

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

Resolución N° 80169

Ref. Expediente N° SD2020/0047759

Por la cual se decide una solicitud de registro

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

**CONSIDERANDO**

**PRIMERO:** Que por escrito presentado el día 25 de junio de 2020, la señora **ELIZABETH NARVAEZ HERNANDEZ**, solicitó el registro de la Marca **ACEN** (Mixta), para distinguir productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza<sup>1</sup>.

**SEGUNDO:** Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 896 del 30 de junio de 2020, la **ASOCIACION COLOMBIANA DE INGENIEROS ACIEM - SIGLA ACIEM** presentó oposición con fundamento en las causales de irregistrabilidad establecidas en los literales a) y h) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

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

*(...) Declaratoria de notoriedad ACIEM La marca ACIEM fue declarada notoria, en los siguientes términos:*

*Valoración en conjunto de las pruebas Esta Dirección observa que el signo ACIEM se constituye como un intangible preciado para su titular que la explota, la protege y la promueve y la proyecta continuamente. Adicionalmente, esta Dirección observa que se trata de una marca con una altísima capacidad distintiva ya que es diferenciada para distinguir una asociación de ingenieros eléctricos, mecánicos, electrónicos y afines, así como su origen empresarial resulta claro para el consumidor y por lo tanto susceptible de protección como marca notoria. Por lo anterior, esta Dirección considera que está en la facultad de declarar la notoriedad de la marca estudiada, para el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2004 al 31 de diciembre de 2014, para distinguir una "asociación de ingenieros eléctricos, mecánicos, electrónicos y afines".*

*El caso concreto Además de probar debidamente la característica de notorio 'del signo, es preciso que haya una semejanza o identidad de los signos enfrentados. Dentro de las posibilidades que la norma prevé para concluir la identidad o semejanza, se encuentran los supuestos de reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, bien sea total o parcial de un signo notoriamente conocido, podría causar son de mayor magnitud y se tienen que evitar de forma más contundente, no sólo en beneficio del titular de la marca notoria, sino de los consumidores en general.*

*De acuerdo con el análisis comparativo efectuado en el numeral 2.1., del presente acto, se reitera que:} El signo solicitado reproduce en su totalidad la marca ACIEM (mixta). En efecto, los signos comparados se componen de la expresión ACIEM acompañada de dos triángulos en color rojo, sin que el signo solicitado; incorpore ningún elemento diferenciador que lo dote de distintividad, de esta manera, al tratarse del mismo\* conjunto nominativo gráfico, es claro que el consumidor asimilará tal combinación fantasiosa e idéntica a la de la- marca notoria,*

<sup>1</sup> 25: Ropa para ciclistas; jerseys [prendas de vestir]; prendas de vestir para actividades al aire libre; prendas de vestir cortaviento.



Resolución N° **80169**

Ref. Expediente N° SD2020/0047759

*relacionando los servicios de gestión y administración comercial a los prestados con la marca notoria.*

*Conclusión. De acuerdo con las consideraciones antes expuestas, el signo objeto de la solicitud de registro en estudio está incurso en las causales de irregistrabilidad establecidas en el artículo 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Con el presente escrito de oposición se adjuntan los correspondientes recibos de tasas, por concepto de declaratoria de notoriedad y extensión de plazo para la presentación de pruebas. (...)*

**TERCERO:** Que, mediante escritos radicados como evidencia de información, los días 25 y 26 de septiembre de 2020 la sociedad opositora **ASOCIACION COLOMBIANA DE INGENIEROS ACIEM - SIGLA ACIEM**, allega memoriales de pruebas adicionales, conforme al término de prórroga solicitado en escrito de oposición y pago de tasa correspondiente.

**CUARTO:** Que dentro del término concedido y con el cumplimiento de los requisitos establecidos para tal efecto, la señora **ELIZABETH NARVAEZ HERNANDEZ**, a nombre propio dio respuesta a la oposición presentada, argumentando lo siguiente:

*(...) Las marcas enfrentadas son distintas, hecho derivado del carácter mixto de la marca solicitada; el logo de la misma marca es totalmente individualizador del signo en la medida en que contiene un sin número de elementos distintivos; obsérvese que la marca solicitada Cuenta con un estilo de grafía especial donde la expresión ACEN se encuentra ubicado sobre un conjunto de elementos que asemejan una cadena de bicicleta, características singulares de nuestros ciclistas escaladores.*

*Por su parte la marca registrada, se identifica por contar con un de grafía especial donde la expresión ACIEM está debajo de un par de triángulos, claro estilo de la ingeniería. Esto impide cualquier relación con la marca solicitante. Cabe aclarar que lo que más Importa en un registro es el estudio en conjunto que de este se realice más no aquel que de manera fraccionada se haga y no hay por tanto ningún parecido.*

*Como se puede observar ambas marcas son disimiles, pues la marca solicitada cuenta gramaticalmente Con menos grafos además de Ser estos al momento de su lectura diametralmente diferentes de la pronunciación de la marca opositora. Es así como ACEN se escribe con N, ACIEM se escribe además de una I se escribe con M.*

*Con base en los criterios arriba expuestos y de la comparación de los signos enfrentados la se evidencia que entre ellos existen diferencias suficientes para descartar cualquier riesgo de confusión en el mercado. Tales diferencias se derivan por tratarse de expresiones con una conformación gramatical distinta que permite al consumidor individualizarlas es decir ACEN/ ACIEM permiten al consumidor generar un vínculo mental y si se quiere emocional con el conjunto objeto de análisis y por tanto resulta lejano y descartable todo riesgo de confusión y asociación. (...)*

*(...) SEGUNDA: Es claro que el opositor, goza de un derecho adquirido previamente para identificar productos de la clase 37 de la Clasificación Internacional, pero claramente olvida que la solicitud de registro que estamos demandando, es para la clase 25 de la Clasificación Internacional, lo cual no afecta su declaratoria de notoriedad, por cuanto. Clase 25 VS Clase 37.*

- 1. Las clases son totalmente distintas y los productos son claramente opuestos.*
- 2. No podemos comparar una revista de ingeniería con la venta de ropa para ciclistas.*

Resolución N° 80169

Ref. Expediente N° SD2020/0047759

*3. Se vulneraría el derecho a la libre empresa por parte de un conglomerado de ingenieros frente a una pequeña MiPyme en vía de consolidación.*

*Como se puede ver de lo aquí transcrito, lo que se busca que los servicios de la clase 25 que se pretenden adquirir son para la comercialización de los productos (Ropa para ciclistas) que se encuentran en una muy distinta clase de la marca opositora; por ello NO constituye un impedimento para negar esta solicitud. (...)*

**QUINTO:** Que para decidir acerca de la solicitud de registro marcario de la referencia, esta Oficina procederá a realizar el examen de registrabilidad teniendo en cuenta todos los argumentos que hayan sido planteados, así como las pruebas presentadas por las partes. Lo anterior, en atención a lo previsto en los artículos 146, 148 y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Adicionalmente, el estudio del presente trámite administrativo puede comprender asuntos que aparezcan con ocasión de la realización del examen de registrabilidad.

### Causales de irregistrabilidad en estudio

#### Literal a) del artículo 136 de la Decisión 486

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

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

#### Concepto de la norma

De acuerdo con la disposición andina citada, para que el registro de una marca sea negado se necesita que ella cumpla con varios supuestos de hecho. En primer lugar, que el signo solicitado sea idéntico a uno previamente solicitado o registrado por un tercero<sup>2</sup>, 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 registrada<sup>3</sup>.

<sup>2</sup> •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. (...)

<sup>3</sup> A tal efecto, el Tribunal 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.

Resolución N° 80169

Ref. Expediente N° SD2020/0047759

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.

**Literal h) 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:

h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario”.

**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 se presente como una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial de un signo notoriamente conocido, cualesquiera sean los productos o servicios identificados por los signos.

El segundo supuesto de hecho se refiere a la capacidad que el uso del signo solicitado tuviere para generar riesgo de confusión o de asociación con el titular del signo notorio o sus productos o servicios, o si dicho uso se configurare como un aprovechamiento injusto de la reputación del signo notorio o causare una dilución de su capacidad distintiva, o su valor comercial o publicitario.

Así, es necesario determinar el alcance de cada uno de los supuestos contemplados en la norma a fin de proceder al estudio de la causal de irregistrabilidad en cuestión.

**Reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción**

La causal de irregistrabilidad en estudio protege al signo notorio frente a actos de

---

La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio) de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con una relativa facilidad. A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí.

**b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios.** Existe conexión cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro. Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios.

Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentífrico) se complementa con el cepillo dental y con el hilo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza.

**c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad).** Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario.

Así, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua embotellada.



Resolución N° 80169

Ref. Expediente N° SD2020/0047759

reproducción<sup>4</sup>, imitación<sup>5</sup>, traducción<sup>6</sup>, transliteración<sup>7</sup> o transcripción<sup>8</sup>, total o parcial, que frente al mismo pretendan efectuarse por parte de terceros.

