

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 26227

Ref. Expediente N° SD2025/0000849

Por la cual se decide una solicitud de registro

EL DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS
en ejercicio de sus facultades legales y,

CONSIDERANDO

Que por escrito presentado el día 8 de enero de 2025, el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER**, solicitó el registro de la Marca **EMPRESA SANTANDEREANA DE LICORES** (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1073 del 17 de julio de 2025, la sociedad **EMPRESA SANTANDEREANA DE LICORES S.A.S.**, presentó oposición contra el signo solicitado en la clase 33 internacional con fundamento en el literal a) del artículo 136 Decisión 486 de la Comunidad Andina, por considerar el riesgo de confundibilidad con una marca anterior de su titularidad.

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

(...) 2. DERECHOS PREVIOS

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

(...) Con el propósito de demostrar el riesgo de confusión procederemos a analizar en detalle cada uno de los presupuestos mencionados en el artículo 136 literal a) que permiten a esta Dirección determinar que el signo solicitado EMPRESA SANTANDEREANA DE LICORES (Mixta), CI 33 Internacional, es similarmente confundible con el signo primeramente solicitado, y, por lo tanto, con capacidad de inducir al público en error desde todos sus aspectos.

6. EL SIGNO SOLICITADO EMPRESA SANTANDEREANA DE LICORES ES
IDÉNTICO AL SIGNO PRIMERAMENTE SOLICITADO

*Empresa Santandereana de Licores Aguardiente Santandereano (Nominativo)
A continuación presentamos los signos, para evidenciar las semejanzas que generan riesgo de confusión:*

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

Ahora bien, al ubicarnos en el lugar del consumidor medio, el impacto o la visión de conjunto de las marcas reflejan que sus semejanzas son suficientes para

¹ 33: Bebidas alcohólicas (excepto cervezas).



Ref. Expediente N° SD2025/0000849

afirmar que exista riesgo de confusión directa desde su aspecto conceptual, gramatical y fonético.

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

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

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

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

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

(...) I. SOLICITUDES

Primero. Se declare infundada la oposición presentada por la Empresa Santandereana de Licores S.A.S. en contra de la solicitud de registro de la marca Empresa Santandereana de Licores de naturaleza mixta para la clase 33 internacional, en virtud de lo consignado al interior de este proveído.

Segundo. A tenor del artículo 235 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, se solicita a esta Dirección la cancelación de la marca “Empresa Santandereana de Licores Aguardiente Santandereano” por ser la reproducción desleal de una marca notoriamente conocida.

Tercero. Que de manera subsidiaria y en tanto se resuelve el conflicto suscitado respecto a la marca “Empresa Santandereana de Licores Aguardiente Santandereano” al ser este un asunto de Propiedad Industrial que afecta intereses públicos y frente a las pruebas aportadas donde se da cuenta de la ausencia de operaciones comerciales por parte de la persona jurídica de derecho privado “Empresa Santandereana de Licores S.A.S.” propiedad del señor Danny Alirio Villamizar meneses, se permita la coexistencia de las dos marcas en el mercado, toda vez que la marca “Empresa Santandereana de Licores Aguardiente Santandereano” no tiene ligado ningún producto y/o servicio en el mercado, tal y como se ha probado.

Cuarto. En caso de no prosperar la anterior solicitud, que se suspenda el procedimiento administrativo registral contenido en este expediente, hasta que se resuelva el recurso de Apelación correspondiente a la Resolución 91236 del 7 de noviembre del 2025 por medio de la cual se concede el registro de la marca Empresa Santandereana de Licores Aguardiente Santandereano.

Quinto. Al tratarse de asuntos de competencia desleal y propiedad industrial, que se oficie al Grupo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de esta superintendencia o a la oficina de la que se estime sea competente para el presente asunto conforme a lo dispuesto en el Decreto 4886 del 2011, a fin de que se someta a estudio el caso.

Ref. Expediente N° SD2025/0000849

Sexto. Para efectos de la pretensión, se solicita la unificación y/o articulación de este expediente con los expedientes SD2024/0087242, SD2024/0087960, SD2024/0087961, SD2024/0087962, SD2024/0087963, SD2025/0000833, SD2025/0000853, SD2025/0000854, SD2025/0000861, SD2025/0000885, SD2025/0000888, SD2025/0000885391 y SD2025/0105188, tanto para efectos de los trámites de registro relacionados, así como para el traslado de oficio al Grupo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial previamente mencionados, o a la dependencia que se estime con competencia.

(...) 23. La conducta reiterada del señor Danny Alirio Villamizar Meneses —materializada en la creación de sociedades homónimas, el registro masivo de signos coincidentes con los históricamente vinculados a la Empresa Licorera pública y la presentación sistemática de oposiciones— ha provocado un bloqueo efectivo del proceso de reactivación institucional: ha retrasado meses la puesta en marcha comercial de la Empresa Santandereana de Licores, ha incrementado costos administrativos y jurídicos para el Departamento, ha impedido la materialización de ingresos públicos destinados a salud y educación y ha generado un riesgo real de desnaturalización y apropiación privada del patrimonio simbólico y económico territorial, conductas que configuran un patrón de actuación abusiva que justifica la intervención correcta y urgente de esta autoridad.

(...) III. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA NOTORIEDAD DEL SIGNO EMPRESA SANTANDEREANA DE LICORES EN FAVOR DEL DEPARTAMENTO

Teniendo en cuenta que la decisión proferida por esta superintendencia respecto a la irregistrabilidad del signo “Empresa Santandereana de Licores” de naturaleza mixta para la clase 33 internacional se funda esencialmente en la solicitud previa de registro del signo “Empresa Santandereana de Licores Aguardiente Santandereano” de naturaleza nominativa, solicitada por la persona jurídica de derecho privado Empresa Santandereana de Licores S.A.S. recae en la aplicación del principio prior tempore potior iure en favor de la última mencionada, se hace necesario determinar el grado de posicionamiento y notoriedad de la Empresa Santandereana de Licores (EICE) como signo del Departamento de Santander, mediante el cual se ha identificado de forma activa y contundente su industria licorera pública; esto con el fin de sustentar la excepción a la aplicación del criterio de temporalidad por notoriedad del signo.

(...) IV. SOBRE EL CARÁCTER IRREGISTRABLE DEL SIGNO “EMPRESA SANTANDEREANA DE LICORES AGUARDIENTE SANTANDEREANO”

Tal y como se desarrolló de manera suficiente al interior del recurso de apelación³ perteneciente al expediente SD2024/0087242, la marca “Empresa Santandereana de Licores Aguardiente Santandereano” es un signo irregistrable por las siguientes razones:

4.1. El signo es irregistrable al ser un SIGNO ENGAÑOSO (literal i, artículo 135 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina):

La solicitud del signo “Empresa Santandereana de Licores Aguardiente Santandereano” constituye un riesgo evidente de engaño⁴: su composición vocálica y su identidad nominal inducen al consumidor medio, a productores y proveedores a asociar los productos con la antigua industria licorera pública del Departamento de Santander. Dicho aprovechamiento parasitario se apoya en el goodwill y la notoriedad acumulada por la licorera regional durante décadas y en la expectativa social generada por su posible reactivación, de modo que la apariencia del signo —más que la existencia efectiva de un producto— basta para distorsionar la percepción del origen y las características del bien.

Ref. Expediente N° SD2025/0000849

En materia normativa y jurisprudencial, la causal de irreregistrabilidad prevista en el literal i) del artículo 135 de la Decisión 486 protege precisamente contra signos que puedan engañar a los medios comerciales o al público, sin exigir la consumación del engaño ni la presencia actual del producto en el mercado. La interpretación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y la doctrina sobre marcas notoriamente conocidas (art. 6bis del Convenio de París y normativa comunitaria conexa) confirman que la notoriedad impone una protección especial en la cual ha de primar la realidad del mercado, los actos desarrollados por el titular legítimo del signo, así como los fines de la marca sometida a registro, supeditándose así el criterio de temporalidad a fin de que no opere como barrera automática frente al aprovechamiento irregular y desleal.

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 irreregistrabilidad en estudio

Literal a) del artículo 136 de la Decisión 486

No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.

Concepto de la norma

De acuerdo con la disposición andina citada, para que el registro de una marca sea negado se necesita que ella cumpla con varios supuestos de hecho. En primer lugar, que el signo solicitado sea idéntico a uno previamente solicitado o registrado por un tercero², esto es, que sea una reproducción exacta de éste y no permita ninguna clase de diferenciación entre los dos, o que existan semejanzas entre los signos a estudiar. El segundo supuesto de hecho es la identidad o relación existente entre los productos o servicios identificados por la marca solicitada a registro y la previamente solicitada o registrada³.

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:

Ref. Expediente N° SD2025/0000849

Finalmente, la norma exige que dicha identidad o semejanza y relación de los signos y de los productos o servicios identificados por los signos, sea suficiente para generar un riesgo de confusión o de asociación, que se entiende debe recaer en los destinatarios de los productos o servicios, esto es el público consumidor.

De acuerdo con lo anterior, el no cumplimiento de uno de los supuestos de hecho hace que la marca sea registrable.

Identidad o Semejanza de los signos

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

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

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

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

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

El riesgo de confusión o de asociación

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

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

b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios. Existe conexión cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro. Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentífrico) se complementa con el cepillo dental y con el hilo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza.

c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad). Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario. Así, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua embotellada.

Ref. Expediente N° SD2025/0000849

Reglas del cotejo marcario

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

En este orden de ideas, los criterios generales son:

“(…)

- *La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica.*
- *En la comparación, se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos.*
- *Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de asociación.*
- *Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor (...).”*

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

Consideraciones preliminares:

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

1. El solicitante, esto es el abogado JHAN MARCO CASTILLO REYES quien representa al DEPARTAMENTO DE SANTANDER al interior de este proceso, al recorrer el traslado de la presente oposición, realizó una serie de solicitudes que son ajenas a esta vía administrativa. Máxime si se tiene en cuenta que, quien solicita la presente marca precisamente es el DEPARTAMENTO DE SANTANDER, por lo tanto, el solicitar la cancelación respecto de otro signo marcario a través de este traslado de oposición resulta a todas luces abiertamente improcedente.
2. En similar sentido, sucede con aquellos argumentos encaminados a exponer unas cuestiones en referencia a un recurso de apelación pendiente frente a una decisión anteriormente proferida por parte de esta Dirección. Sobre ese particular, se recuerda que dicha discusión **no es vinculante** de cara al trámite de oposición que acá se debe resolver, pues en esta vía de la oposición lo que se debe examinar no es nada distinto a la registrabilidad del signo acá solicitado: “EMPRESA

Ref. Expediente N° SD2025/0000849

SANTANDEREANA DE LICORES” (mixta) para productos de la clase 33 internacional, para así determinar la prosperidad o no de la oposición incoada.

3. Así mismo, el abogado que representa al DEPARTAMENTO DE SANTANDER, a lo largo de su escrito que descurre el traslado de la oposición, expuso una serie de argumentos frente a unas presuntas irregularidades por parte del opositor, que a su juicio considera como desleales. Al respecto, debe señalar esta Dirección que dichos aspectos **no son competencia** de esta Dirección de la propiedad industrial, pues dichas alegaciones técnicamente corresponden a la atribución de unas **responsabilidades de interés particular** que deben ventilarse ante la vía judicial competente, **y no**, a través de esta vía administrativa de la oposición en materia de la propiedad industrial.

En ese sentido, no es procedente que a través del memorial que descurre el traslado de la oposición que contra el signo pretendido se interponga, se pretenda solicitar a esta Dirección oficiar a la autoridad judicial competente aquellas presuntas irregularidades que se tildan como desleales, pues ello **únicamente le corresponde al interesado** interponerlo ante la autoridad y por la vía legal idónea.

4. De otra parte, en relación con los planteamientos del apoderado dirigidos a sustentar una supuesta preferencia, mejor derecho o derecho previo del DEPARTAMENTO DE SANTANDER fundamentados en la presunta notoriedad de un signo y en cuestionamientos sobre la legitimidad de la marca opositora, es preciso reiterar que tales argumentos resultan improcedentes en esta etapa procesal.

La notoriedad de un signo, así como la impugnación de la validez de un registro vigente, no son puntos que deban ventilarse a través de la contestación de la oposición. El ordenamiento jurídico prevé canales procesales específicos para ello: la debida interposición de una oposición fundamentada o el ejercicio de la acción de cancelación por notoriedad, actos que exigen el cumplimiento de requisitos formales y el pago de la tasa administrativa correspondiente para habilitar el análisis probatorio por parte de la Dirección.

En otras palabras, si lo que se pretendió el apoderado con aquellas alegaciones es el sustentar **la titularidad de unos derechos de marca previos, una preferencia o un mejor derecho de propiedad industrial**, resultan infundados. Esta Dirección debe 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, significa que, los derechos de marca se adquieren por el otorgamiento por parte del Ente Registral Nacional Competente, **y no**, a través de otras vías o formas.

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:

Ref. Expediente N° SD2025/0000849

“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).

Es decir, si lo que buscaba el abogado solicitante era sustentar una preferencia en el derecho de propiedad industrial a favor del DEPARTAMENTO DE SANTANDER, naturalmente hubiese tenido que acreditar la existencia, la titularidad y la vigencia de unos derechos de marca previos y **debidamente otorgados** por parte de esta Dirección, siendo el Ente Registral Nacional Competente en materia de la propiedad industrial en Colombia.

5. Finalmente, el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER** presentó argumentos asociados al "monopolio rentístico", es preciso señalar que este tema no es competencia de la Oficina de Propiedad Industrial. No obstante, es importante considerar la Sentencia C-032/25 de la Corte Constitucional, la cual suprimió el permiso de introducción comercial para la distribución de bebidas alcohólicas. En efecto, este fallo eliminó la facultad de los Departamentos de suspender los permisos de introducción de aguardiente, al declarar inexequibles 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.

Sin lugar a mayores consideraciones, advierte esta Dirección que el análisis que se desarrollará al interior de la presente decisión tendrá en cuenta lo atinente a la causal invocada de que trata el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.

Estudio de registrabilidad del signo solicitado

Carencia de fundamento de la oposición

Como primer paso antes de verificar la identidad o similitud existente entre la marca solicitada y la marca base de la oposición, Esta Dirección estableció que la marca fundamento de la oposición fue negada, de acuerdo a la información que se evidencia seguidamente.

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado	Resolución
Nominativa	Empresa Santandereana de Licores Aguardiente Santandereano	Empresa Santandereana de Licores SAS	SD2024/0087242	12	33	Marca	Negada	Concedida 90125 del 4 de noviembre 2025 Negada 22919 del 30 de marzo 2026

Lo manifestado, con ocasión a la actuación administrativa emitida por la Delegatura de la Propiedad Industrial mediante la Resolución No. 22919 del 30 de marzo 2026, por medio de la cual se revocó la decisión contenida en la Resolución N° 90125 de 4 de noviembre de 2025, proferida por la Dirección de Signos Distintivos y se procede con la negación del registro de la marca EMPRESA SANTANDEREANA DE LICORES (Mixta) con que pretendía distinguir productos comprendidos en la clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza, desapareciendo así los supuestos de hecho necesarios para realizar el estudio comparativo entre las marcas confrontadas, pues ya no se originará entre éstas confusión de ningún tipo.



Ref. Expediente N° SD2025/0000849

Análisis de oficio por parte de la 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 examen de registrabilidad de un signo teniendo en cuenta todas y cada una de las causales de irreregistrabilidad determinadas por los artículos 135 a 137 de la mencionada Decisión, que permitan a la Oficina Nacional Competente pronunciarse sobre la concesión o denegación del registro. Sobre este particular, ha expuesto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina lo siguiente:

“El artículo 150 de la Decisión 486 dispone que vencidos los 30 días otorgados por el artículo 148 si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad, de donde resulta que el mismo es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no se hubieran presentado oposiciones y, en consecuencia, la oficina nacional competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro. En el caso de que se hayan presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre las oposiciones y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca.”⁴

De esta manera, el Tribunal ha establecido cuatro características del examen de registrabilidad a realizarse por la Oficina Nacional Competente, a saber: i) debe ser realizado de oficio; ii) es integral; iii) debe plasmarse en una resolución motivada y iv) es autónomo.⁵ Sobre la realización de oficio del examen y su integralidad, el Tribunal ha manifestado lo siguiente:

- 1. El examen de registrabilidad se realiza de oficio. La Oficina Nacional Competente debe realizar el examen de registrabilidad así no se hubieren presentado oposiciones, o no hubiere solicitud expresa de un tercero.*
- 2. El examen de registrabilidad es integral. La Oficina Nacional Competente al analizar si un signo puede ser registrado como marca debe revisar si cumple con todos los requisitos de artículo 134 de la Decisión 486, y luego determinar si el signo solicitado encaja o no dentro de alguna de las causales de irreregistrabilidad consagradas en los artículos 135 y 136 de la misma norma. (...)⁶*

Capacidad del signo para constituir marca

De conformidad con el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, puede constituir marca cualquier signo que resulte apto para distinguir productos o servicios en el mercado y que a su vez sea susceptible de representación gráfica.

Según dicha disposición pueden constituir marca las palabras o combinaciones de palabras; las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; los sonidos y los olores; las letras y los números; un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; la forma de los productos, sus envases o envolturas, así como cualquier combinación de estos signos o medios.

⁴ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 16-IP-2003

⁵ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 85-IP-2013

⁶ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 180-IP-2006.

Ref. Expediente N° SD2025/0000849

Causales de irregistrabilidad

La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina contempla en sus artículos 135 y 136 dos conjuntos de disposiciones tendientes a prohibir el registro como marca de aquellos signos que se encuadren en los supuestos de hecho allí previstos.

Se le conoce al primer grupo de prohibiciones contenidas en el artículo 135 como causales absolutas de irregistrabilidad de los signos dado que, o no pueden ser marca o el legislador considera que no pueden ser apropiados en exclusiva. Por su parte, al grupo de causales contenidas en el artículo 136 se les conoce como causales relativas, en la medida en que pudiendo el signo constituir marca, su apropiación afectaría derechos adquiridos por terceros.

Si luego de realizado el examen de registrabilidad por la Oficina Nacional Competente, esta determinare que el signo solicitado para registro como marca se encuentra incurso en alguna de las causales de irregistrabilidad de los artículos 135 o 136 mencionados, denegará el registro. En caso contrario la Oficina Nacional Competente deberá conceder el registro.

Aunado a lo anterior, la Decisión 486 ha establecido en su artículo 137 la posibilidad para la Oficina Nacional Competente de denegar el registro del signo, en caso de que, únicamente con base en indicios razonables, pueda inferir que este fue solicitado con la finalidad de perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal.

De otra parte, el artículo 15 de la Decisión 876 de la Comunidad Andina contempla “Régimen Común sobre Marca País”, estableció que la Oficina Nacional Competente denegará, de oficio o a petición de parte, el registro de cualquier signo distintivo que sea idéntico o similar a una marca país protegida, a menos que la solicitud de registro sea realizada por el mismo titular, por quien ejerza los derechos de la marca país o por cualquier persona expresamente autorizada. En consecuencia, la Oficina Nacional Competente consultará las marcas país comunicadas en el marco de la Decisión 876 de 2021 y las tendrá en cuenta al adoptar decisiones sobre el registro de signos distintivos.

Registrabilidad del signo solicitado

Esta Dirección ha procedido a realizar el examen de registrabilidad del signo **EMPRESA SANTANDEREANA DE LICORES** (Mixta), lo cual le ha permitido concluir lo siguiente.

En primer lugar, debe indicarse que el signo **EMPRESA SANTANDEREANA DE LICORES** (Mixta) constituye marca conforme a lo establecido en el artículo 134 de la Decisión 486. En este mismo sentido, el signo solicitado para registro no se encuentra incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad del artículo 135 de dicha decisión.

Por su parte, revisado el Registro Público de la Propiedad Industrial, y adicionalmente al no haberse presentado oposiciones fundamentadas que pudieran desvirtuar el registro de la marca, se concluye que el signo solicitado para registro no se encuentra incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad del artículo 136 de la mencionada norma comunitaria andina.

Ref. Expediente N° SD2025/0000849

Por último, esta Dirección no tiene indicios razonables que le permitan inferir que el signo solicitado se esté solicitando para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, de conformidad con lo establecido en el artículo 137 de la Decisión 486.

Finalmente, una vez consultadas las marcas país comunicadas y protegidas en Colombia de conformidad con la Decisión 876 de la Comisión de la Comunidad Andina contempla, se evidencia que el signo solicitado a registro no se encuentra incurso en la causal prevista en el artículo 15 de la mencionada Decisión.

Así las cosas, esta Dirección ha establecido que el signo **EMPRESA SANTANDEREANA DE LICORES** (Mixta) solicitado para registro posee la capacidad distintiva suficiente para identificar los productos solicitados en la clase 33 Internacional, y no se encuentra incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Adicionalmente, visto el Registro Nacional de Propiedad Industrial, no se encontraron impedimentos para acceder a la protección solicitada.

En mérito de lo expuesto esta Dirección,

RESUELVE

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

ARTÍCULO 2. Conceder el registro de la Marca **EMPRESA SANTANDEREANA DE LICORES** (Mixta).



Para distinguir productos comprendidos en la clase:

33: Bebidas alcohólicas (excepto cervezas).

De la Clasificación Internacional de Niza edición No. 12.

Titular: DEPARTAMENTO DE SANTANDER
CALLE 37 # 10-30
BUCARAMANGA SANTANDER
COLOMBIA

Vigencia: Diez años contados a partir de la fecha en que quede en firme la presente resolución.

ARTÍCULO 3. Asignar número de certificado al registro concedido, previa anotación en el Registro de la Propiedad Industrial.

Ref. Expediente N° SD2025/0000849

ARTÍCULO 4. Notificar al **DEPARTAMENTO DE SANTANDER**, solicitante del registro y a la **EMPRESA SANTANDEREANA DE LICORES S.A.S.** opositora, el contenido de la presente resolución, entregándoles copia de la misma, advirtiéndoles que contra dicha resolución procede el recurso de apelación ante la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial, interpuesto dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de notificación.

ARTÍCULO 5. En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 14 de abril de 2026



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS