

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 71400

Ref. Expediente N° SD2025/0000192

Por la cual se niega un registro

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

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que por escrito presentado el día 2 de enero de 2025, INDUSTRIAS ACUÑA LIMITADA, solicitó el registro de la Marca **inal INDUSTRIAS ACUÑA S.A.S** (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1067, no se presentaron oposiciones por parte de terceros.

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

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

Causales de irreregistrabilidad en estudio

Literal a) del artículo 136 de la Decisión 486

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

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

Concepto de la norma

De acuerdo con la disposición andina citada, para que el registro de una marca sea negado se necesita que ella cumpla con varios supuestos de hecho. En primer lugar, que

¹ **42:** Consultoría en ingeniería; servicios de consultoría de ingeniería; servicios de diseño de ingeniería; servicios de gestión de proyectos de ingeniería; servicios de ingeniería mecánica; servicios de investigación, desarrollo, análisis y consultoría en el ámbito de la ingeniería; desarrollo de maquinaria industrial; diseño de maquinaria industrial; diseño de ingeniería; diseño y desarrollo de productos; servicios científicos y tecnológicos, así como servicios de investigación y diseño en estos ámbitos.

Ref. Expediente N° SD2025/0000192

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.

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

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

Estudio de registrabilidad del signo solicitado

Confundibilidad con marca previamente registrada

Visto el Registro Nacional de Propiedad Industrial, se encontró la siguiente información relevante para el presente examen de registrabilidad:

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado	Vigencia
Mixta	inal INDUSTRIAS ACUÑA LTDA	ANGEL CUSTODIO ACUÑA LLANES	14044710	10	42	Marca	Registrada	29/12/2034

Los signos a comparar son los siguientes:

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

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

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

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

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

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

b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios. Existe conexión cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro. Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (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° SD2025/0000192

El signo solicitado	La marca registrada
	

Jurisprudencia

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso: 0170-IP-2013, ha señalado que:

“En la comparación entre marcas mixtas, el elemento predominante en el conjunto marcario será el denominativo, como norma general; aunque en algunos casos pueda ser más importante el elemento gráfico; en todo caso, en la comparación entre los signos mixtos deberá examinarse todo el conjunto, tanto el elemento gráfico como el elemento denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto. Si al realizar la comparación se determina que en la marca mixta predomina el elemento denominativo, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial”.

Análisis comparativo

Esta Dirección encuentra que el elemento distintivo y preponderante del signo solicitado **inal INDUSTRIAS ACUÑA S.A.S.** y la marca registrada **inal INDUSTRIAS ACUÑA LTDA**, apreciados en conjunto de manera sucesiva y no simultánea, presentan similitudes ortográficas y fonéticas susceptibles de generar error al público consumidor.

En efecto, se puede observar que el signo solicitado **inal INDUSTRIAS ACUÑA S.A.S.** reproduce de manera parcial la marca registrada **inal INDUSTRIAS ACUÑA LTDA** teniendo en cuenta que coinciden en la extensión y totalidad de las letras en el mismo orden y disposición, sin que el cambio de la expresión “SAS” en lugar de “LTDA”, que son inapropiables por identificar tipos societarios, sean suficiente para diferenciarlas en el mercado por lo que en una primera impresión podrían asociarlos con un mismo origen empresarial o creer por error que se trata de un signo derivado de la marca previamente registrada.

Por otro lado, desde el punto de vista fonético, los signos en sus elementos coincidentes **inal INDUSTRIAS ACUÑA / inal INDUSTRIAS ACUÑA** al ser pronunciados generan un



Ref. Expediente N° SD2025/0000192

impacto sonoro idéntico en el elemento nominativo que los distingue, en razón a la disposición de los fonemas utilizados, de manera que, los consumidores podrían creer por error que es una innovación de la marca registrada, cuando en realidad se trata de empresarios distintos.

Aunado a lo anterior, si bien es cierto que el signo solicitado cuenta con elementos gráficos consistentes en una tuerca con una tipografía y disposición especial de las palabras, lo cierto es que estos no le aportan la diferenciación suficiente para permitir su coexistencia en el mercado, lo que puede llevar al consumidor promedio a pensar equivocadamente que se encuentra ante una variación de la marca que ya conoce.

De esta forma, y ante la presencia del primer presupuesto, esto es, que los signos presenten similitudes susceptibles de generar confusión, resulta relevante que la administración se pronuncie sobre la eventual relación que pueda existir entre los servicios que distinguen los signos en conflicto, para lo cual deberán tenerse en cuenta las pautas o criterios que permiten conducir a establecer o fijar la similitud o la conexión competitiva entre los servicios⁴.

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

Clase 42: Consultoría en ingeniería; servicios de consultoría de ingeniería; servicios de diseño de ingeniería; servicios de gestión de proyectos de ingeniería; servicios de ingeniería mecánica; servicios de investigación, desarrollo, análisis y consultoría en el ámbito de la ingeniería; desarrollo de maquinaria industrial; diseño de maquinaria industrial; diseño de ingeniería; diseño y desarrollo de productos; servicios científicos y tecnológicos, así como servicios de investigación y diseño en estos ámbitos.

El signo previamente registrado identifica:

Expediente 14044710 Clase 42: Servicios de investigación, diseño y desarrollo de máquinas industriales y sus componentes para la industria en general. Diseño y desarrollo de plantas piloto semi-industriales para el sector de hidrocarburos. Desarrollo técnico de: mecanizado de probetas estandarizadas, cupones para ensayos de laboratorio y piezas en general.

Conexidad competitiva entre los servicios de la clase 42 y los servicios de la clase 42 de la marca previamente registrada (Criterio de sustituibilidad)

⁴ A tal efecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha recogido a través de la interpretación Prejudicial proferida en el Proceso 100-IP-2018, los siguientes criterios que acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios:

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

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

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

Ref. Expediente N° SD2025/0000192

Los bienes reivindicados por la marca en registro para la clase 42 consisten en servicios que resultan sustitutos directos de aquellos previamente registrados por la marca antecedente en la misma clase, los cuales comprenden servicios de investigación, diseño y desarrollo de máquinas industriales y sus componentes para la industria en general, así como el diseño de plantas piloto semi-industriales para el sector de hidrocarburos y el desarrollo técnico de piezas para ensayos y fabricación. Ambas coberturas se dirigen a un público objetivo similar (empresas industriales) y satisfacen necesidades relacionadas con el diseño, desarrollo y gestión de soluciones técnicas aplicadas a procesos industriales, por lo que el consumidor podría optar por adquirir uno u otro indistintamente, atribuyendo capacidades técnicas equivalentes.

El criterio de sustituibilidad aplicado a este caso permite establecer que los servicios reivindicados por la marca solicitada pueden ser intercambiables con los del registro anterior, dado que ambos buscan resolver necesidades técnicas mediante procesos de diseño y desarrollo aplicables a la ingeniería y a la industria. La sustitución resulta especialmente evidente en servicios como “desarrollo de maquinaria industrial” y “diseño de ingeniería” frente a los ya protegidos como “diseño y desarrollo de máquinas industriales y sus componentes”. En ambos casos, el consumidor industrial opta por un proveedor que cumpla con especificaciones técnicas similares, sin necesariamente percibir diferencias marcarias sustanciales si los signos son similares o evocan la misma procedencia empresarial.

En consecuencia de lo anterior, el consumidor podrá atribuir equivocadamente calidades técnicas, trayectoria o especialización a un proveedor, basándose en la similitud entre los signos marcarios, lo que genera un riesgo de confusión respecto al origen empresarial. Esto puede derivar en decisiones erradas de contratación, especialmente en sectores como el de la ingeniería industrial, donde la reputación y la especialización son factores clave para la elección. Por tanto, dada la sustituibilidad directa entre los servicios comparados, se configura un riesgo de confusión que impide la coexistencia pacífica de ambas marcas en el mercado

Conexidad competitiva entre los servicios de la clase 42 y los servicios de la clase 42 de la marca previamente registrada (Criterio de razonabilidad)

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.

Así las cosas y de acuerdo con los factores de conexidad competitiva, esta Dirección encuentra que existe una relación estrecha entre los servicios pretendidos y los registrados en la clase 42, teniendo en cuenta el criterio de razonabilidad⁵.

Lo anterior, debido a que en el curso normal del comercio es habitual que un empresario que se encarga de la prestación, de “*Servicios de investigación, diseño y desarrollo de máquinas industriales y sus componentes para la industria en general*”, también se encarga de los servicios solicitados: “*Consultoría en ingeniería; servicios de consultoría de ingeniería; servicios de diseño de ingeniería; servicios de gestión de proyectos de ingeniería; servicios de ingeniería mecánica; servicios de investigación, desarrollo, análisis y consultoría en el ámbito de la ingeniería; desarrollo de maquinaria industrial; diseño de maquinaria industrial; diseño de ingeniería; diseño y desarrollo de productos;*

⁵ La Posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen de un mismo empresario (razonabilidad): Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad de mercado, podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario.

Ref. Expediente N° SD2025/0000192

servicios científicos y tecnológicos, así como servicios de investigación y diseño en estos ámbitos”, toda vez que estos servicios se relacionan entre sí por encontrarse en la industria de la ingeniería mecánica y de diseño para proveer soluciones de ingeniería y desarrollo tecnológico para la industria.

Por lo anterior, es razonable que el consumidor promedio considere erradamente que el empresario que ofrece los servicios que ya conoce, decida ampliar su línea de servicios dentro de un mismo sector, con el fin de aumentar su participación en el mercado, generándose así la idea de que unos y otros comparten el mismo origen empresarial.

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

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

En mérito de lo expuesto esta Dirección,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Negar el registro de la Marca **inal INDUSTRIAS ACUÑA S.A.S** (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza⁶, solicitada por INDUSTRIAS ACUÑA LIMITADA, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar de esta resolución a INDUSTRIAS ACUÑA LIMITADA, solicitante del registro marcario, entregándole copia de la misma y advirtiéndole que contra ella procede el recurso de apelación ante el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, el cual deberá interponerse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación.

ARTÍCULO TERCERO: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 16 de septiembre de 2025



DANIEL MOR GARCIA

⁶ **42:** Consultoría en ingeniería; servicios de consultoría de ingeniería; servicios de diseño de ingeniería; servicios de gestión de proyectos de ingeniería; servicios de ingeniería mecánica; servicios de investigación, desarrollo, análisis y consultoría en el ámbito de la ingeniería; desarrollo de maquinaria industrial; diseño de maquinaria industrial; diseño de ingeniería; diseño y desarrollo de productos; servicios científicos y tecnológicos, así como servicios de investigación y diseño en estos ámbitos.

Ref. Expediente N° SD2025/0000192

DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