En cuanto a la comparación de los signos, cuando uno es notorio la identidad o semejanza debe ser analizada a la luz de los criterios reiteradamente establecidos por la doctrina y la jurisprudencia. Así, es necesario verificar la naturaleza de los signos enfrentados a fin de determinar la regla comparativa pertinente al caso concreto, teniendo en cuenta además que la calidad de notorio que el signo opositor ostentare y el grado de notoriedad acreditado frente al mismo, así como su capacidad distintiva intrínseca, influyen directamente en la comparación de las marcas, toda vez que cuando se trata de signos notorios, el examen comparativo está revestido de una mayor rigurosidad en atención a dicha calidad y su especial protección.

### Signo notorio

La definición legal del signo notorio se encuentra en el artículo 224 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que establece:

*“Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido”.*

De acuerdo con la definición del Diccionario de la Lengua Española, la característica de notorio se predica de algo que es público y sabido por todos, además de claro y evidente<sup>9</sup>. En efecto, la calificación de notorio de un objeto o una persona está estrechamente ligada al sentimiento generalizado de que dicho objeto o persona son ampliamente conocidos por un sector determinado.

Para referirse a un signo notorio es preciso determinar que el uso amplio y generalizado por parte de su titular se ha traducido en la exteriorización de aquel dentro del público consumidor, de tal manera que es fácilmente reconocido y recordado por el consumidor que ha tenido contacto con los productos o servicios identificados por el signo, o por los consumidores potenciales, es decir aquellos que si bien no han adquirido los productos o servicios, saben que se ofertan bajo dicho signo y les endilgan alguna calidad o característica, ya inferida por otro consumidor o gracias a asociaciones derivadas de la información de dichas calidades o características dada mediante la amplia y constante publicidad del signo.

<sup>4</sup> Reproducir. 1. tr. Volver a producir o producir de nuevo. U. t. c. prnl. 2. tr. Volver a hacer presente lo que antes se dijo y alegó. 3. tr. Sacar copia, en uno o en muchos ejemplares, de una obra de arte, objeto arqueológico, texto, etc., por procedimientos calcográficos, electrolíticos, fotolitográficos o mecánicos y también mediante el vaciado.

<sup>5</sup> Imitar. (Del lat. imitāri). 1. tr. Ejecutar algo a ejemplo o semejanza de otra cosa. 2. tr. Dicho de una cosa: Parecerse, asemejarse a otra. 3. tr. Hacer o esforzarse por hacer algo lo mismo que otro o según el estilo de otro. Tomado de Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española [En línea]. Vigésima Segunda Edición.

<sup>6</sup> Traducir. (Del lat. traducēre, hacer pasar de un lugar a otro). 1. tr. Expresar en una lengua lo que está escrito o se ha expresado antes en otra. 2. tr. Convertir, mudar, trocar. 3. tr. Explicar, interpretar. Tomado de Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española [En línea]. Vigésima Segunda Edición.

<sup>7</sup> Transliterar. (De trans- y el lat. littēra, letra). 1. tr. Representar los signos de un sistema de escritura mediante los signos de otro. Tomado de Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española [En línea]. Vigésima Segunda Edición.

<sup>8</sup> Transcribir. (Del lat. transcribēre). 1. tr. copiar (ll escribir en una parte lo escrito en otra). 2. tr. transliterar. 3. tr. Representar elementos fonéticos, fonológicos, léxicos o morfológicos de una lengua o dialecto mediante un sistema de escritura. Tomado de Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española [En línea]. Vigésima Segunda Edición.

<sup>9</sup> Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española [En línea]. Vigésima Segunda Edición.

Resolución N° 80169

Ref. Expediente N° SD2020/0047759

**Sector pertinente**

En concordancia con lo anterior, el artículo 230 de la Decisión 486 incluye dentro del sector pertinente para determinar si un signo es notorio; los siguientes:

“a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique;

b) las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o

“c) los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique”.

Y añade que:

“para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido dentro de cualquiera de los sectores referidos en los literales anteriores”.

**Criterios para determinar la notoriedad**

A fin de determinar la notoriedad de un signo distintivo según el mismo sea reconocido como tal dentro del sector pertinente la Decisión 486 establece en su artículo 228 una serie de criterios que, sin ser taxativos, fijan pautas que guían al examinador en el análisis de notoriedad, así:

*“Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores:*

*a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro;*

*b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro;*

*c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique;*

*d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique;*

*e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección;*

*f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;*

*g) el valor contable del signo como activo empresarial;*

*h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o,*

Resolución N° 80169

Ref. Expediente N° SD2020/0047759

*i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección;*

*j) los aspectos del comercio internacional; o,*

*k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero”.*

De acuerdo con lo anterior, para poder determinar la notoriedad de un signo distintivo, es preciso que se haya difundido dentro de un territorio y durante un tiempo determinado, toda vez que la única manera de lograr el reconocimiento de un signo distintivo es por medio de su difusión, lo cual implica la identificación de un ámbito temporal y territorial.

Por lo demás, resulta importante resaltar que los criterios normativos permiten que las pruebas aportadas estén referidas a territorio extranjero, pero deben ir dirigidas a demostrar el conocimiento del signo entre los miembros del sector pertinente de cualquiera de los países miembros de la Comunidad Andina.

### **Prueba de la notoriedad**

De conformidad con lo expuesto hasta acá, quien alega notoriedad asume la carga de probar por los medios probatorios conducentes, pertinentes y útiles, la calidad de notoria de la marca de conformidad con la definición, y criterios ya vistos en los artículos 229, 228 y 230 de la Decisión 486.

### **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 adquiera un producto o servicio pensando que está adquiriendo otro (confusión directa), o que adquiera 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

Resolución N° 80169

Ref. Expediente N° SD2020/0047759

se vincula económica o jurídicamente a uno y otro oferente de los productos o servicios identificados por las marcas respectivas.

### **Aprovechamiento injusto del prestigio del signo notorio**

El aprovechamiento injusto del prestigio de una marca notoria se presenta cuando un competidor hace un uso parasitario de la marca, valiéndose de la imagen positiva que esta transmite, aunque la acción se realice sobre productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.

El uso parasitario está ligado a la función publicitaria de la marca, pero se diferencia del riesgo de dilución en que la finalidad del competidor parasitario es únicamente un aprovechamiento de la reputación, sin necesidad de presentar un debilitamiento de la capacidad distintiva de la marca notoriamente conocida.

### **Dilución de la fuerza distintiva del signo notorio**

Sobre este tema el Tribunal de Justicia Andino ha dicho<sup>10</sup> que el riesgo de dilución se presenta cuando el uso de otros signos idénticos o similares cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva y la percepción o imagen positiva que el consumidor tiene del signo notoriamente conocido, aunque se use para productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los cuales ampara el signo notoriamente conocido.

La posibilidad de dilución de la fuerza distintiva existe en aquellos signos que son intrínsecamente distintivos, siendo un factor a considerar que sean únicos en el registro de la propiedad industrial, es decir que no hay un signo igual registrado en relación con ningún otro tipo de productos o servicios. En tal caso, de concederse un signo parecido al notorio, ese carácter de exclusividad que tenía el signo notorio en el registro podría perderse.

Al respecto señala el autor F.G. JACOBS: “La esencia de la dilución en este sentido clásico es que la difuminación del carácter distintivo de la marca implica que ésta ya no provoca la asociación inmediata con los productos para los que está registrada y es usada. Así pues, citando de nuevo a Schechter, «por ejemplo, si se autorizan restaurantes Rolls Royce, cafeterías Rolls Royce, pantalones Rolls Royce y caramelos Rolls Royce, en diez años ya no existirá la marca Rolls Royce».”<sup>11</sup>

Es importante mencionar que la jurisprudencia norteamericana ha tratado el tema de la dilución de signos con un alto grado de notoriedad, especificando dos variantes de dicha situación, la dilución por empañamiento y la dilución por degradación, explicando estos dos conceptos de forma gráfica, tal y como se transcribe a continuación:

*“(...) Suponga que un restaurante de lujo se llama “Tiffany”. Existe muy poco riesgo que el público consumidor considere pensar que está celebrando negocios con una sección de las tiendas de joyas “Tiffany” si estos [es decir el público] se vuelven clientes regulares del restaurante. Pero, cuando los consumidores ven al lado el nombre “Tiffany” ellos puede que piensen tanto en el restaurante como la joyería, y si es el caso la eficacia del nombre en identificar la tienda se verá deteriorada. Los consumidores tendrán que pensar mucho más – incurrir como si fuese un mayor costo de imaginación – en reconocer el*

<sup>10</sup>Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 108 IP-2006 marca KRISTAL ESSENCE

<sup>11</sup>CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL. S.R. F.G. JACOBS presentadas el 10 de julio de 2003 (1) Asunto C-408/01 Adidas-Salomón AG and Adidas Benelux BV contra Fitnessworld Trading Ltd.



Resolución N° 80169

Ref. Expediente N° SD2020/0047759

*nombre como el nombre de la tienda...][...Así que “blurring” [empañamiento] es una forma de dilución.” (TY Inc. V. Ruth Perryman; 2002)”*

*“(...) Ahora suponga que el restaurante que adopta el nombre “Tiffany” es en realidad un local de striptease. Nuevamente y sin duda con mayor certeza que en el caso previo, los consumidores no pensarán que hay relación de propiedad entre el local de striptease y la tienda de joyas. Pero debido a la inveterada tendencia de la mente humana en proceder por asociación, cada vez que piensen en la palabra “Tiffany” su imagen de la tienda lujosa se verá degradada por la asociación de la palabra con el local de striptease.”<sup>12</sup>*

Cabe destacar el pronunciamiento que sobre este punto ha efectuado el Abogado General del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, el señor Niilo Jääskinen:

“Tanto en derecho comunitario como en los Estados Unidos, el concepto de protección frente a la dilución se refiere específicamente a dos fenómenos:

Protección frente a la difuminación y frente al deterioro. La protección frente a la difuminación (o dilución en sentido estricto) se da contra los usos que entrañan el riesgo de que la marca pierda su carácter distintivo y, con él, su valor. La protección frente al deterioro significa protección contra usos que ponen en peligro la protección de la marca”<sup>13</sup>.

### **Aprovechamiento del valor comercial o publicitario del signo notorio**

Se presenta un aprovechamiento del valor comercial o publicitario de la marca notoria, cuando un tercero a fin de ahorrar los gastos de posicionamiento de su propia marca utiliza un signo semejante o idéntico, en relación con productos y/o servicios distintos a los que vienen siendo protegidos por la marca notoria, buscando que se transfiera a sus productos y/o servicios la imagen y el mensaje positivo de la misma.

Al respecto la Tercera Sala de Recurso de la EUIPO ha sostenido:

*“La capacidad de una marca renombrada de trasladar la imagen determinada de un producto o servicio a otro producto o servicio confiere a terceras personas un interés por aprovecharse del valor comercial de tal renombre, en la medida en que esta utilización de la marca renombrada para productos o servicios diferentes para facilitar la promoción comercial de éstos”.*

### **Acervo probatorio**

Al expediente fueron allegadas las siguientes pruebas de parte de la **ASOCIACION COLOMBIANA DE INGENIEROS ACIEM - SIGLA ACIEM**, a través de memorial de pruebas adicionales:

1. Relación documental de impresiones de pantalla de noticias y artículos virtuales publicados por diferentes periódicos y revistas, en las que se menciona la marca ACIEM.
2. Certificación de revisoría fiscal emitida por el señor GUILLERMO SALAVARRIETA SIERRA, designado como revisor fiscal de ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE

<sup>12</sup>TY Inc. v. Ruth Perryman; 2002

<sup>13</sup>Asunto C-323/09 Interflora Inc Interflora British Unit contra Marks & Spencer plc Flowers Directs Online Limited.

Resolución N° 80169

Ref. Expediente N° SD2020/0047759

INGENIEROS ACIEM - SIGLA ACIEM., mediante la cual certifica los ingresos que la asociación ha generado de los servicios identificados con la marca ACIEM, desde el 01 de enero de 2015 y hasta el 31 de Julio de 2020.

- Relación publicitaria de las revistas ACIEM, publicadas por la sociedad **ASOCIACION COLOMBIANA DE INGENIEROS ACIEM - SIGLA ACIEM**, desde 2015 a la fecha.

**Estudio de registrabilidad del signo solicitado**



**Análisis de la causal de irregistrabilidad establecida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486.**

**Confundibilidad con marcas previamente registradas**

Las marcas opositoras son las siguientes:

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado	Vigencia
Mixta	ACIEM	ASOCIACION COLOMBIANA DE INGENIEROS ACIEM - SIGLA ACIEM	04019643	9	37	Marca	Registrada	22 sept. 2024
Mixta	ACIEM		07097801	9	38	Marca	Registrada	17 abr. 2028
Mixta	ACIEM		07097803	9	35	Marca	Registrada	17 abr. 2028
Mixta	ACIEM		07097847	9	45	Marca	Registrada	15 abr. 2028
Mixta	ACIEM		07097850	9	41	Marca	Registrada	08 abr. 2028
Mixta	ACIEM		08079797	9	42	Marca	Registrada	29 abr. 2029
Mixta	ACIEM		08079799	9	45	Marca	Registrada	30 jun. 2029
Mixta	ACIEM		08079804	9	38	Marca	Registrada	11 feb. 2029
Mixta	ACIEM		08079806	9	35	Marca	Registrada	30 jun. 2029
Mixta	ACIEM		08079814	9	37	Marca	Registrada	11 feb. 2029
Mixta	ACIEM		08079828	9	41	Marca	Registrada	30 jun. 2029

Los signos a comparar son los siguientes:

Signo solicitado	Signos opositores
 ACEN	 ACIEM

Resolución N° 80169

Ref. Expediente N° SD2020/0047759

**Familia de Marcas**







El hecho de que la sociedad opositora **ASOCIACION COLOMBIANA DE INGENIEROS ACIEM - SIGLA ACIEM**, incluya de forma reiterada la misma expresión “**ACIEM**”, en buena parte de sus marcas nos da a entender que estamos en presencia de una familia de marcas, entendida esta como una estrategia de mercadeo consistente en incorporar un elemento común en un grupo de marcas que genera en el consumidor una relación inmediata entre los productos o servicios y la empresa que los produce u ofrece.

Se advierte que la familia de marcas debe caracterizarse por alcanzar una gran distintividad en el mercado, pues cada vez que se introduce una nueva marca existe en la memoria del consumidor el recuerdo de la anterior.

La protección que amerita una familia de marcas debe ser más rigurosa, por cuanto está de por medio el interés del consumidor, quien al estar familiarizado con una serie de marcas que comparten un prefijo común, y que provienen de un mismo productor, asumirá que cualquier marca con ese mismo prefijo para productos o servicios similares o relacionados, tiene el mismo origen empresarial. De igual forma, la familia de marcas se caracteriza por tener una calidad especial que le es uniforme a los productos o servicios que identifica, por tanto, la protección de uso exclusivo que le debe corresponder al titular de la familia de marcas, en relación con el radical característico, beneficia al consumidor que adquiere el producto servicios, por la calidad que ya conoce.

Así las cosas, es claro que estamos frente a un caso de familia de marcas y por esta razón la misma debe gozar de una protección especial, con el fin de proteger al titular de esta y a los consumidores, pero es preciso dejar en claro que se trataría de protección especial, mas no de monopolización de un sector específico de productos.

La familia de marcas es la siguiente:


Expediente No.	Certificado No.	Denominación	Etiqueta
 <a href="#">03009764</a>	278609	ASOCIACION COLOMBIANA DE INGENIEROS ACIEM	
 <a href="#">04019643</a>	286944	ACIEM	
 <a href="#">04116501</a>	15848	ASOCIACION COLOMBIANA DE INGENIEROS ACIEM	

Resolución N° 80169

Ref. Expediente N° SD2020/0047759

 [07097801](#) 351492 ACIEM



 [07097803](#) 351496 ACIEM



 [07097847](#) 350690 ACIEM




 [07097850](#) 350685 ACIEM



 [08079797](#) 377810 ACIEM



 [08079799](#) 391930 ACIEM











 [08079804](#) 371906 ACIEM





Resolución N° 80169

Ref. Expediente N° SD2020/0047759

 <a href="tel:08079806">08079806</a>	388548	ACIEM	
 <a href="tel:08079811">08079811</a>	392787	ASOCIACION COLOMBIANA DE INGENIEROS ELECTRICISTAS, MECANICOS, ELECTRONICOS Y AFINES ACIEM	
 <a href="tel:08079814">08079814</a>	371908	ACIEM	
 <a href="tel:08079828">08079828</a>	391931	ACIEM	
 <a href="tel:15092297">15092297</a>	536869	ASOCIACION COLOMBIANA DE INGENIEROS ELECTRICISTAS, MECANICOS, ELECTRONICOS Y AFINES ACIEM	

**Análisis frente a marcas opositoras “ACIEM”:**

**Conexión competitiva**

El signo solicitado pretende distinguir:

**(25):** Ropa para ciclistas; jersey [prendas de vestir]; prendas de vestir para actividades al aire libre; prendas de vestir cortaviento.

De otro lado, las marcas opositoras identifican:

**Expedientes**

**Servicios**

**04019643**

**(37):** Construcción; reparación; servicios de instalación.

**07097801**

**(38):** Telecomunicaciones.

**07097803**

**(35):** Publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina. Especialmente servicios en la ayuda de la dirección y de los negocios encargados a la asociación a sus afiliados y los cuales deban ser prestados por aciem como organización empresarial.

**07097847**

**(45):** Servicios personales y sociales prestados por terceros destinados a satisfacer necesidades individuales especiales. Los servicios de investigación y vigilancia relativos a la seguridad de las colectividades

Resolución N° 80169

Ref. Expediente N° SD2020/0047759

de profesionales y entre estos, especialmente las colectividades de ingenieros.

**07097850** (41): Educación, formación, esparcimiento, actividades deportivas y culturales. Especialmente servicios prestados en relación con cursos seminarios, conferencias destinadas al fortalecimiento de la formación profesional relacionada con la ingeniería, organizado con destino a los afiliados y/o terceras personas.

**08079797** (42): Servicios científicos y tecnológicos en el campo de la ingeniería, servicios de investigación y desarrollo en el campo de la ingeniería, servicios de análisis y asesoría técnica en el campo de la ingeniería, servicios de consultoría al gobierno nacional, en su condición de cuerpo técnico consultivo del gobierno nacional para asuntos relacionados con la ingeniería, según reconocimiento de la ley 51 de 1986.

**08079799** (45): Servicios personales y sociales prestados por terceros destinados a satisfacer necesidades individuales especiales. Los servicios de investigación y vigilancia relativos a la seguridad de las colectividades de profesionales y entre estos, especialmente las colectividades de ingenieros.

**08079804** (38): Telecomunicaciones.

**08079806** (35): Servicios de publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina. Especialmente servicios orientados a la ayuda y dirección de los negocios encargados a la asociación de sus afiliados, y los que deban ser prestados por aciem como organización empresarial.

**08079814** (37): Construcción; reparación; servicios de instalación.

**08079828** (41): Educación, formación, esparcimiento, actividades deportivas y culturales. Especialmente servicios prestados en relación con cursos seminarios, conferencias destinadas al fortalecimiento de la formación profesional relacionada con la ingeniería, organizado con destino a los afiliados y/o terceras personas.

**Análisis de conexidad competitiva de clase 25° solicitada, frente a clases 35°, 37°, 38°, 41°, 42° y 45° opositoras:**

Conforme a los factores de conexión competitiva, es posible colegir que la cobertura de los signos en cotejo no guarda relación de intercambiabilidad o complementariedad alguna. En efecto, nótese que la naturaleza y finalidad de los productos identificados por el signo solicitado está relacionada con un uso específico y concreto, en tanto que la de los servicios identificados con las marcas opositoras, están destinados a satisfacer otro tipo de necesidades.

Lo anterior, por cuanto el signo solicitado dirige su actividad a la fabricación de "ropa para ciclistas; jersey [prendas de vestir]; prendas de vestir para actividades al aire libre; prendas de vestir cortaviento" (Clase 25°), elementos dirigidos a la mejora de la apariencia personal. Por el contrario, las marcas opositoras dirigen su actividad a la prestación de servicios especializados de "publicidad, gestión de negocios comerciales, administración

Resolución N° 80169

Ref. Expediente N° SD2020/0047759

comercial, trabajos de oficina, prestados por ACIEM como organización empresarial (Clase 35°); de servicios de “construcción, reparación; servicios de instalación” (Clase 37°) y de “telecomunicaciones” (Clase 38°); de “educación, formación, esparcimiento, actividades deportivas y culturales, especialmente servicios prestados en relación con cursos seminarios, conferencias” (Clase 41°), de “servicios científicos y tecnológicos en el campo de la ingeniería, servicios de investigación y desarrollo en el campo de la ingeniería, servicios de análisis y asesoría técnica en el campo de la ingeniería” (Clase 42°) y finalmente de “servicios personales y sociales prestados por terceros destinados a satisfacer necesidades individuales especiales. Los servicios de investigación y vigilancia relativos a la seguridad de las colectividades de profesionales” (Clase 45°).

Servicios que sin duda requieren de un tercero especializado y con conocimiento en el tema, de manera que se satisfagan las necesidades que para ello se contratan. Servicios entonces que, sin duda, no pueden ser sustituidos ni intercambiados por prendas de vestir en este caso. Aunado a que, no es dable pensar que, en una tienda de ropa deportiva, se encuentre personal especializado en publicidad, construcción, telecomunicaciones, educación, formación, ingeniería, entre otros. Así, estas finalidades abiertamente diferentes implican que se trata de productos y servicios que no tienen características similares, así como tampoco su comercialización tiene relación alguna.

Al respecto, es pertinente tener en cuenta para el análisis del presenta caso se aplica el “principio de especialidad” para lo cual el Tribunal Andino mediante 321 IP- 2015 ha manifestado:

*“(…) De conformidad con lo anterior, se abordará el tema propuesto. Para lo anterior, se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 15 de julio de 2015, expedida en el marco del Proceso 324-IP-2014: “El principio de especialidad se puede enunciar de la siguiente manera: el derecho al uso exclusivo de una marca se circunscribe a los productos y servicios determinados en el registro respectivo, los cuales hacen parte de una misma clase en relación con la Clasificación Internacional de Niza.*

*El artículo 151 de la Decisión 486 hace viable la utilización de la mencionada clasificación internacional, así: “Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.*

*Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente”.*

*El objetivo de la regla de especialidad consiste establecer un parámetro inicial para evitar el riesgo de confusión, prohibiendo el registro de marcas que posean denominaciones idénticas o similares a las previamente registradas, para amparar productos o servicios también idénticos o similares. Para garantizar esto al solicitante, de conformidad con el artículo 139 literal f), se le pide que indique la clase a la cual corresponden los productos o servicios.*

*Carlos Fernández Novoa señala al respecto que: “La consecuencia más palpable de la regla de especialidad de la marca es que sobre un mismo signo pueden recaer dos o más derechos de marca autónomos (pertenecientes a distintos titulares) siempre que cada una de estas marcas autónomas sea utilizada en relación con una clase o variedad diferente de productos o servicios». En principio, pueden existir en el mercado marcas idénticas o similares que pertenezcan a distintos titulares, siempre y cuando se encuentren amparando productos o servicios*

Resolución N° 80169

Ref. Expediente N° SD2020/0047759

*ubicados en diferentes clases. La regla de la especialidad se ha matizado y se han generado excepciones específicas en el campo de la conexión competitiva y la protección de los signos notoriamente conocidos".*

*Si estamos en frente de productos registrados en diferentes clases o disímiles, aunque se encuentren ubicados en la misma clase, es preciso que se matice la regla de la especialidad y, en consecuencia, que se analice el grado de vinculación o relación competitiva de los productos que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor. Para lo anterior, el consultante deberá analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios de éstos a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los mismos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes. En relación con lo mencionado, el Tribunal ha establecido algunos de los siguientes criterios y factores de análisis para definir la conexión competitiva entre los productos y/o servicios (...)"*

En consecuencia, los productos y servicios en comparación no son sustituibles, ni complementarios entre sí, por su naturaleza ni están destinados a los mismos consumidores. Por tanto, no resulta probable que un consumidor incurra en confusión y/o asociación entre los productos amparados por los signos en comparación.


No existiendo relación o conexidad competitiva entre los productos que pretende distinguir el signo solicitado y los servicios que identifica el signo fundamento de la objeción, no es necesario proceder a la comparación de los signos respectivos, pues nada obsta para que coexistan dos marcas similares o incluso idénticas, si los productos por ellas amparados no son susceptibles de causar riesgo de confusión o de asociación, tal como sucede en este caso.

**Análisis comparativo frente a marca encontrada de oficio “ACE”:**

Visto el Sistema de Información de Propiedad Industrial “SIPI”, se encontró la siguiente información relevante para el presente examen de registrabilidad:

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado	Vigencia
Nominativa	ACE	3M COMPANY	97011524	7	25	Marca	Registrada	30 sept. 2027

Los signos a comparar son los siguientes:

Signo solicitado	Signo antecedente
	<p><b>ACE</b> (Nominativa)</p>

**Jurisprudencia**

**Comparación entre marcas nominativas y mixtas**



Resolución N° 80169

Ref. Expediente N° SD2020/0047759

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:<sup>14</sup>

- 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 (...).”<sup>15</sup>*

### Prevalencia del aspecto nominativo.

Si el elemento determinante en un signo mixto es el denominativo y en el otro el gráfico, en principio, no habría riesgo de confusión. Si, por el contrario, en ambos casos dicho elemento es el denominativo, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos denominativos:<sup>16</sup>

<sup>14</sup> TJCA, Proceso N° 224-IP-2015

<sup>15</sup> FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos, Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons, Primera Edición, 2001, pág. 256

<sup>16</sup> Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 52-IP-2011, marca BENZACLIN, 1 de septiembre de 2011.

Resolución N° 80169

Ref. Expediente N° SD2020/0047759

- Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, pues esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.
- 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.
- Se debe tener en cuenta el orden de las vocales, con lo cual se indica la sonoridad de la denominación.
- Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.<sup>17</sup>

### **Análisis comparativo**

Dando lugar a la comparación de los signos en comento, es preciso indicar que el signo solicitado es de naturaleza mixta, compuesto por la expresión arbitraria “ACEN” en caracteres especiales, cuyo aparte gráfico consiste en la ilustración de tres cuadrados pequeños y una franja gruesa que sostienen la expresión. De otro lado, la marca encontrada de oficio es de naturaleza nominativa simple, compuesto por la expresión “ACE”, sin el acompañamiento de elementos denominativos o gráficos adicionales.

Teniendo en cuenta la naturaleza de los signos en cotejo y dejando de presente que es el elemento denominativo el preponderante en estos, por cuanto son las palabras las que usaría el consumidor para demandar los productos identificados con las marcas, esta Dirección encuentra que los signos analizados son similarmente confundibles. En efecto, al apreciarlos en conjunto se observa que son ortográfica y fonéticamente similares, comoquiera que el signo solicitado reproduce la totalidad del signo antecedente, sin que la inclusión de la consonante final “N”, cuente como derrotero loable que le otorgue distintividad. Por lo tanto, no se requiere mayor análisis para determinar el riesgo de confusión existente.

Al respecto, el Honorable Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha sostenido:

*"La comparabilidad entre marcas idénticas no requiere reglas distintas del cotejo, comparación simple y confrontación visual de dos signos idénticos para derivar de ellos el gravísimo riesgo de confusión, sin necesidad de acudir a métodos sofisticados, a elucubraciones mayores o a una elaboración del pensamiento o del raciocinio. Hasta en las pruebas más elementales de comprensión y asociación de ideas, que practican a los niños, basta con que ellos vean imágenes iguales para deducir de ellas una identidad determinada." (Tribunal de Justicia de la Comunidad*

<sup>17</sup> Estos criterios han sido tratados por la doctrina sobre la materia. Como ejemplo, Carlos Fernández Novoa, manifiesta lo siguiente:

"(...) ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora.

(...) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir.

(...) la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación.

(...) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores".

FERNANDEZ Novoa, Carlos. Ob. Cit. Págs. 199 y SS.

Resolución N° 80169

Ref. Expediente N° SD2020/0047759

*Andina, proceso 21-IP-96, G.O. 318 de enero 26 de 1998. Citada en proceso 59-IP-2000, el primero de septiembre del año 2000, relativo a la marca MAX MARA).*

Así las cosas, resulta necesario entrar a verificar la cobertura de los signos confrontados, en aras de establecer si se cumple con el segundo de los requisitos exigidos por la causal de Irregistrabilidad en estudio.

### Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

**(25):** Ropa para ciclistas; jerseys [prendas de vestir]; prendas de vestir para actividades al aire libre; prendas de vestir cortaviento.

De otro lado, el signo

Expediente	Producto
------------	----------

97011524	<b>(25):</b> Ropa y uniformes para propósitos médicos y terapéuticos.
----------	---

### Análisis de conexidad competitiva de clase 25° solicitada, frente a clase 25° antecedente:

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.

**Sustitución o intercambiabilidad:** los signos confrontados identifican productos correspondientes a “ropa y prendas de vestir”, por lo que se trata de elementos que tienen finalidades idénticas. En otras palabras, los bienes identificados por la marca antecedente podrían ser sustituidos por los bienes que identifica la marca solicitada, ya que los mismos son intercambiables en cuanto a su finalidad.

**Razonabilidad:** Dada la cobertura de los signos enfrentados, esta Dirección encuentra que es posible que los mismos sean ofrecidos por el mismo empresario determinando la posibilidad real de que los consumidores se vean inducidos en falsas asociaciones derivadas de las prácticas habituales en el mercado, máxime cuando se trata de configuraciones semejantes, de las cuales es consumidor podría pensar que se trata de una nueva línea de productos (ropa para ciclistas; jerseys [prendas de vestir]; prendas de vestir para actividades al aire libre; prendas de vestir cortaviento), o meramente de la innovación de la marca registrada, como quiera que el signo solicitado es de naturaleza mixta y la marca antecedente de naturaleza nominativa.

Como criterios adicionales se debe tener en cuenta lo siguiente:

**Canales comerciales y publicitarios:** Junto con ello, dado el tipo de canales comerciales a través de los cuales estos productos son ofrecidos y los canales publicitarios empleados para su promoción, es claro que existe una relación entre los mismos, puesto que en ambos casos es posible acceder a uno u otro a través de los mismos conductos, asumiendo equivocadamente que en ambos casos se cuenta con un único origen empresarial, por lo que su registro no resulta procedente.



Resolución N° 80169


Ref. Expediente N° SD2020/0047759

**Clasificación internacional:** Es importante indicar que los signos distintivos no identifican clases, sino productos o servicios y que, en una misma clase se pueden encontrar productos que están allí principalmente por criterios de abstracta finalidad, más que de la comunidad de otros factores que lleven a endilgar un mismo origen empresarial. No obstante, no hay duda de la relación entre los signos confrontados toda vez identifican el mismo tipo de productos, ubicados en la misma clase 25ª del nomenclador internacional. Por lo anterior, los consumidores al encontrar los signos en el mercado difícilmente podrían identificar los productos de su preferencia (confusión directa) y que ambos signos pertenecen a distinto origen empresarial (confusión indirecta).

**Análisis de la causal de irregistrabilidad establecida en el literal h) del artículo 136 de la Decisión 486.**

**Notoriedad del Signo Distintivo Opositor**

La sociedad opositora, alega la notoriedad del siguiente signo:

Signo	Titular	Cobertura
	<p><b>ASOCIACION COLOMBIANA DE INGENIEROS ACIEM - SIGLA ACIEM</b></p>	<p><i>Asociación de ingenieros eléctricos, mecánicos, electrónico y afines.</i></p>

**Pronunciamentos previos acerca de la notoriedad de la marca “ACIEM” (Mixta).**

Con relación a los pronunciamentos sobre la notoriedad del signo opositor “IBG” (Mixta), esta Dirección ha manifestado lo siguiente:

- Mediante Resolución N°15990 del 04 de abril de 2016, esta Superintendencia reconoció la notoriedad de la marca “**ACIEM**” (Mixta), para identificar “*Asociación de ingenieros eléctricos, mecánicos, electrónico y afines*”, para el periodo comprendido entre el año entre el 01 de enero de 2004 al 31 de diciembre de 2014.

En vista de lo anterior, dado que la notoriedad reconocida al signo en comento fue declarada hasta el año 2014, se hace necesario determinar a través del acervo probatorio allegado, si el signo “**ACIEM**” continúa siendo notorio, en correspondencia a la fecha de solicitud del signo objeto de estudio.

**Valoración del acervo probatorio**

Procederá la Dirección a valorar el acervo probatorio aportado por la sociedad opositora, el cual busca demostrar que el signo “**ACIEM**” (mixta) continua siendo notorio hasta la fecha, para identificar una “*asociación de ingenieros eléctricos, mecánicos, electrónico y afines*”, teniendo en cuenta los criterios para declarar la notoriedad de un signo, establecidos en el artículo 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina<sup>18</sup>, siendo un análisis integral, en conjunto y bajo una perspectiva que permita

<sup>18</sup> Superintendencia de Industria y Comercio. Dirección de Propiedad Industrial. Resolución N°40786, 28 de Julio de 2011



Resolución N° 80169

Ref. Expediente N° SD2020/0047759

apreciar los elementos aportados más allá de análisis previos que se hayan podido hacer en oportunidades anteriores, siendo esta la oportunidad de elaborar un análisis detallado e integral para establecer hasta qué punto la marca aquí opositora puede ser catalogada como notoria o simplemente se trata de una marca con presencia y promoción propia del sector de las asociaciones.

**1. Pruebas tendientes a demostrar el grado de conocimiento de la marca entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro (literal a) del artículo 228 de la Decisión 486).**

El conocimiento de la marca entre los miembros del sector pertinente es un factor primordial para establecer su connotación de notoria, toda vez que demuestra que el objetivo para el que fue creada se ha cumplido a cabalidad, es decir que ha servido para identificar los productos o servicios de su titular.

El primer análisis que realiza esta Dirección es reafirmar el sector pertinente de la marca que se pretende notoria, en este caso, la marca “**ACIEM**”, el cual está comprendido por aquellas personas naturales o jurídicas dedicadas a la prestación de servicios de ingeniería y profesionales en esta área.

Para demostrar que el conocimiento de la marca en el sector pertinente se mantiene, la **ASOCIACION COLOMBIANA DE INGENIEROS ACIEM - SIGLA ACIEM**, presentó como material probatorio lo siguiente:

- Relación documental de impresiones de pantalla de noticias y artículos virtuales publicados por diferentes periódicos y revistas como, Revista Semana, Diario La República, Portafolio, El Heraldó, El Espectador, entre otros, en las que se menciona la marca ACIEM.

**Año 2015:**



Resolución N° 80169

Ref. Expediente N° SD2020/0047759



**Portafolio**

SECCIONES ECONOMÍA FINANZAS GOBIERNO INFRAESTRUCTURA EMPLEO IMPUESTOS

**Gobierno sigue blindando el sector eléctrico**

La iniciativa puesta en marcha busca llevar un servicio confiable a los usuarios, desde las plantas de generación antiguas y las nuevas que ingresarán al sistema de transmisión.

“Con estas obras de infraestructura se romperá el cuello de botella que existía para llevar un servicio confiable a los nuevos usuarios, desde las plantas de generación antiguas y las nuevas que ingresarán al sistema. Esa confiabilidad permitirá tener varias alternativas para enfrentar adecuadamente posibles apagones, en caso de presentarse algún tipo de emergencia en el sistema eléctrico colombiano”, dice Julián Cardona Castro, presidente nacional de la Asociación Colombiana de Ingenieros (Aciem).

Según la Upme, la inversión estimada que se hará para realizar estas obras en el sistema de transmisión está estimada en unos 457.000 millones de pesos.

**PARA DESTACAR**

El Plan “incluye análisis de alertas tempranas, respecto a la identificación de restricciones y condicionantes, tanto ambientales como sociales, que podrían obstaculizar el desarrollo de los proyectos de infraestructura de transmisión nacional y regional, lo que ayudará a precisar los plazos de ejecución y las fechas de entrada en operación de las obras”, dice Edwin Cruz Caballero, director de Energía y Gas de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones

Año 2016:



**ECONOMÍA | EL HERALDO**

**Ecopetrol debe independizar a Cenit: Aciem**

El presidente de la Asociación Colombiana de Ingenieros analiza que permitiría liberar una empresa que esta evaluada en más de \$3 billones.

Cenit, la empresa transportadora de hidrocarburos de Ecopetrol se debe independizar de esta con el fin de permitir a la industria contar con una mayor claridad en los esquemas de contratación; contar con unas tarifas acordes a la realidad del sector y, a su vez, a Ecopetrol le permitiría generar recursos significativos para las inversiones que tiene que hacer frente a la coyuntura actual”. Es la propuesta de Antonio García Rozo, presidente Nacional de la Asociación Colombiana de Ingenieros, Aciem que presentó durante la instalación de la XXXIII Conferencia Energética Colombiana, Enercol, que se celebra desde este jueves en el Club El Nogal de Bogotá.

García Rozo considera que es esencial que Ecopetrol y su principal accionista, el Gobierno Nacional, tomen la decisión de iniciar la vinculación de nuevos socios en **Cenit** y consecuentemente, todas las acciones y procesos pertinentes relacionados con la valoración de la empresa, la participación accionaria a ser enajenada y la promoción de la misma.



**EL ESPECTADOR** Viernes 25 De Septiembre

**Nueva subasta que prepara el Gobierno podría pagarse con proyectos y no con dinero**

Economía 20 ene. 2016 - 10:39 p. m.  
Por: María Alejandra Medina C.

El Mintic se alista para asignar el medio más valioso para las telecomunicaciones. Un nuevo decreto permitiría que el pago se haga por ejemplo proveyendo cobertura y no con efectivo.

Julián Cardona, presidente de la Asociación Colombiana de Ingenieros (Aciem), dijo a este diario que el decreto abre interrogantes. “La OCDE había recomendado a Colombia que en las compras del espectro no se pusieran tareas adicionales ni que se compraran tabletas, sino que la venta fuera en dinero. Uno no entiende la razón de ponerles tareas a los operadores. Además, la Corte ha establecido que las subastas deben ser procesos que maximicen los ingresos para la Nación. Primero se debe valorar el espectro, hacer la subasta, obtener los mejores ingresos para la Nación y si se quiere poner a hacer algunas tareas a los operadores, sería a posteriori. Tercero, si salió este decreto es porque ya viene la subasta de 700 MHz e indudablemente se aplicaría el decreto”.

En efecto, el documento de diagnóstico y recomendaciones que entregó la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el club de países al que Colombia quiere pertenecer, contenía

Año 2017:



**EL TIEMPO** | TECNOLOGÍA | NOVEDADES | APPS | DISPOSITIVOS | TUTORIALES | VIDEOJUEGOS

SEGUIR NOVEDADES TECNOLOGÍA

### Subasta del espectro de 700 MHz: se calienta el debate

Los operadores expresaron sus diferencias con respecto al proceso.



Pero para esa empresa, el costo de la subasta, tal y como está, la hace prohibitiva. Durante un foro organizado por la Asociación Colombiana de Ingenieros (Acíem), el vicepresidente de Regulación de Tigo-Une, Jaime Andrés Plaza, dijo que el costo de obtener el permiso, sumado a las obligaciones de cobertura, llevaría la inversión necesaria a cerca de 2.000 millones de dólares.

“Esa misma licitación en Perú ronda los 900 millones de dólares. El gobierno colombiano aspira a un valor igual o superior. Hablamos de 1.000 millones de dólares solo por el permiso, sin contar las obligaciones de cobertura de los 1.157 municipios, de los 2.500 centros poblados y las zonas wifi... y eso sale de algún bolsillo. Esas obligaciones las hemos estimado en otros 1.000 millones. El costo total podría ser de 2.000 millones de dólares y hasta ahí no se ha hecho nada. ¿Cómo vamos a recuperar ese dinero?”, expresó Plaza con preocupación.



**EL ESPECTADOR** | Viernes 25 De Septiembre

Inicio / Economía / Lupa al proyecto de ley que quiere un solo regulador para TIC y televisión

### Lupa al proyecto de ley que quiere un solo regulador para TIC y televisión

Economía | 20 oct. 2017 - 1:27 p. m.  
Por: María Alejandra Medina C. / @alejandra\_mdn

Expertos, representantes del sector privado y Mintic se refieren a los puntos que más llaman la atención sobre la propuesta legislativa que radicó el Gobierno esta semana en el Congreso de la República.

Para Julián Cardona, expresidente nacional de la Asociación Colombiana de Ingenieros (Acíem) y consultor de telecomunicaciones y TIC, de entrada, es positivo el nombre que se propone para la entidad: Comisión de Comunicaciones, la cual tomaría la funciones de las que hoy son Comisión de Regulación de Comunicación (CRC) y la Autoridad Nacional de Televisión (ANTV), que entraría en liquidación. Según Cardona, “las ‘comunicaciones’ es el término sombrilla para cobijar a las telecomunicaciones y a las tecnologías de la información (TIC). En Colombia ha habido un error de llamar TIC a todo, pero hay un área de las telecomunicaciones que no es TIC, sino un complemento”.

**Año 2018:**



**EL ESPECTADOR** | Viernes 25 De Septiembre

Inicio / Economía / El fracking puede hacerse de manera responsable: Acíem

### El fracking puede hacerse de manera responsable: Acíem

Economía | 19 sept. 2018 - 12:54 p. m.  
Por: Redacción Economía.

El país tiene 23 cuencas sedimentarias con capacidad para acumular hidrocarburos con un potencial estimado que podría llegar hasta los 600.000 millones de barriles en aceite original.

El fracking puede hacerse de una manera responsable con el medio ambiente y con las comunidades, dijo el presidente de la Asociación Colombiana de Ingenieros (Acíem Cundinamarca), Ismael Enrique Arenas. Sin embargo, advirtió una gran polarización entre los defensores de este tipo de exploración petrolera y las que están en contra de esta actividad. “Necesitamos un gran acuerdo, ir a las regiones, discutir en un diálogo constructivo para llegar a acuerdos de cómo se pueden desarrollar estas actividades”, dijo el dirigente gremial en la instalación de la XXXV conferencia energética colombiana Enercol.



Resolución N° 80169

Ref. Expediente N° SD2020/0047759



**Colombia es rica en recursos naturales para impulsar programas de energías**

Según expertos en el tema la propuesta de Iván Duque es viable gracias a los recursos con los que cuenta el país.

El ingeniero de ACIEM y experto en **energías renovables en Colombia**, Juan Vicente Saucedo, dijo que la meta de Duque se puede superar con creces, porque Colombia es un país muy rico, la naturaleza lo dotó de grandes **recursos naturales** los cuales se pueden convertir en electricidad que es la fuente finalmente que se necesita para **abastecer el sistema eléctrico**.

Sin embargo, señaló que para desarrollar esta iniciativa se debe hacer un **plan energético** que permita **desarrollarse pronto en el país**.

"Este plan debe estar dedicado exclusivamente a energías renovables o energías alternativas que Colombia no lo tiene y se puede desarrollar en estos **dos o tres próximos meses** que quedan de este año, e inclusive también se puede con un **Conpes** de energías alternativas para producir electricidad", afirmó el ingeniero

**Año 2019:**



**Autoridades regulatorias regionales deben acompañar pilotos de fracking: Aciem**

ENERGÍA

jueves, 19 de septiembre de 2019

En el marco de la XXXVI Conferencia Energética Colombia (Enercol 2019), Ismael Arenas, presidente nacional de la Asociación Colombiana de Ingenieros (Aciem), aseguró que es necesario que los pilotos de fracking no solo sean vigilados por las autoridades nacionales, sino también por las regionales.



**Subasta del espectro debería concretarse pese a falta de aprobación del proyecto TIC**

TELECOMUNICACIONES

jueves, 10 de enero de 2019

La Ceit y Aciem coinciden en avanzar en el proceso mientras el Proyecto de Modernización termina su curso en el Congreso.

Esa posición es apoyada por Julián Cardona, expresidente nacional de la Asociación Colombiana de Ingenieros (Aciem), quien aseguró que la subasta del espectro debió hacerse hace por lo menos hace dos años y que es un error supeditarla a la aprobación del proyecto de modernización.

"Algunos actores del sector han dicho que han tenido dificultades económicas y que por ello debía postergarse la subasta pero no se han dado cuenta que son ellos mismos quienes se van a perjudicar porque no tendrán la posibilidad de tener una banda de frecuencia tan buena como para que les permita desplegar los servicios 4G. La subasta se detuvo en el actual Gobierno porque se estaba tramitando el Proyecto de Ley 152 de

**Año 2020:**





## 131 municipios ya contrataron las obras de sus vías terciarias

A la fecha se ha logrado un avance de 72% en los procesos para 183 proyectos, que incluyen trabajos en 6.200 kilómetros.

A pesar del trabajo que se viene dando desde el Gobierno, Jairo Espejo, director de la Comisión de Infraestructura de la Asociación Colombiana de Ingenieros (Acie), aseguró que esto no resuelve el problema.

“El esfuerzo que está haciendo el Estado a través del Invías es bienvenido, pero no suficiente. El Gobierno está enfocado en intervenir 10% de la red terciaria, y sigue siendo muy poco. Se debe saber gastar bien en estos proyectos, algo muy importante es el mantenimiento, sino las inversiones se pierden en el corto plazo”, dijo Espejo.

En relación con estas pruebas, se observa que las mismas evidencian sin duda la existencia de una **ASOCIACION DE INGENIEROS**. Sin embargo, las mismas no permiten establecer que la notoriedad de la marca “**ACIEM**”, persiste. En efecto, existe un conocimiento de parte de terceros, pero no por ello se puede establecer el grado de conocimiento que tiene tal marca entre los miembros del sector pertinente, ni el porcentaje de participación que tiene en el mercado en relación con sus competidoras.

### 2. Pruebas tendientes a demostrar la duración, amplitud y extensión geográfica de utilización de la marca y su promoción (literales b y c del artículo 228 de la Decisión 486).

El uso amplio de la marca es un factor primordial para establecer su connotación de notoria, toda vez que demuestra que el objetivo para el que fue creada se ha cumplido a cabalidad, es decir que ha servido para identificar los productos o servicios de su titular. A su vez, la publicidad permite medir el esfuerzo del empresario para difundir su marca, entendiendo que una promoción prolongada y extensa, junto con la utilización de diferentes medios, lo que tendrá como resultado que un mayor número de personas llegue a conocer la marca. En este sentido las pruebas tendientes a demostrar estos elementos indican el nivel de exposición que ha tenido el público en general ante la marca y, por lo tanto, el conocimiento que tiene de la misma.

Para demostrarlo, la sociedad opositora **ASOCIACION COLOMBIANA DE INGENIEROS ACIEM - SIGLA ACIEM.**, aporta certificación de revisoría fiscal suscrita por el señor GUILLERMO SALAVARRIETA SIERRA, designado como revisor fiscal de la Asociación ACIEM, mediante la cual certifica la extensión a través de sedes de la asociación, en ciudades como Barranquilla, Cartagena, Manizales, Tunja, Bucaramanga, Armenia, Cali, entre otras, establecimientos a través de los cuales se ofrecen los servicios identificados con la marca ACIEM.

ESTABLECIMIENTO	MUNICIPIO / CIUDAD
ACIEM ATLANTICO	Barranquilla
ACIEM BOLIVAR	Cartagena
ACIEM CALDAS	Manizales

Resolución N° 80169

Ref. Expediente N° SD2020/0047759

ACIEM BOYACA	Tunja
ACIEM SANTANDER	Bucaramanga
ACIEM NORTE DE SANTANDER	Cúcuta
ACIEM RISARALDA	Pereira
ACIEM VALLE	Cali
ACIEM HUILA	Neiva
ACIEM QUINDÍO	Armenia

Adicionalmente, la **ASOCIACION COLOMBIANA DE INGENIEROS ACIEM - SIGLA ACIEM**, allega relación publicitaria de las revistas “**ACIEM**”, publicadas desde el año 2015 al 31 de julio de 2020 y a través de las cuales se dan a conocer los proyectos y servicios de la asociación y de información relacionada con su actividad.

**Año 2015:** “Internet, banda ancha y neutralidad de red” – Edición 123.



**Año 2016:** “El niño” prueba superada” – Edición 126



**Año 2017:** “Colombia, en la ruta de la seguridad vial” – Edición 128.

Resolución N° 80169

Ref. Expediente N° SD2020/0047759



**Año 2018:** “Matriz energética se fortalece con energías renovables” – Edición 131.



**Año 2019:** “Electrónica, eje transversal de la industria 4.0” – Edición 134.



**Año 2020:** “Nueva realidad mundial creada por el COVID” – Edición 138.





En consideración al plenario aportado, esta Dirección evidencia que la **ASOCIACION COLOMBIANA DE INGENIEROS ACIEM - SIGLA ACIEM**, ha realizado un esfuerzo más que considerable en materia publicitaria y de expansión comercial, con el fin de continuar con el posicionamiento de la marca “**ACIEM**”. En efecto, se evidencia una promoción prolongada y extensa, mediante la utilización de publicaciones en revistas, establecimientos de comercio en los que se ofrecen los servicios identificados con la marca “**ACIEM**”.

Tal tipo de promoción y uso efectivo demuestran los grandes esfuerzos realizados por la **ASOCIACION COLOMBIANA DE INGENIEROS ACIEM - SIGLA ACIEM**, con el propósito de posicionar su marca “**ACIEM**” en Colombia de forma continua desde enero de 2015 al mes de julio de 2020.

**3. Pruebas tendientes a demostrar el valor de toda inversión efectuada para promover los productos y/o servicios (literales d del artículo 228 de la Decisión 486).**

En la determinación de notoriedad de una marca, la publicidad permite medir el esfuerzo del empresario para difundir su marca, entendiendo que una mayor inversión en publicidad, así como una promoción prolongada y extensa, junto con la utilización de diferentes medios, tendrá como resultado que un mayor número de personas llegue a conocer la marca.

En este sentido las pruebas tendientes a demostrar estos elementos indican el nivel de exposición que ha tenido el público en general ante la marca y, por lo tanto, el conocimiento que tiene de la misma. Cuando hablamos de expansión de la marca en el territorio, los que se busca es que el titular de la marca demuestre el reconocimiento de esta, con la participación en diferentes eventos que tengan que ver con el gremio en el cual esta se desenvuelve, promocionando no solo los productos o servicios que la marca protege, sino la marca misma, de tal manera que genere confianza en sus consumidores, lo cual será directamente proporcional a su difusión e importancia en el mercado.

Dentro del plenario probatorio aportado por la **ASOCIACION COLOMBIANA DE INGENIEROS ACIEM - SIGLA ACIEM**, no se encuentra material relacionado con el valor de toda inversión efectuada para promover los servicios que identifica la marca “**ACIEM**”. Sin embargo, esta Dirección no puede desconocer que, probada la duración, amplitud y



Resolución N° 80169

Ref. Expediente N° SD2020/0047759

extensión geográfica de utilización de la marca y su promoción, en proporción debió efectuarse la inversión en publicidad.

De manera entonces que, esta Dirección puede establecer que la opositora ha adelantado actividades permanentes para promocionar la marca “ACIEM” desde el año 2015 y hasta el mes de julio del año 2020, actividades que dan cuenta de los numerosos esfuerzos para mantener su promoción. Lo anterior, supone que la publicidad, difusión, y conocimiento del signo se encuentra en ascenso, cuya circunstancia a futuro, se verá reflejado en mayores cifras de venta, de participación publicitaria y de mayor conocimiento.

**4. Pruebas tendientes a demostrar los volúmenes de ventas o ingresos (literal e del artículo 228 de la Decisión 486).**

Los ingresos asociados a una marca son aquellos recursos o utilidades que su titular percibe gracias a la explotación comercial de la misma. Si las cifras de ingresos son reportadas por el uso de la marca son considerables, es de suponer que en esa misma medida será considerable el uso o explotación comercial de la marca y, por tanto, el conocimiento que de ella tienen los consumidores o usuarios.

Para probar dichos ingresos, la sociedad opositora **ASOCIACION COLOMBIANA DE INGENIEROS ACIEM - SIGLA ACIEM**, allega copia de la certificación de Revisoría Fiscal emitida por el señor GUILLERMO SALAVARRIETA SIERRA, designado como revisor fiscal de la Asociación ACIEM, mediante la cual certifica los ingresos que la asociación ha generado gracias a los servicios identificados con la marca “ACIEM”, desde el 01 de enero de 2015 y hasta el 31 de Julio de 2020.

De antedicha certificación, se observa que la **ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE INGENIEROS ACIEM - SIGLA ACIEM**, ha generado ingresos de los servicios identificados con la marca “ACIEM” a nivel nacional, ascienden a una suma considerable para esta Dirección.

AÑO O PERIODO CONTABLE	VALOR
01 de Enero al 31 de diciembre de 2015	\$715.424.059
01 de Enero al 31 de diciembre de 2016	\$648.150.950
01 de Enero al 31 de diciembre de 2017	\$769.931.083
01 de Enero al 31 de diciembre de 2018	\$721.449.434
01 de Enero al 31 de diciembre de 2019	\$893.849.310
01 de Enero al 31 de Julio de 2020	\$1.700.865.008

La certificación antes relacionada, da cuenta de que la marca “ACIEM” posee un alto reconocimiento y preferencia en el mercado colombiano. Tal nivel de reconocimiento equivale a ser establecida como una de las Asociaciones de Ingenieros con más actividad y preferencia a nivel nacional, dado que sus ingresos anualmente se mantienen en aumento, desde el año 2015, última fecha de declaración de la notoriedad.

De acuerdo con lo anterior, se puede establecer que la marca “ACIEM” ha generado un posicionamiento de relevancia y en consecuencia se presumen los numerosos ingresos que por este ha obtenido.

**5. Pruebas tendientes a demostrar la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero (literal k del artículo 228 de la Decisión 486).**

Resolución N° 80169

Ref. Expediente N° SD2020/0047759

Sobre la existencia y antigüedad de registros marcarios, la sociedad opositora demostró el registro de varios signos de su titularidad con la expresión “**ACIEM**”, constituyéndose como identificador de servicios comprendidos en las clases 35°, 37°, 38°, 41°, 42° y 45° internacional, registros que dan cuenta de la acuciosidad de la sociedad opositora por salvaguardar su activo intangible. Muestra de ello, se relacionan los siguientes:

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado	Vigencia
Mixta	ACIEM	ASOCIACION COLOMBIANA DE INGENIEROS ACIEM - SIGLA ACIEM	04019643	9	37	Marca	Registrada	22 sept. 2024
Mixta	ACIEM		07097801	9	38	Marca	Registrada	17 abr. 2028
Mixta	ACIEM		07097803	9	35	Marca	Registrada	17 abr. 2028
Mixta	ACIEM		07097847	9	45	Marca	Registrada	15 abr. 2028
Mixta	ACIEM		07097850	9	41	Marca	Registrada	08 abr. 2028
Mixta	ACIEM		08079797	9	42	Marca	Registrada	29 abr. 2029
Mixta	ACIEM		08079799	9	45	Marca	Registrada	30 jun. 2029
Mixta	ACIEM		08079804	9	38	Marca	Registrada	11 feb. 2029
Mixta	ACIEM		08079806	9	35	Marca	Registrada	30 jun. 2029
Mixta	ACIEM		08079814	9	37	Marca	Registrada	11 feb. 2029
Mixta	ACIEM		08079828	9	41	Marca	Registrada	30 jun. 2029

De conformidad con lo anterior, observa esta Dirección que muchos de los registros de las marcas “ACIEM”, datan de más de 10 años. Con esta situación se evidencia que el titular de la marca ha buscado conservarla arduamente y posicionarla en el mercado, demostrando la trayectoria y recordación en sus consumidores, en los años de existencia de la marca. La antigüedad de esta marca está claramente sustentada no solo por los registros aportados, sino también por aquellos consultados de manera oficiosa.

Así las cosas, esta prueba es útil según lo dispuesto por el literal k) del artículo 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina Según la cual “para demostrar la notoriedad de un signo distintivo, se considerará, entre otros... la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.

**Conclusiones respecto del análisis probatorio:**

De conformidad con el análisis de las pruebas aportadas por la sociedad opositora, esta Dirección concluye que la marca “**ACIEM**”, mantiene su estatus especial para identificar una “asociación de ingenieros eléctricos, mecánicos, electrónico y afines”.

A juicio de esta Dirección, las pruebas aportadas dan cuenta que el reconocimiento de la marca “**ACIEM**” (Mixta), se ha mantenido desde la última fecha de declaración de su notoriedad y de lo que representada para su titular. Lo anterior, como quiera que se observan numerosos elementos de reconocimiento del signo y una actividad publicitaria

Resolución N° 80169

Ref. Expediente N° SD2020/0047759



considerable, que permiten inferir su alto posicionamiento en el mercado y sin duda la preferencia por parte de los consumidores.

En efecto, las pruebas de promoción y uso de la marca, junto con la alta actividad publicitaria y obtención de ingresos, evidencian un posicionamiento de la marca “**ACIEM**” (Mixta) en Colombia; así como un esfuerzo considerable para proteger la marca mediante varios registros ante la oficina nacional.

Por lo tanto, y dado que las pruebas dieron cuenta del cumplimiento de los criterios cualitativos y cuantitativos necesarios para determinar que un signo continúa ostentando la calidad de notorio, esta Dirección extiende la notoriedad de la marca “**ACIEM**” (Mixta), para identificar una “asociación de ingenieros eléctricos, mecánicos, electrónico y afines”, para el periodo comprendido entre el año 2015 al mes de julio de 2020.

**Análisis comparativo frente a marca notoria “ACIEM”:**

Los signos bajo estudio son los siguientes:

Signo solicitado	Signo Notorio
 ACEN	 ACIEM

Dada la importancia y presencia en el mercado nacional, las ventas demostradas y el grado de recordación del signo opositor, este es considerado como notorio, ya que se logró acreditar la inversión y el reconocimiento que tal marca representa para su titular, así como el reconocimiento que implica para el consumidor. Sin embargo, esta Dirección encuentra que, la configuración de los signos no genera en el consumidor un riesgo de confusión directa o indirecta, pues los signos confrontados no permiten que en su visión en conjunto ambas marcas se confundan. Lo anterior, debido a que principalmente cuentan con diferencias a nivel competitivo, en la medida en que identifican productos y servicios no relacionados.

Ahora bien, por un lado el signo solicitado pretende la identificación de “ropa para ciclistas; jersey [prendas de vestir]; prendas de vestir para actividades al aire libre; prendas de vestir cortaviento”, de la clase 25° internacional, elementos que aun cuando en un momento determinado la **ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE INGENIEROS ACIEM - SIGLA ACIEM**, use como medio de promoción de los servicios que identifica, habitualmente contrata a un tercero para que elabore los mismos. Por el contrario, el signo notorio reconocido así para identificar una “asociación de ingenieros eléctricos, mecánicos, electrónico y afines”, se tiene que, el término “ASOCIACIÓN”, refiere a aquella reunión de personas o entidades para un fin común<sup>19</sup>, en este caso, en el ámbito de la ingeniería. De modo entonces que, no logra romper el principio de especialidad requerido cuando a marcas notorias se refiere.

Razón por la cual, el consumidor está en la capacidad discernir entre ambas expresiones

<sup>19</sup> <https://dle.rae.es/asociaci%C3%B3n>

Resolución N° 80169

Ref. Expediente N° SD2020/0047759

y no se confundiría entre la marca notoria y la otra a la hora de adquirir los servicios ofrecidos por una y otra marca, o que adquiriera un producto o servicio pensando que éste tiene un origen empresarial distinto al que realmente vincula (confusión indirecta). Lo indicado, previo análisis comparativo en virtud del artículo 136 literal a) de la Decisión 486.

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. Respecto del riesgo de asociación, esta Dirección igualmente evidencia que no es dable, pues de la visión en conjunto de los signos confrontados, se tiene que los mismos no pueden asociarse a un origen empresarial en común, debido a las diferencias competitivas que presentan, razón por la cual el consumidor está en la capacidad de discernir entre ambas expresiones y por lo mismo puede pensar que se trata de servicios distintos que, si bien en un momento determinado pueden confluir a través de los mismos canales comerciales (de venta) y publicitarios, las diferencias que ostentan, permiten su distinción.

### Conclusión

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

En mérito de lo expuesto esta Dirección,

### RESUELVE

**ARTÍCULO PRIMERO:** Extender la notoriedad del signo “**ACIEM**” (Mixta)<sup>20</sup>, para identificar una “*asociación de ingenieros eléctricos, mecánicos, electrónico y afines*”, para el período comprendido entre el año 2015 al mes de julio de 2020.

**ARTÍCULO SEGUNDO:** Declarar infundada la oposición interpuesta por la **ASOCIACION COLOMBIANA DE INGENIEROS ACIEM - SIGLA ACIEM.**, frente a la clase 25° solicitada.

**ARTÍCULO TERCERO:** Negar el registro de la Marca **ACEN** (Mixta), para distinguir productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza<sup>21</sup>, solicitada por la señora **ELIZABETH NARVAEZ HERNANDEZ**, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

**ARTÍCULO CUARTO:** Notificar a la señora **ELIZABETH NARVAEZ HERNANDEZ**, solicitante del registro y a **ASOCIACION COLOMBIANA DE INGENIEROS ACIEM - SIGLA ACIEM**, opositora, el contenido de la presente resolución, entregándoles copia de la misma, advirtiéndoles que contra dicha resolución procede el recurso de apelación ante



<sup>20</sup> **ACIEM**

<sup>21</sup> **25:** Ropa para ciclistas; jerseys [prendas de vestir]; prendas de vestir para actividades al aire libre; prendas de vestir cortaviento.



Resolución N° 80169

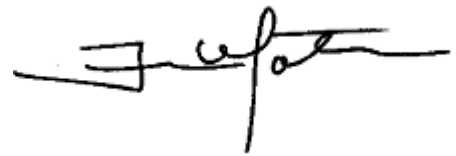
Ref. Expediente N° SD2020/0047759

el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, interpuesto dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de notificación.

**ARTÍCULO QUINTO:** En firme esta resolución archívese el expediente.

**Notifíquese y Cúmplase.**

Dado en Bogotá D.C., el 14 de diciembre de 2020



**JUAN PABLO MATEUS BERNAL**  
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS