientes de acuerdo a lo establecido en los artículos 576 y siguientes de la Ley 09 de 1979.

Es decir, si bien estos documentos acreditan el cumplimiento de requisitos sanitarios esenciales para la comercialización de bebidas alcohólicas (como el registro INVIMA), su valor probatorio también radica en que demuestran la diligencia y el interés de la sociedad opositora por mantener vigentes dichos títulos bajo la denominación: **'EMPRESA LICORERA DE SANTANDER S.A.S. BIC – ELS S.A.S. BIC'.**

Asimismo, el uso del nombre comercial por parte de la opositora empieza a avizorarse probatoriamente a partir de las cuentas de cobro y facturas expedidas por parte de la sociedad EMPRESA LICORERA DE SANTANDER S.A.S. BIC – ELS S.A.S. BIC, con destino a aliados y clientes comerciales como lo son la persona jurídica y natural: ADONAI ALIMENTOS Y BEBIDAS S.A.S. y JOHN EDWARD MORA YATE.



Ref. Expediente N° SD2025/0000908



Bucaramanga, 2 de mayo de 2024

CUENTA DE COBRO No. 005-2024

ADONAI ALIMENTOS Y BEBIDAS S.A.S.
NIT. 901786587-2

DEBE A:

EMPRESA LICORERA DE SANTANDER S.A.S BIC – ELS S.A.S. BIC
NIT. 901.381.857-7

La suma de: CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTISIETE MIL CIENTO OCHENTA PESOS
(\$4.527.180)

OBJETO: ANTICIPO POR VENTA DE 210 UNIDADES DE 750CC DEL PRODUCTO AGUARDIENTE
MARCA AGUARDIENTE SUPERIOR EMPRESA LICORERA DE SANTANDER



Bucaramanga, 5 de enero de 2024

CUENTA DE COBRO No. 001-2024

JOHN EDWARD MORA YATE
C.C. 1.110.485.482

DEBE A:

EMPRESA LICORERA DE SANTANDER S.A.S BIC – ELS S.A.S. BIC
NIT. 901.381.857-7

La suma de: CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTISIETE MIL CIENTO OCHENTA PESOS
(\$4.527.180)

OBJETO: ANTICIPO POR VENTA DE 210 UNIDADES DE 750CC DEL PRODUCTO AGUARDIENTE
MARCA AGUARDIENTE SUPERIOR EMPRESA LICORERA DE SANTANDER



Por otro lado, se allega al plenario soporte de los proveedores de servicios publicitarios y promoción de productos “aguardiente y bebidas alcohólicas” donde refieren relaciones comerciales con la EMPRESA LICORERA DE SANTANDER SAS BIC – ELS SAS BIC y EMPRESA LICORERA DE SANTANDER S.A.S. – ELS S.A.S, para los años 2022, 2023 y 2024 como se evidencia:





Ref. Expediente N° SD2025/0000908



Bucaramanga, mayo 23 de 2025

A QUIEN INTERESE

Certifico que somos proveedores de la sociedad **EMPRESA LICORERA DE SANTANDER S.A.S. – ELS S.A.S.** desde el año 2024, empresa que vende *aguardientes, licores y bebidas alcohólicas* bajo el nombre y enseña comercial **ELS**.

Proveemos a la sociedad **EMPRESA LICORERA DE SANTANDER S.A.S.– ELS S.A.S.** servicios de anuncios publicitarios en radio del nombre y enseña comercial **ELS** en relación con *aguardientes, licores y bebidas alcohólicas*



MINUTOR S.A.S.

Bucaramanga, abril 30 de 2025

A QUIEN INTERESE

Certifico que somos proveedores de la sociedad **EMPRESA LICORERA DE SANTANDER S.A.S. – ELS S.A.S.** desde el año 2024, empresa que vende *aguardientes, licores y bebidas alcohólicas* bajo el nombre y enseña comercial **ELS**.

Proveemos a la sociedad **EMPRESA LICORERA DE SANTANDER S.A.S.– ELS S.A.S.** servicio de carro valla para la publicidad del nombre y enseña comercial **ELS** en relación con *aguardientes, licores y bebidas alcohólicas*.



LEA EDITORIAL IMPRESORES
NIT 1.098.664.245-4



Certifico que somos proveedores de la sociedad **EMPRESA LICORERA DE SANTANDER S.A.S. – ELS S.A.S.** desde el año 2024, empresa que vende *aguardientes, licores y bebidas alcohólicas* bajo el nombre y enseña comercial **ELS**.

Proveemos a la sociedad **EMPRESA LICORERA DE SANTANDER S.A.S.– ELS S.A.S.** material promocional y publicidad del nombre y enseña comercial **ELS** para promocionar *aguardientes, licores y bebidas alcohólicas*.



Ref. Expediente N° SD2025/0000908

Bucaramanga, 28 de febrero de 2025

Señor

Alcibiades Blanco Téllez

Gerente

Empresa Licorera de Santander SAS BIC – ELS SAS BIC

A QUIEN INTERESE

Certifico que somos proveedores de la sociedad EMPRESA LICORERA DE SANTANDER S.A.S. – ELS S.A.S. desde el año 2022 empresa que vende *aguardientes, licores y bebidas alcohólicas* bajo el nombre y enseña comercial ELS.

Proveemos a la sociedad EMPRESA LICORERA DE SANTANDER S.A.S. – ELS S.A.S. publicidad del nombre y enseña comercial ELS para promocionar *aguardientes, licores y bebidas alcohólicas*



Bucaramanga, mayo 2 de 2025

A QUIEN LE INTERESE

Certifico que desde el año 2023 tengo relaciones comerciales con la sociedad EMPRESA LICORERA DE SANTANDER S.A.S. ELS S.A.S. empresa que nos vende *licores y aguardiente* bajo el nombre y enseña comercial **ELS** para su distribución en el canal presencial y web.

Adicionalmente, se allega contrato celebrado con la BODEGA SANTA LUCIA S.A.S, para la fabricación, envasado de los productos comercializados por el empresario EMPRESA LICORERA DE SANTANDER SAS BIC – ELS SAS BIC

CONTRATO DE FABRICACIÓN, ENVASADO Y SUMINISTRO CELEBRADO ENTRE EMPRESA LICORERA DE SANTANDER SAS. BIC ELS S.A.S. BIC Y BODEGAS SANTA LUCIA SAS.

Entre los suscritos **ALCIBIADES BLANCO TELLEZ** mayor de edad, identificado como aparece al pie de mi firma, actuando en calidad de representante legal de **EMPRESA LICORERA DE SANTANDER S.A.S. BIC - ELS S.A.S. BIC**, sociedad comercial identificada con NIT 901.381.857-7, constituida de conformidad con la legislación colombiana, con domicilio

SANTANDER, en adelante **EL CONTRATANTE**, por una parte, y **CLARA EUGENIA CASTILLO LASSO**, mayor de edad, identificado como aparece al pie de mi firma, actuando en calidad de representante legal de BODEGA SANTA LUCÍA S.A., sociedad comercial identificada con NIT 800.156.023-1, legalmente

Resolución N° 13652

Ref. Expediente N° SD2025/0000908

Aunado a lo anterior, se identifican facturas de venta expedidas por proveedores para el periodo año 2024 y enero 2025, las cuales acreditan costos y gastos por i) el proceso de elaboración, envasado, almacenamiento y transporte de bebidas alcohólicas y aguardientes; ii) etiquetas, envases o botellas, tapas, etiquetas, cajas evidenciando en su encabezado que el empresario se identifica como EMPRESA LICORERA DE SANTANDER S.A.S. BIC – ELS S.A.S. BIC, con sus siglas ELS S.A.S BIC, tal y como pasa a evidenciarse:



ELS SAS BIC

EMPRESA LICORERA DE SANTANDER S.A.S. BIC - ELS

S.A.S. BIC - NIT 901381857-7

TEL: 316 3100321/316 3100322

gerencia@els-sas.com ;

Somos Agente de retención en el impuesto sobre las ventas

FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA

No. FELS2

Responsable de IVA

SENOR(ES) JHON EDWARD MORA YATE

DIRECCIÓN

FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA) 03/01/2025

FECHA DE VENCIMIENTO 03/01/2025

ID	Item	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	AGUARDIENTE SIN AZUCAR 29° / 750 ML(MARCA MIXTA AGUARDIENTE SUPERIOR EMPRESA LICORERA DE SANTANDER (venta de enero de 2024))- Ref: SUPERIOR - 50202206 - Ref: SUPERIOR - 50202206	Unidad	\$11,418	210		\$2,397,870
2	AGUARDIENTE SIN AZUCAR 29° / 750 ML(MARCA MIXTA AGUARDIENTE SUPERIOR EMPRESA LICORERA DE SANTANDER (venta de febrero de 2024))- Ref: SUPERIOR - 50202206 - Ref: SUPERIOR - 50202206	Unidad	\$11,418	210		\$2,397,870
3	AGUARDIENTE SIN AZUCAR 29° / 750 ML(MARCA MIXTA AGUARDIENTE SUPERIOR EMPRESA LICORERA DE SANTANDER (venta de marzo de 2024))- Ref: SUPERIOR - 50202206 - Ref: SUPERIOR - 50202206	Unidad	\$11,418	210		\$2,397,870
4	AGUARDIENTE SIN AZUCAR 29° / 750 ML(MARCA MIXTA AGUARDIENTE SUPERIOR EMPRESA LICORERA DE SANTANDER(venta de abril de 2024))- Ref: SUPERIOR - 50202206 - Ref: SUPERIOR - 50202206	Unidad	\$11,418	210		\$2,397,870
5	AGUARDIENTE SIN AZUCAR 29° / 750 ML(MARCA MIXTA AGUARDIENTE SUPERIOR EMPRESA LICORERA DE SANTANDER (venta de mayo de 2024))- Ref: SUPERIOR - 50202206 - Ref: SUPERIOR - 50202206	Unidad	\$11,418	210		\$2,397,870

Ventidos millones seiscientos treinta y cinco mil ochocientos noventa y seis pesos



Escenológico: Soluciones Alegria S.A.S - Software: Alegria - NIT 900.559.086-2





Superintendencia de
Industria y Comercio

Resolución N° 13652

Ref. Expediente N° SD2025/0000908

ELS SAS BIC

EMPRESA LICORERA DE SANTANDER S.A.S. BIC - ELS

S.A.S. BIC - NIT 901381857-7

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FELS2

Responsable de IVA

TEL: 011 200 325 3 31

gerencia@els-sas.com ;

Somos Agente de retención en el impuesto sobre las ventas

SEÑOR(ES) DIRECCIÓN

JHON EDWARD MORA YATE

FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)

03/01/2025

FECHA DE VENCIMIENTO

03/01/2025

ID	Item	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	AGUARDIENTE SIN AZUCAR 29° / 750 ML(MARCA MIXTA AGUARDIENTE SUPERIOR EMPRESA LICORERA DE SANTANDER (venta de enero de 2024))- Ref: SUPERIOR - 50202206 - Ref: SUPERIOR - 50202206	Unidad	\$11,418	210		\$2,397,870
2	AGUARDIENTE SIN AZUCAR 29° / 750 ML(MARCA MIXTA AGUARDIENTE SUPERIOR EMPRESA LICORERA DE SANTANDER (venta de febrero de 2024))- Ref: SUPERIOR - 50202206 - Ref: SUPERIOR - 50202206	Unidad	\$11,418	210		\$2,397,870
3	AGUARDIENTE SIN AZUCAR 29° / 750 ML(MARCA MIXTA AGUARDIENTE SUPERIOR EMPRESA LICORERA DE SANTANDER (venta de marzo de 2024))- Ref: SUPERIOR - 50202206 - Ref: SUPERIOR - 50202206	Unidad	\$11,418	210		\$2,397,870
4	AGUARDIENTE SIN AZUCAR 29° / 750 ML(MARCA MIXTA AGUARDIENTE SUPERIOR EMPRESA LICORERA DE SANTANDER(venta de abril de 2024))- Ref: SUPERIOR - 50202206) - Ref: SUPERIOR - 50202206	Unidad	\$11,418	210		\$2,397,870
5	AGUARDIENTE SIN AZUCAR 29° / 750 ML(MARCA MIXTA AGUARDIENTE SUPERIOR EMPRESA LICORERA DE SANTANDER (venta de mayo de 2024))- Ref: SUPERIOR - 50202206) - Ref: SUPERIOR - 50202206	Unidad	\$11,418	210		\$2,397,870

Veintidós millones seiscientos treinta y cinco mil ochocientos noventa y seis pesos

Moneda: COP

Generado: 2025-02-20 15:28:00-05:00

Validación DIAN: 2025-02-20 15:29:01-05:00

POR FAVOR CONSIGNAR A NOMBRE DE EMPRESA LICORERA DE SANTANDER SAS BIC NIT. 901.381.857 BANCOLOMBIA CUENTACORRIENTE 078000006210

tecnológico: Soluciones Alegria S.A.S - Software: Alegria - NIT 900.559.088-2

ELS SAS BIC

EMPRESA LICORERA DE SANTANDER S.A.S. BIC - ELS

S.A.S. BIC - NIT 901381857-7

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FELS1

Responsable de IVA

GERENCIA LICORERA-SAS BIC

Somos Agente de retención en el impuesto sobre las ventas

SEÑOR(ES) DIRECCIÓN

ADONAI ALIMENTOS Y BEBIDAS SAS

FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)

03/12/2024

FECHA DE VENCIMIENTO

03/12/2024

ID	Item	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	AGUARDIENTE SIN AZUCAR 29° / 750 ML(MARCA MIXTA AGUARDIENTE SUPERIOR EMPRESA LICORERA DE SANTANDER (venta de enero de 2024))- Ref: SUPERIOR - 50202206	Unidad	\$21,558	390		\$8,407,620
2	AGUARDIENTE SIN AZUCAR 29° / 750 ML(MARCA MIXTA AGUARDIENTE SUPERIOR EMPRESA LICORERA DE SANTANDER (venta de febrero de 2024))- Ref: SUPERIOR - 50202206	Unidad	\$21,558	390		\$8,407,620
3	AGUARDIENTE SIN AZUCAR 29° / 750 ML(MARCA MIXTA AGUARDIENTE SUPERIOR EMPRESA LICORERA DE SANTANDER (venta de marzo de 2024))- Ref: SUPERIOR - 50202206	Unidad	\$21,558	390		\$8,407,620
4	AGUARDIENTE SIN AZUCAR 29° / 750 ML(MARCA MIXTA AGUARDIENTE SUPERIOR EMPRESA LICORERA DE SANTANDER(venta de abril de 2024))- Ref: SUPERIOR - 50202206	Unidad	\$21,558	390		\$8,407,620
5	AGUARDIENTE SIN AZUCAR 29° / 750 ML(MARCA MIXTA AGUARDIENTE SUPERIOR EMPRESA LICORERA DE SANTANDER (venta de mayo de 2024))- Ref: SUPERIOR - 50202206	Unidad	\$21,558	390		\$8,407,620
6	AGUARDIENTE SIN AZUCAR 29° / 750 ML(MARCA MIXTA AGUARDIENTE SUPERIOR EMPRESA LICORERA DE SANTANDER (venta de junio de 2024))- Ref: SUPERIOR - 50202206	Unidad	\$21,558	96		\$2,069,568
7	AGUARDIENTE SIN AZUCAR 29° / 750 ML(MARCA MIXTA AGUARDIENTE SUPERIOR EMPRESA LICORERA DE SANTANDER (venta de julio de 2024))- Ref: SUPERIOR - 50202206	Unidad	\$21,558	96		\$2,069,568

tecnológico: Soluciones Alegria S.A.S - Software: Alegria - NIT 900.559.088-2

Así las cosas, a partir de los elementos de prueba que reposan en el plenario, existe suficiente certidumbre para esta Dirección del uso frecuente y normal que realiza la sociedad opositora de los nombres “EMPRESA LICORERA DE SANTANDER



Ref. Expediente N° SD2025/0000908

S.A.S. BIC – **ELS** S.A.S. BIC” y EMPRESA LICORERA DE SANTANDER S.A.S. – **ELS** S.A.S., cuyas siglas corresponden a: **“ELS”**

Además, esta conclusión se refuerza a partir de los certificados de revisoría fiscal expedidos por el contador de la sociedad EMPRESA LICORERA DE SANTANDER S.A.S. – ELS S.A.S., a partir de los cuales se certifica, gastos de publicidad, el volumen de ventas y cifras históricas de los años 2022 a enero de 2025, usando el nombre comercial EMPRESA LICORERA DE SANTANDER S.A.S. – ELS S.A.S. con la sigla **“ELS”**, entre otras, a saber:



**EL SUSCRITO CONTADOR DE LA EMPRESA LICORERA DE SANTANDER
S.A.S. –
ELS S.A.S.**

CERTIFICA

1. Que para los efectos de esta certificación he obtenido de la Gerencia la información que he considerado necesaria y he seguido los procedimientos aconsejados por las técnicas de interventoría de cuentas.
2. Que con fundamento en sus registros contables, la sociedad EMPRESA LICORERA DE SANTANDER S.A.S. – **ELS S.A.S.** debidamente organizada y existente de acuerdo con las leyes de la República de Colombia, con domicilio principal en Bucaramanga, Santander, Colombia, identificada bajo el NIT [REDACTED], declara gastos de publicidad, propaganda y promoción de **guardientes, licores y bebidas alcohólicas** bajo el nombre y enseña comercial **ELS** durante el período comprendido entre el año 2022 y el 7 de marzo de 2025, que ascienden a la suma de **\$124.282.824** millones de pesos.

Los gastos en cifras históricas anuales se discriminan de la siguiente forma:

AÑO	PUBLICIDAD
2022	\$10.000.000
2023	\$25.000.000
2024	\$54.282.804
2025 (7 marzo)	\$35.000.000
TOTAL	\$124.282.824



Ref. Expediente N° SD2025/0000908



EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE EMPRESA LICORERA DE SANTANDER
S.A.S. –
ELS S.A.S.
NIT. 901.381.857-7

CERTIFICA

1. Que para los efectos de esta certificación he obtenido de la Gerencia la información que he considerado necesaria y he seguido los procedimientos aconsejados por las técnicas de interventoría de cuentas.

2. Que con fundamento en sus registros contables, la sociedad EMPRESA LICORERA DE SANTANDER S.A.S. – ELS S.A.S. debidamente organizada y existente de acuerdo con las leyes de la República de Colombia, con domicilio principal en Bucaramanga, Santander, Colombia, identificada bajo el Nit No. 901.381.857-7 declara que el volumen de ventas de aguardientes, licores y bebidas alcohólicas bajo el nombre y enseña comercial ELS durante el periodo comprendido entre el año 2023 y el 7 de marzo de 2025, asciende a la cantidad de 13.192 unidades vendidas.

El volumen de ventas anuales se discrimina de la siguiente forma:

MARCA AGUARDIENTE SUPERIOR EMPRESA LICORERA DE SANTANDER	
AÑO	UNIDADES VENDIDAS
2023	192
2024	3.000
2025 (7 de marzo)	2.000
TOTAL	5.192

Es decir, se evidencia, acredita y certifica que el opositor viene desempeñando sus actividades comerciales para los periodos 2022, 2023, 2024 y hasta enero de 2025 de manera ininterrumpida, personal, ostensible y pública, lo que precisamente da cuenta de los enormes esfuerzos comerciales que ha desarrollado durante dichos periodos e identificándose bajo los nombres comerciales “EMPRESA LICORERA DE SANTANDER S.A.S. BIC – ELS S.A.S. BIC” y EMPESA LICORERA DE SANTANDER S.A.S – ELS S.A.S. con la sigla “ELS”.

Es fundamental precisar que, si bien los certificados de revisoría fiscal aportados acreditan gastos por concepto de publicidad e ingresos por ventas derivados de la actividad empresarial hasta el mes de marzo de 2025, dicho uso resulta posterior a la fecha de presentación de la solicitud de la marca objeto de análisis, radicada el 8 de enero de 2025.

En consecuencia, para efectos de acreditar un derecho de uso prioritario y preexistente, únicamente se reconocerá el uso personal, ostensible y público demostrado durante el período comprendido entre los años **2022 hasta 7 enero de 2025**. Este lapso es el que verdaderamente precede a la fecha de la solicitud de registro, cumpliendo así con el requisito temporal para justificar el uso anterior alegado.

Así las cosas, del análisis conjunto de las pruebas allegadas al expediente se concluye que, las denominaciones “EMPRESA LICORERA DE SANTANDER S.A.S. BIC – ELS S.A.S. BIC / EMPRESA LICORERA DE SANTANDER S.A.S – ELS S.A.S” están siendo utilizadas y reconocidas en el tráfico mercantil como nombre comercial que identifica la actividad económica de la sociedad opositora.

Signos	Actividades
EMPRESA LICORERA DE SANTANDER S.A.S. BIC – <u>ELS</u> S.A.S. BIC	Empresario como tal, dedicado a la prestación de servicios asociados a la producción, venta y comercialización de aguardientes, licores y bebidas alcohólicas.



Ref. Expediente N° SD2025/0000908

Nombre Comercial	
EMPRESA LICORERA DE SANTANDER S.A.S – ELS S.A.S. Nombre Comercial	Empresario como tal, dedicado a la prestación de servicios asociados a la producción, venta y comercialización de aguardientes, licores y bebidas alcohólicas.

Análisis de la enseña comercial “”:

Antes de proceder analizar el material probatorio allegado, con la finalidad de demostrar el uso de la enseña comercial “ELS” esta Dirección considera palmario recordarle a la opositora, la definición del signo distintivo pretendido en el presente análisis, así:

Enseña Comercial: *“es un signo que siendo perceptible por el sentido de la vista sirve para identificar a un establecimiento de comercio. Puede consistir en palabras, letras, números, dibujos, imágenes, formas, colores, logotipos, figuras, símbolos, gráficos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas, escudos, o combinación de estos elementos”*¹³.

De conformidad con lo anterior, la enseña comercial distingue un establecimiento de comercio en una actividad determinada.

Ahora bien, la opositora con la finalidad de demostrar el uso de la enseña comercial “ELS” de forma pública, continua y ostensible allego al plenario las siguientes pruebas:

En primer lugar, se advierte que la sociedad opositora en su página web: “els-sas.com” se identifica bajo el nombre “ELS”, veamos:



Ref. Expediente N° SD2025/0000908

Sin embargo, se advierte que estas pruebas por si solas resultan insuficientes para demostrar especialmente el uso continuo de la enseña comercial pretendida, máxime si se tiene en cuenta que estas capturas de pantalla **no brindan circunstancias de tiempo y modo**, o bien, tengan la capacidad de acreditar una fecha cierta de su captura.

Así mismo, se analizó la evidencia fotográfica de las oficinas de la sociedad opositora, en la cual se ilustra un aviso con la denominación “ELS”, que coincide con el signo utilizado en la documentación web aportada. No obstante, la fecha de captura de dicha fotografía es del 08 de mayo de 2025, mientras que la fecha de presentación de la presente solicitud de marca objeto del presente análisis es del **8 de enero de 2025**. Dado que la prueba es posterior a la fecha de la solicitud, resulta improcedente para demostrar la anterioridad del uso de la enseña comercial, por lo que este elemento probatorio no será considerado a efectos de establecer un derecho previo, a saber:



De igual forma, dentro del acervo probatorio reposan imágenes que ilustran la promoción y publicidad de la enseña “ELS” a través de vehículos de carga utilizados para el transporte de bebidas alcohólicas de la sociedad opositora. Sin embargo, se observa que dichas fotografías **no cuentan con fecha de captura visible o comprobable**:

Ref. Expediente N° SD2025/0000908



Aunado a lo anterior, se allegó como elemento de prueba unas imágenes de una promoción en eventos y pauta publicitaria, la cual tampoco advierte circunstancias de tiempo, modo y lugar, a saber:



Así las cosas, la ausencia de este dato resulta fundamental para verificar la anterioridad del uso de la enseña frente a la fecha de presentación de la solicitud (8 de enero de 2025), lo cual las hace **insuficientes para establecer el uso efectivo y previo** de la enseña comercial en el mercado, y en gracia de discusión, estas imágenes no acreditan el uso de una enseña comercial como tal, debido a que ese tipo de signo distintivo identifica **el establecimiento de comercio**.

Teniendo en cuenta el plenario probatorio relacionado, es preciso indicar que, para que una oposición pueda basarse válidamente en el mejor derecho sobre una enseña comercial, el opositor debe demostrar un primer uso del signo

Ref. Expediente N° SD2025/0000908

correspondiente y que tal uso se ha efectuado de manera pública, ostensible y continua en el comercio con anterioridad a la fecha de la solicitud de la marca a la que se está oponiendo, sin embargo, al no contar con fecha de captura o recepción de los soportes fotográficos, le resulta complejo a esta Dirección tener certeza del uso anterior de la enseña comercial “ELS”.

Por otra parte, se allega al plenario certificados de revisoría fiscal expedidos por el contador de la sociedad EMPRESA LICORERA DE SANTANDER S.A.S. – ELS S.A.S., a partir de los cuales se certifica, gastos en publicidad y volumen de ventas y cifras históricas de los años 2022 a marzo 2025, usando la enseña ELS como se evidencia:



**EL SUSCRITO CONTADOR DE LA EMPRESA LICORERA DE SANTANDER
S.A.S. –
ELS S.A.S.**

CERTIFICA

1. Que para los efectos de esta certificación he obtenido de la Gerencia la información que he considerado necesaria y he seguido los procedimientos aconsejados por las técnicas de interventoría de cuentas.
2. Que con fundamento en sus registros contables, la sociedad EMPRESA LICORERA DE SANTANDER S.A.S. – **ELS S.A.S.** debidamente organizada y existente de acuerdo con las leyes de la República de Colombia, con domicilio principal en Bucaramanga, Santander, Colombia, identificada bajo el [REDACTED] declara gastos de ~~publicidad, propaganda y promoción de aguardientes, licores y bebidas alcohólicas~~ bajo el nombre y enseña comercial **ELS** durante el período comprendido entre el año 2022 y el 7 de marzo de 2025, que ascienden a la suma de **\$124.282.824** millones de pesos.

Los gastos en cifras históricas anuales se discriminan de la siguiente forma:

AÑO	PUBLICIDAD
2022	\$10.000.000
2023	\$25.000.000
2024	\$54.282.804
2025 (7 marzo)	\$35.000.000
TOTAL	\$124.282.824



Ref. Expediente N° SD2025/0000908



EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE EMPRESA LICORERA DE SANTANDER
S.A.S. –
ELS S.A.S.
NIT. 901.381.857-7

CERTIFICA

1. Que para los efectos de esta certificación he obtenido de la Gerencia la información que he considerado necesaria y he seguido los procedimientos aconsejados por las técnicas de interventoría de cuentas.
2. Que con fundamento en sus registros contables, la sociedad EMPRESA LICORERA DE SANTANDER S.A.S. – ELS S.A.S. debidamente organizada y existente de acuerdo con las leyes de la República de Colombia, con domicilio principal en Bucaramanga, Santander, Colombia, identificada bajo el Nit No. 901.381.857-7, declara que el volumen de ventas de *aguardientes, licores y bebidas alcohólicas* bajo el nombre y enseña comercial ELS durante el período comprendido entre el año 2023 y el 7 de marzo de 2025, asciende a la cantidad de 13.192 unidades vendidas.

El volumen de ventas anuales se discrimina de la siguiente forma:

MARCA AGUARDIENTE SUPERIOR EMPRESA LICORERA DE SANTANDER	
AÑO	UNIDADES VENDIDAS
2023	192
2024	3.000
2025 (7 de marzo)	2.000
TOTAL	5.192

Así las cosas, la Certificación del Revisor Fiscal de la sociedad opositora, demuestra la existencia de gastos por concepto de publicidad e ingresos por ventas de aguardiente y bebidas alcohólicas, asociados al uso de la enseña en una fecha anterior a la de presentación de la solicitud de marca.

Sin embargo, al evaluar el acervo probatorio en su conjunto, se concluye que este documento contable, aunque establece actividad económica previa, resulta insuficiente por sí solo para demostrar el uso personal, público, ostensible y continuo de la enseña alegada, requisito esencial para adquirir un mejor derecho sobre un signo distintivo basado únicamente en su uso en el mercado, razón por la cual, no resulta procedente reconocer el uso personal, público, ostensible y continuo de la enseña “ELS”.

Por todos estos motivos, hay lugar a que esta Dirección realice el análisis de confundibilidad de que trata el literal b) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, solo de los nombres comerciales EMPRESA LICORERA DE SANTANDER S.A.S. BIC – ELS S.A.S. BIC / EMPRESA LICORERA DE SANTANDER S.A.S – ELS

Estudio de registrabilidad del signo solicitado

Confundibilidad con nombre o enseña comercial

Según el acervo probatorio analizado previamente se logró demostrar un uso personal, público, ostensible y continuo de los siguientes nombres comerciales:

Signo	Titular	Actividades
EMPRESA LICORERA DE	EMPRESA LICORERA DE SANTANDER S.A.S.	Empresario como tal, dedicado a la prestación de servicios asociados a la producción, venta y comercialización



Ref. Expediente N° SD2025/0000908

SANTANDER S.A.S. BIC – ELS S.A.S. BIC Nombre Comercial		de aguardientes, licores y bebidas alcohólicas.
EMPRESA LICORERA DE SANTANDER S.A.S – ELS S.A.S Nombre Comercial	EMPRESA LICORERA DE SANTANDER S.A.S	Empresario como tal, dedicado a la prestación de servicios asociados a la producción, venta y comercialización de aguardientes, licores y bebidas alcohólicas

Según el acervo probatorio analizado previamente se logró demostrar un uso personal, público, ostensible y continuo de los siguientes nombres comerciales:

Los signos bajo estudio son los siguientes:

El signo solicitado


La marca solicitada es de naturaleza mixta conformada por la expresión “ELS” en color negro.

Signos opositores
EMPRESA LICORERA DE SANTANDER S.A.S. BIC – ELS S.A.S. BIC. EMPRESA LICORERA DE SANTANDER S.A.S – ELS S.A.S (Nominativos)

Los signos opositores son de naturaleza nominativa conformados por las expresiones EMPRESA LICORERA DE SANTANDER S.A.S. BIC – **ELS** S.A.S. BIC. / EMPRESA LICORERA DE SANTANDER S.A.S – **ELS** S.A.S.



Ref. Expediente N° SD2025/0000908

Reglas jurisprudencia y doctrinal aplicable

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:⁸

- 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 (...).⁹*

⁸ TJCA, Proceso N° 224-IP-2015

⁹ FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos, Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons, Primera Edición, 2001, pág. 256

Ref. Expediente N° SD2025/0000908

En consecuencia, al caso en estudio deberán aplicarse las siguientes reglas¹⁰ para el cotejo entre los mismos:

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.”¹¹***

Análisis comparativo:

Esta Dirección observa que el signo solicitado es de naturaleza mixta, integrado por la expresión 'ELS' en una tipografía especial. Por su parte, los signos opositores son de carácter nominativo y están constituidos por las denominaciones 'EMPRESA LICORERA DE SANTANDER S.A.S. BIC – ELS S.A.S. BIC' y 'EMPRESA LICORERA DE SANTANDER S.A.S – ELS S.A.S.', sin elementos figurativos adicionales.

Al respecto, se precisa que la expresión 'ELS' del signo pretendido reproduce íntegramente las siglas de los nombres comerciales opositores. En este sentido, si bien se reconoce la presencia de elementos gráficos en la marca solicitada, estos se limitan a una tipografía básica en color negro sobre fondo blanco, lo cual resulta insuficiente para desvirtuar la identidad fonética y ortográfica con las marcas opositoras.

Aclarado lo anterior, tras realizar el examen comparativo sucesivo y de conjunto, se concluye que los signos en conflicto presentan una marcada similitud fonética, ortográfica y conceptual. Esta semejanza deriva de que el signo solicitado, '**ELS**', reproduce el elemento predominante e identificador de los nombres comerciales opositores: sus siglas denominativas.

¹⁰ “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 de 2014 en el proceso 26-IP-2014”.

¹¹ TJCA, Proceso N° 127-IP-2016

Ref. Expediente N° SD2025/0000908

Ante esta identidad, la coexistencia en el mercado resulta inviable. El signo pretendido carece de elementos gráficos o nominativos adicionales con la entidad suficiente para neutralizar la semejanza con los nombres comerciales opositores, lo que derivaría en un riesgo inminente de confusión y asociación. En consecuencia, permitir su registro vulneraría la prelación en el tiempo de los nombres comerciales previos, induciendo al consumidor a error sobre el origen empresarial del servicio haciéndole suponer, erróneamente, el desarrollo de una nueva línea de negocio por parte del opositor.

Volviendo al caso que nos ocupa, como puede observarse la marca solicitada es una marca que reproduce el elemento distintivo y preponderante de los nombres comerciales opositores; 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 servicios que se distinguen con una y otra marca si en la relación que podría existir entre el servicios de la marca solicitada y la empresa de los signos opositores.

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 servicios¹²

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

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

Los nombres comerciales opositores identifican:

¹² 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 (dentiífico) 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° SD2025/0000908

Signo	Actividades
EMPRESA LICORERA DE SANTANDER S.A.S. BIC – ELS S.A.S. BIC Nombre Comercial	Empresario como tal, dedicado a la prestación de servicios asociados a la producción, venta y comercialización de aguardientes, licores y bebidas alcohólicas.
EMPRESA LICORERA DE SANTANDER S.A.S – ELS S.A.S Nombre Comercial	Empresario como tal, dedicado a la prestación de servicios asociados a la producción, venta y comercialización de aguardientes, licores y bebidas alcohólicas

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. (...)”¹³.

En el presente caso, el signo solicitado pretende identificar “Educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales” y los signos opositores identifican “Empresario como tal dedicado a las actividades de producción, venta y comercialización de aguardientes, licores y bebidas alcohólicas”. Si bien no existe una sustitución directa entre 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.

Por lo tanto, en atención al principio de razonabilidad, a la similitud entre los signos y a la relación existente entre los servicios que identifican, el consumidor podrá asumir de manera razonable que tienen el mismo origen empresarial y que el signo a registro está destinado a identificar una nueva línea de servicios de la sociedad

¹³ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, proceso 20-IP-2022.



Ref. Expediente N° SD2025/0000908

opositora, lo cual puede llevar a que se configure riesgo de confusión indirecto en el consumidor.

Aunado a lo anterior, es de público conocimiento que los servicios antes mencionados se ponen al alcance del consumidor a través de similares canales de comercialización, hecho que genera mayor riesgo de conexidad, causando en el consumidor una falsa expectativa, pues es posible que este asuma de manera equívoca que cuentan con un único origen empresarial.

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”¹⁴.

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”¹⁵.*

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.

Facultad oficiosa de la Dirección:

Confundibilidad con signos previos traídos de oficio por parte de esta Dirección:

Que atendiendo las disposiciones establecidas en la Decisión 486 de la Comunidad Andina, encuentra la Dirección que de conformidad con el artículo 150 de aquella, es deber de la oficina realizar el estudio de registrabilidad de un signo teniendo en cuenta todas y cada una de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la Decisión. Sobre este particular, ha expuesto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina lo siguiente:

“...a la Oficina Nacional Competente le corresponde realizar el examen de registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no hubiesen sido presentadas oposiciones; en consecuencia, la Autoridad Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro. En el caso de que sean presentadas oposiciones, la Oficina Nacional Competente se pronunciará acerca de ellas así como acerca

¹⁴ 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.

¹⁵ Ibidem.

Resolución N° 13652

Ref. Expediente N° SD2025/0000908

de la concesión o de la denegación del registro solicitado.”

Esta Dirección encuentra procedente traer de oficio el signo SD2024/0101386 el cual se encuentra en estado: “bajo examen de forma”. No obstante, ello no es impedimento para traerlo al análisis pues el mismo fue radicado con anterioridad a la presente solicitud.

En ese sentido, visto el Registro Nacional de Propiedad Industrial, se encontró la siguiente información relevante para el presente examen de registrabilidad:

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado	Vigencia
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	Bajo examen de fondo – fecha radicación 30 sept. 2024	-
Nominativa	ELS LANGUAGE CENTERS	ELS EDUCATIONAL SERVICES, INC.	10155766	9	41	Marca	Registrada	16 mayo 2031
Nominativa	ELS	ELS EDUCATIONAL SERVICES, INC.	11033399	9	41	Marca	Registrada	29 agosto 2031
Mixta	ELS	ELS EDUCATIONAL SERVICES, INC.	11033402	9	41	Marca	Registrada	29 agosto 2031
Mixta	ELS WE TEACH ENGLISH TO THE WORLD (WE TEACH ENGLISH TO THE WORLD IRA COMO EXPLICATIVA)	ELS EDUCATIONAL SERVICES, INC.	02082726	8	41	Marca	Registrada	15 sept. 2033
Mixta	ELS	ELS EDUCATIONAL SERVICES, INC.	07027441	8	41	Marca	Registrada	28 sept. 2027
Nominativa	ELS	ELS EDUCATIONAL SERVICES, INC.	07027442	8	41	Marca	Registrada	28 sept. 2027

Los signos a comparar son los siguientes:



La marca solicitada es de naturaleza mixta conformada por las letras ELS en color blanco y negro.



Ref. Expediente N° SD2025/0000908

Signos citados de oficio
AGUARDIENTE SUPERIOR APERITIVO EMPRESA LICORERA DE SANTANDER S.A.S. BIC - <u>ELS</u> S.A.S. BIC (Nominativa)   (Mixtas) <u>ELS</u> <u>ELS</u> LANGUAGE CENTERS (Nominativas)

El primer signo encontrado de oficio y el cual fue solicitado previamente a la presente solicitud, 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”.

Por su parte, los signos traídos de oficio: ELS, ELS LANGUAGE CENTERS y ELS WE TEACH ENGLISH TO THE WORLD, son de naturaleza mixta y nominativa. Los signos mixtos se acompañan de la imagen de una nube de chat que contiene la silueta de un globo terráqueo en color blanco y negro.

Reglas jurisprudencia y doctrinal aplicable

Comparación entre marcas mixtas

Se deberá tomar en consideración que dentro del Proceso 72-IP-2013 de 8 de mayo de 2013, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha reiterado sobre la comparación entre signos mixtos, lo siguiente:

Ref. Expediente N° SD2025/0000908

“El signo mixto puede estar conformado por una parte denominativa compuesta, integrada por dos o más palabras. Al respecto, el Tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otras, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico (...)”¹⁶.

Sobre el tema, la jurisprudencia sentada por este Tribunal ha sostenido lo siguiente:

“La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 56-IP-2013, marca: WESCO COLOR CENTER (mixta), publicado en la Gaceta Oficial 221 de 22 de julio de 2013, citando al Proceso 55-IP-2002, diseño industrial: “BURBUJA VIDEOS 2000”, publicado en la Gaceta Oficial 821 de 01 de agosto de 2002).

De igual manera ha reiterado que: *“La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto”. (Proceso 56-IP-2013, ya citado, citando al Proceso 26-IP-98, marca: (mixta) “C.A.S.A”, publicado en la Gaceta Oficial 410 de 24 de febrero de 1999).*

En este caso, se deberá determinar el elemento característico del signo mixto y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto. Si el elemento predominante es el denominativo, el cotejo entre signos deberá realizarse de conformidad con las reglas para la comparación entre signos denominativos.

Comparación entre marcas mixtas y nominativas

En el presente asunto se va a comparar un signo nominativo y uno mixto, para lo cual debemos tener en cuenta los siguientes criterios, expuestos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina:

- 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

¹⁶ Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. 677 de 13 de junio de 2001, marca: “BOLIN BOLA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Ref. Expediente N° SD2025/0000908

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 (...)*”

Prevalencia del elemento nominativo

Una vez determinado en el presente análisis que en las marcas previamente registradas 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.

Ref. Expediente N° SD2025/0000908

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.”¹⁷

Análisis comparativo con los signos encontrados de oficio:

En primer orden, corresponde señalar que técnicamente la expresión del 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”, así como, el elemento preponderante nominativo de los signos antecedentes: **ELS**, **ELS** LANGUAGE CENTERS y **ELS** WE TEACH ENGLISH TO THE WORLD.

De igual forma, si bien se reconoce la importancia de los elementos gráficos que le asiste a la marca solicitada, lo cierto es que el elemento denominativo de este signo el que predomina. 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, ortográfica y conceptual. Esta semejanza es evidente, dado que el signo solicitado, “**ELS**”, reproduce la parte esencial e identificadora de los elementos nominativos de los signos antecedentes: **ELS** / **ELS**.

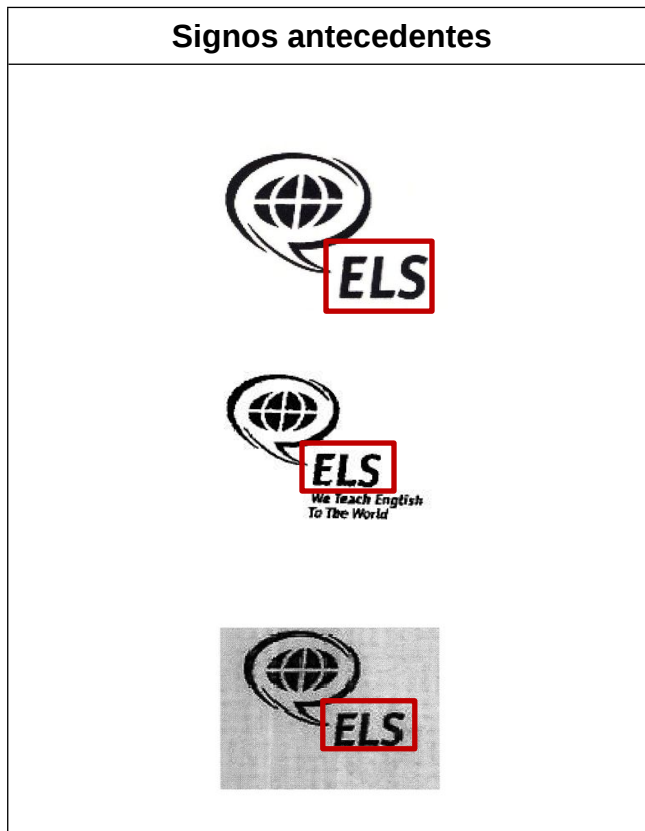
Dada esta alta coincidencia, la coexistencia de los signos en el mercado no es viable, pues el signo solicitado carece de elementos adicionales y distintivos de importancia que logren neutralizar la similitud de las expresiones, lo que inevitablemente generaría un riesgo de confusión y asociación para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

Adicionalmente, debe señalarse que desde la perspectiva visual del elemento gráfico también se advierte coincidencia entre el signo mixto solicitado: **ELS**, en contraposición de los signos mixtos antecedentes: **ELS**, **ELS** LANGUAGE CENTERS y **ELS** WE TEACH ENGLISH TO THE WORLD, a saber:



¹⁷ TJCA, Proceso N° 127-IP-2016

Ref. Expediente N° SD2025/0000908



Obsérvese que los signos confrontados se presentan en color blanco y negro donde predomina en mayor tamaño la expresión: “**ELS**”, coincidencia esta que aumenta el riesgo de confusión desde la perspectiva visual del consumidor.

En ese sentido, como puede observarse la marca solicitada es una marca que reproduce los elementos distintivos y preponderantes de las marcas antecedentes; la anterior coincidencia dentro del mercado implicaría un riesgo de asociación y confusión 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, 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 servicios¹⁸

¹⁸ 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.

Ref. Expediente N° SD2025/0000908

Conexidad competitiva:

El signo solicitado pretende distinguir:

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

Los signos traídos de oficio identifican:

10155766 – Clase (41): *servicios de educación, a saber, instrucción de la lengua inglesa.*

11033399 – Clase (41): *instrucción en lenguas; servicios de educación, a saber, consejería y asistencia de estudiantes en la planeación aplicación y preparación para educación terciaria.*

11033402 – Clase (41): *instrucción en lenguas; servicios de educación, a saber, consejería y asistencia de estudiantes en la planeación aplicación y preparación para educación terciaria.*

02082726 – Clase (41): *servicios educacionales, a saber, proveer instrucción en el idioma inglés, y exposición de los estudiantes a la cultura americana con el propósito de utilizar sus habilidades en el idioma inglés.*

07027441 – Clase (41): *enseñanza del idioma inglés.*

07027442 – Clase (41): *enseñanza del idioma inglés.*

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.*

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 servicios que identifican los signos objeto de comparación, como se procede a explicar:

Análisis frente a la clase 41 internacional de los signos traídos de oficio:

Vistas las coberturas, se advierte conexidad **competitiva directa**.

Identidad: Esta Dirección encuentra coincidencias entre los bienes que ofrece y comercializa el titular de las marcas antecedentes y los que busca introducir en el

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° SD2025/0000908

mercado la solicitante, pues no solo son semejantes, sino que existe identidad entre ellos (servicios de educación, formación y enseñanza).

Así entonces, los bienes en contraposición no solo satisfacen las mismas necesidades, conllevando para la consecución de este propósito la misma infraestructura, especialidad, conocimiento y mismo tipo de consumidores; sino que al ser los mismos existe una presunción irrefutable sobre la existencia real de conexidad competitiva entre ellos, pues son servicios **idénticos**, máxime si se tiene en cuenta que los servicios de educación, formación y enseñanza se encuentran en la misma clase 41 internacional.

En consecuencia, es lógico concluir que cualquier consumidor que adquiriera los servicios de educación, formación y enseñanza piense que provienen del mismo origen empresarial de las marcas antecedentes, cuando lo cierto es que son empresarios distintos.

Análisis frente a la clase 33 internacional del signo traído de oficio:

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. (...)”¹⁹.

En el presente caso, el signo solicitado pretende identificar servicios de la clase 41 internacional: *“Educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales”* y el signo previo traído de oficio identifica productos de la clase 33 internacional: *“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.”*

Si bien no existe una sustitución directa entre los servicios y productos, 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.

Por lo tanto, en atención al principio de **razonabilidad**, a la similitud entre los signos y a la relación existente entre los productos y servicios que identifican, el consumidor podrá asumir de manera razonable que tienen el mismo origen empresarial y que el signo a registro está destinado a identificar una nueva línea de productos y servicios del titular de la marca antecedente, lo cual puede llevar a que se configure riesgo de confusión indirecto en el consumidor.

Estos motivos generan mayor riesgo de conexidad, causando en el consumidor una falsa expectativa, pues es posible que este asuma de manera equívoca que cuentan con un único origen empresarial.

¹⁹ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, proceso 20-IP-2022.

Ref. Expediente N° SD2025/0000908

Por lo anterior es que se predica que estos productos y servicios pueden compartir los mismos canales de comercialización, mismos medios publicitarios y promocionales, en donde además es usual que se predique el uso conjunto, lo que incrementa el riesgo de confusión.

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”²⁰.

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”²¹.

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.

Conclusión

En consecuencia, el signo objeto de la solicitud está comprendido en las causales de irregistrabilidad establecidas en el artículo 136 literales b) y 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 LICORERA DE SANTANDER S.A.S.**

ARTÍCULO 2. Negar el registro de la Marca **ELS** (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza²², 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 la **EMPRESA LICORERA DE SANTANDER S.A.S.** opositora, el

²⁰ 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.

²¹ Ibidem.

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

Ref. Expediente N° SD2025/0000908

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 26 de febrero de 2026



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS