

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 97752

Ref. Expediente N° SD2025/0008415

Por la cual se decide una solicitud de registro

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

CONSIDERANDO

Que por escrito presentado el día 6 de febrero de 2025, **FABRICA DE TECNOLOGIAS SAS**, solicitó el registro de la Marca **ALCIEN** (Mixta) para distinguir productos y servicios comprendidos en las clases 9 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1061 del 6 de marzo de 2025. **ASOCIACION COLOMBIANA DE INGENIEROS ACIEM - SIGLA ACIEM**, presentó oposición contra las clases 9 y 42 solicitadas con fundamento en las causales de irreregistrabilidad comprendidas en los literales a) y h) del artículo 136 de la Decisión Andina 486 de 2000.

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

“(…) Similitud de los signos

A continuación, la comparación de los signos:

Marca solicitada	Marca registrada
ALCIEN	ACIEM
	

Encontramos entonces, práctica identidad de los signos en el plano fonético.

Encontramos entonces, práctica identidad de los signos en el plano fonético. En sentencia 22-IP-2000, EL Tribunal señaló:

En la comparación de las marcas en el plano fonético, el criterio generalmente aceptado, por la doctrina y jurisprudencia, es el de que en ella el examinador debe “inspirarse en una sencilla visión o audición de las denominaciones, o bien en el impacto visual inmediato de las mismas”, siendo los criterios utilizados en este análisis los siguientes:

El relieve de la sílaba tónica de las denominaciones confrontadas; y, dentro de este primer punto el examinador deberá observar la posición de la sílaba tónica así como la posible confundibilidad que se desprenda entre ellas; y apreciar, asimismo, la igualdad del número de sílabas que conforman el elemento denominativo de la marca.

¹ 9: Software; software de aplicación; software de aplicación descargables; software de aplicación web; software de aplicación web y de servidor; software de aplicaciones y servidores web; software de apoyo al sistema; software de asistencia; software de computadora; software de ordenador; software de sistemas; software [programas informáticos].
42: Conducción de estudios de proyectos tecnológicos; elaboración de informes tecnológicos; estudios de proyectos tecnológicos; estudios tecnológicos; organización de estudios de proyectos tecnológicos; realización de estudios de proyectos tecnológicos; servicios científicos y tecnológicos; servicios de análisis tecnológicos; servicios tecnológicos científicos.



Ref. Expediente N° SD2025/0008415

(...)

Similitud de productos y servicios

La marca ALCIEN se solicitó, para los siguientes productos de la clase 9:

Software; software de aplicación; software de aplicación descargables; software de aplicación web; software de aplicación web y de servidor; software de aplicaciones y servidores web; software de apoyo al sistema; software de asistencia; software de computadora; software de ordenador; software de sistemas; software [programas informáticos].

La marca registrada ACIEM, identifica los siguientes servicios de la clase 42:

SERVICIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS EN EL CAMPO DE LA INGENIERIA. SERVICIOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO EN EL CAMPO DE LA INGENIERIA. SERVICIOS DE ANALISIS Y ASESORIA TECNICA EN EL CAMPO DE LA INGENIERIA. SERVICIOS DE CONSULTORIA AL GOBIERNO NACIONAL, EN SU CONDICION DE CUERPO TECNICO CONSULTIVO DEL GOBIERNO NACIONAL PARA ASUNTOS RELACIONADOS CON LA INGENIERIA, SEGUN RECONOCIMIENTO DE LA LEY 51 DE 1986. SERVICIOS DE CAPACITACION TECNICA EN INGENIERIA PARA SUS AGREMIADOS Y DEMAS INTEGRADOS. SERVICIOS DE DEFENSA DE LOS INTERESES PROFESIONALES DE SUS AGREMIADOS. SERVICIOS PARA PROMOCION DEL EJERCICIO ETICO DE SUS AGREMIADOS.

La SIC y el Tribunal Andino de Justicia han sido reiterativos al señalar que entre el producto software de la clase 9 y los servicios de ingeniería de la clase 42 existe relación de conexidad.

(...)

NOTORIEDAD MARCA ACIEM:

(...)

Declaratoria de notoriedad ACIEM

La marca ACIEM fue declarada notoria, en los siguientes términos:

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

En efecto, las pruebas de promoción y uso de la marca, junto con la alta actividad 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

Resolución N° 97752

Ref. Expediente N° SD2025/0008415

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.

En virtud de la especial condición de notoria de la marca ACIEM, la concesión del registro de la marca ALCIEN, podría causar dilución del valor del signo ACIEM, y propendería que se configurara la conducta desleal de explotación de la reputación ajena.

En virtud de los argumentos expuestos, ruego a su Despacho declarar fundada la demanda de oposición y negar el registro solicitado. (...)”

Que dentro del término concedido para tal efecto, **FABRICA DE TECNOLOGIAS SAS**, dio respuesta a la oposición argumentando:

“(...) Aspecto Ortográfico:

El análisis debe realizarse desde la semejanza de las letras de los signos confrontados desde su configuración, teniendo en cuenta, la secuencia de vocales, la longitud de las palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes:

Secuencia de vocales					
SIGNO SOLICITADO			SIGNO REGISTRADO		
A-I-E			A-I-E		

Raíces y terminaciones			
SIGNO SOLICITADO		SIGNO REGISTRADO	
RAÍZ	TERMINACIÓN	RAÍZ	TERMINACIÓN
AL	CIEN	A	CIEM

Longitud de las palabras	
SIGNO SOLICITADO	SIGNO REGISTRADO
Alcien: 6 Letras	ACIEM: 5 Letras

SIGNO SOLICITADO	A	L	C	I	E	N
Sílabas	1	2				
SIGNO REGISTRADO	A	C	I	E	M	
Sílabas	1	2				

Si bien existen coincidencias en la estructura ortográfica de las marcas, el signo solicitado “ALCIEN”, contiene consonantes adicionales que agregan la distintividad necesaria para coexistir en el mercado con el signo registrado.

Aspecto Fonético:

Para el análisis del aspecto fonético, debemos partir de la semejanza de los sonidos de los signos confrontados desde la identidad de la sílaba tónica o coincidencia en las raíces y/o terminaciones:

SIGNO SOLICITADO					
A	L	C	I	E	N
Sílaba Tónica (AL)					

SIGNO REGISTRADO				
A	C	I	E	M
Sílaba Tónica (CIEM)				



Ref. Expediente N° SD2025/0008415

El signo solicitado, -ALCIEN- al ser una palabra compuesta por dos palabras, por un lado: Al que es una contracción gramatical y cien utilizado en este caso como un adjetivo, tiene su acento en la primera y penúltima sílaba “AL”, siendo una palabra grave. Por otro lado, el signo previamente registrado -ACIEM- al ser una palabra que se deriva de una sigla, que por si sola no tiene significado alguno, tiene su acentuación en la última sílaba “CIEM” siendo una palabra aguda, por lo que podemos concluir que existe una clara diferencia en la pronunciación de cada signo.

Así mismo, si se realiza una comparación sonora en simultaneo, igualmente será evidente la diferencia fonética que existe entre la pronunciación de cada signo:

(...)

Desde el punto de vista figurativo de cada una de las marcas, es aun más evidente la distintividad de cada una para coexistir en el mercado.

Por un lado, considerando que el signo solicitado “Alcien”, está compuesto por dos palabras -Al y Cien-, en su aspecto figurativo se puede evidenciar claramente cada una de estas, pues están diferenciadas por colores azules en distintas tonalidades, lo que refuerza aun más su diferencia fonética con el signo previamente registrado. Así mismo, esta diferencia en los colores de la denominación “alcien” le otorga a la mente del consumidor la capacidad de identificar de forma más clara la composición de la marca y reduce significativamente la posibilidad que de que el consumidor se confunda con la marca previamente registrada “ACIEM”.

(...)

En este orden, entre el signo registrado y el signo solicitado existe una clara diferencia ideológica, por un lado, el signo registrado “ACIEM”, es una palabra derivada de una sigla que por si sola no tiene significado pudiéndose catalogar como una marca de fantasía. Por otro lado, el signo solicitado “Alcien” está compuesto por dos expresiones “Al” y “Cien” cada una con un significado:

- Al: es una contracción de la preposición “a” y el artículo “el”.*
- Cien: en este caso es utilizada con un adjetivo para evocar totalidad, absoluto, cumplido, entero.*

El signo solicitado, al estar compuesto por dos expresiones utilizadas dentro del lenguaje natural y común de los consumidores, genera en la mente de estos una idea diferente a la producida por el signo registrado “ACIEM” el cual no posee significado por si solo, lo que en conclusión hace viable la coexistencia de ambas marcas en el mercado sin riesgo de confusión alguno.

Así mismo, la denominación “ALCIEN”, ya fue objeto de registro por parte del mismo titular en la clase 35 internacional para “servicios de oficinas de empleo; selección de personal; colocación de empleados; colocación de personal; colocación de personal temporal; colocación y contratación de personal; empleo y colocación de personal; servicios de agencias de colocación; servicios de colocación laboral; servicios de contratación y colocación de personal”, por lo que su capacidad distintiva fue previamente reconocida en el expediente SD2022/0117245.

Ref. Expediente N° SD2025/0008415

(...)

a. *El grado de sustitución: En virtud de este criterio, existe conexión cuando los productos o servicios en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor. En este caso en concreto, en primer lugar el signo registrado ACIEM presta servicios científicos, tecnológicos, de investigación, análisis y asesoría y consultoría en el campo de la ingeniería, y por otro lado, el signo solicitado ALCIEN es solicitado para productos de la clase 9 relacionados con software, aplicaciones y programas informáticos; por lo anterior difícilmente el consumidor se enfrentará a sustituir un servicio con un producto, pues estos por su naturaleza no son intercambiables 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. Respecto a este criterio, aunque inicialmente pueda pensarse que por la necesidad del producto nazca la necesidad del servicio, en el presente caso se puede evidenciar que los servicios del signo registro ACIEM no están directamente relacionados con el desarrollo de software, aplicaciones o programas informáticos, pues como se puede ver en la página web de ACIEM (<https://aciem.org/conozcanos/>) esta es “el gremio de la Ingeniería colombiana, que trabaja en función de la actualización y capacitación técnica de los profesionales en cada una de sus ramas como medio para contribuir a la competitividad de los mismos al interior de sus empresas” por lo que resulta claro que ACIEM en su operación gremial no presta los servicios requeridos para obtener los productos de la clase 9 internacional.*

c. *La posibilidad de considerar que los productos vienen del mismo empresario: 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. Este criterio tampoco se cumple en el análisis de conexión entre las marcas en conflicto, pues el signo ACIEM siempre está acompañado de su origen empresarial siendo este la ASOCIACION COLOMBIANA DE INGENIEROS ACIEM - SIGLA ACIEM, por lo tanto, para el consumidor será casi imposible pensar que los productos de ALCIEN provienen del mismo origen empresarial de ACIEM.*

(...)

En este orden, tenemos que los servicios prestados por el signo registrado “ACIEM” no son servicios de consumo masivo y por lo tanto sus consumidores reúnen las características cuando menos de un consumidor selectivo o consumidor especializado, pues con esta marca se prestan servicios especializados orientados a profesionales del campo de la ingeniería, quienes cuentan con el suficiente criterio técnico para informarse por completo antes de tomar una decisión, así mismo, para el consumidor será sencillo identificar el origen empresarial de cada marca pues el signo registrado proviene de la sigla ACIEM la cual identifica a la Asociación Colombiana de Ingenieros ACIEM y por otro lado el signo solicitado Alcién tiene un origen empresarial distintivo siendo este el de una Microempresa que centra sus actividades en la región del departamento de Santander (Colombia).

En conclusión, aunque existen pequeñas coincidencias en el aspecto ortográfico y fonético entre ambos signos, los mismos tienen una clara diferencia ideológica y un consumidor muy distinto. Así las cosas, se desvirtúa el riesgo de confusión que pueda existir entre estas; y por lo tanto se destaca

Ref. Expediente N° SD2025/0008415

la capacidad distintiva que tiene cada una por si sola para coexistir en el mercado. (...)"

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 tercero², esto es, que sea una reproducción exacta de éste y no permita ninguna clase de diferenciación entre los dos, o que existan semejanzas entre los signos a estudiar. El segundo supuesto de hecho es la identidad o relación existente entre los productos o servicios identificados por la marca solicitada a registro y la previamente solicitada o registrada³.

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

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

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

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

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

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

Ref. Expediente N° SD2025/0008415

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

(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° SD2025/0008415

reproducción⁴, imitación⁵, traducción⁶, transliteración⁷ o transcripción⁸, 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 evidente⁹. 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.

Sector pertinente

⁴ 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.

⁵ 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. Disponible en www.rae.es.

⁶ 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. Disponible en www.rae.es.

⁷ Transliterar. (De trans- y el lat. littĕra, 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. Disponible en www.rae.es.

⁸ Transcribir. (Del lat. transcribĕre). 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. Disponible en www.rae.es.

⁹ Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española [En línea]. Vigésima Segunda Edición. Disponible en www.rae.es.

Ref. Expediente N° SD2025/0008415

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,

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”.

Ref. Expediente N° SD2025/0008415

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 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.

Ref. Expediente N° SD2025/0008415

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 dicho¹⁰ 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 por 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».”¹¹

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 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.”¹²

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

¹¹CONCLUSIONES 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.

¹²TY Inc. v. Ruth Perryman; 2002

Ref. Expediente N° SD2025/0008415

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”¹³.

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”.

Estudio de registrabilidad del signo solicitado

Confundibilidad con marcas previamente registradas

Las marcas opositoras son las siguientes:

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado
Mixta	ACIEM	ASOCIACION COLOMBIANA DE INGENIEROS ACIEM - SIGLA ACIEM	04019643	8	37	Marca	Registrada
Mixta	ACIEM	ASOCIACION COLOMBIANA DE INGENIEROS ACIEM - SIGLA ACIEM	07097801	8	38	Marca	Registrada
Mixta	ACIEM	ASOCIACION COLOMBIANA DE INGENIEROS ACIEM - SIGLA ACIEM	07097803	8	35	Marca	Registrada
Mixta	ACIEM	ASOCIACION COLOMBIANA DE INGENIEROS ACIEM - SIGLA ACIEM	07097847	8	45	Marca	Registrada
Mixta	ACIEM	ASOCIACION COLOMBIANA DE INGENIEROS ACIEM - SIGLA ACIEM	07097850	8	41	Marca	Registrada
Mixta	ACIEM	ASOCIACION COLOMBIANA DE INGENIEROS ACIEM - SIGLA ACIEM	08079797	9	42	Marca	Registrada
Mixta	ACIEM	ASOCIACION COLOMBIANA DE INGENIEROS ACIEM - SIGLA ACIEM	08079799	9	45	Marca	Registrada
Mixta	ACIEM	ASOCIACION COLOMBIANA DE INGENIEROS ACIEM - SIGLA ACIEM	08079804	9	38	Marca	Registrada
Mixta	ACIEM	ASOCIACION COLOMBIANA DE INGENIEROS ACIEM - SIGLA ACIEM	08079806	9	35	Marca	Registrada
Mixta	ACIEM	ASOCIACION COLOMBIANA DE INGENIEROS ACIEM - SIGLA ACIEM	08079814	9	37	Marca	Registrada
Mixta	ACIEM	ASOCIACION COLOMBIANA DE INGENIEROS ACIEM - SIGLA ACIEM	08079828	9	41	Marca	Registrada

Familia de marcas

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



Ref. Expediente N° SD2025/0008415

El hecho que la opositora **ASOCIACION COLOMBIANA DE INGENIEROS ACIEM - SIGLA ACIEM**, incluya de forma reiterada el vocablo “**ACIEM**” en signos distintivos de su titularidad, nos hace concluir que estamos en presencia de una familia de marcas. Esta se comprende como la estrategia de mercadeo consistente en identificar con una serie de marcas que comparten un elemento común en un conjunto de productos y servicios con finalidades similares o afines. Las marcas escogidas se caracterizan por incorporar un elemento común 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 se caracteriza 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 término común, y que provienen de un mismo productor, asumirá que cualquier marca con ese mismo vocablo para productos 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 y 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 por la calidad que ya conoce.

En este sentido el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se ha pronunciado al respecto, indicando que:

“En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo común. Si este elemento común figura en la denominación, será, por lo general, el elemento dominante. El elemento dominante común hará que todas las marcas que lo incluyan produzcan una impresión general común, toda vez que inducirá a los consumidores a asociarlas entre sí y a pensar que los productos a que se refieren participan de un origen común. Dado que el elemento dominante común obra como un indicador de pertenencia de la marca a una familia de marcas, es probable que el consumidor medio considere que el producto o servicio donde figura el citado elemento común constituye objeto de una marca que pertenece a determinada familia de marcas, por lo que el registro de aquella, en caso de corresponder a distinto titular, podría inducir a confusión”¹⁴.

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.

Los signos por comparar son los siguientes:

Signo solicitado	Signos opositores
	

¹⁴ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial. Proceso 187-IP-2020



Ref. Expediente N° SD2025/0008415

	 
--	---

El signo solicitado es de naturaleza mixta y contiene la expresión ALCIEN en grafía gruesa, minúsculas, letras ligeramente separadas entre sí en color azul, con un punto sobre la I en color naranja.

Los signos opositores son de naturaleza mixta, contiene la expresión ACIEM en dos tipos de grafía distintas, cuyo trazo es grueso, letras mayúsculas, acompañadas de elementos figurativos consistentes en dos triángulos opuestos entre sí, de tamaño grande ubicados en la parte superior. También se observa un elemento figurativo consistente en un cuadrado de relleno naranja, borde negro, en cuyo interior se observa un trazo en color azul.

Jurisprudencia

Comparación entre signos mixtos

En cuanto a la comparación de signos mixtos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha reiterado que debe ser tenido en cuenta el elemento predominante en cada signo, bien sea el gráfico o el denominativo.

Si en ambas marcas predomina el elemento denominativo, el cotejo se debe analizar de acuerdo con las reglas de comparación para signos nominativos, a ser:

“(i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

(ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deporten: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deportólogo.

Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:

- Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.*
- Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.*

Ref. Expediente N° SD2025/0008415

• Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto.

(iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

(iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación.

(v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado”.¹⁵

Por su parte, si el elemento predominante es el gráfico, el cotejo obedecerá las siguientes reglas para el cotejo de signos puramente figurativos o gráficos:

“(i) Se debe realizar una comparación gráfica y conceptual, ya que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que la marca figurativa suscite en la mente de quien la observe,

(ii) Entre los dos elementos de la marca gráfica figurativa, el trazado y el concepto, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer, por lo que a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión,

(iii) Si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro”.¹⁶

Finalmente, si al realizar la comparación se determina que en uno de los signos mixtos predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre los signos, a no ser que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión.

Prevalencia del elemento nominativo

Una vez determinado en el presente análisis que en la marca previamente registrada predomina el elemento nominativo, deberán tenerse en cuenta las siguientes reglas:

“a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten el mismo lexema (...)

c) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

¹⁵ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial. Proceso 78-IP-2019.

¹⁶ Ibidem

Ref. Expediente N° SD2025/0008415

- d) *Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación.*
- e) *Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.*
- f) *Se debe determinar si existe un elemento común preponderante o relevante en ambos signos.”¹⁷*

Análisis comparativo

Esta Dirección observa que es el elemento nominativo de ambos signos es el preponderante, por cuanto son las palabras las que causan mayor impacto en el consumidor por ser aquellas que usaría para pedir los productos protegidos con este signo. El elemento nominativo es el que tiene un grado de recordación más alto en la mente de consumidor y puede ser asociado a los productos que identifica, en mayor medida que el elemento gráfico. Así las cosas, corresponde realizar el estudio de conformidad con las reglas de cotejo para signos nominativos.

Teniendo en cuenta lo anterior, se evidencia que los signos ALCIEN vs. ACIEM analizados son similarmente confundibles. En efecto, al apreciarlos en conjunto se observa que son ortográfica y fonéticamente similares, comoquiera que el signo solicitado ALCIEN reproduce la parte relevante de la familia de marcas ACIEM, pues, tal como se puede observar, los signos cotejados comparten fonemas que son coincidentes en su mayoría **A/L/C/I/E/N** y **A/C/I/E/M**; la secuencia vocálica es idéntica A-I-E y la inclusión de la letra L en el signo solicitado, junto con la terminación en la letra N no diluye por completo la similitud presente entre los signos.

En el signo solicitado no se presentan variaciones importantes que permitan otorgarle la distintividad extrínseca necesaria para acceder al registro, por lo cual, la similitud se da también a nivel fonético:

ALCIEN / ACIEM / ALCIEN / ACIEM / ALCIEN / ACIEM
ALCIEN / ACIEM / ALCIEN / ACIEM / ALCIEN / ACIEM
ALCIEN / ACIEM / ALCIEN / ACIEM / ALCIEN / ACIEM
ALCIEN / ACIEM / ALCIEN / ACIEM / ALCIEN / ACIEM

En efecto, a juicio de esta Dirección, los signos analizados son similarmente confundibles, dado que desde el punto de vista fonético al ser pronunciados tienen un impacto sonoro similar, en razón a la disposición de los fonemas utilizados, ubicados en la misma posición, generando así que los consumidores creen que están adquiriendo productos que comparten el mismo origen empresarial, y por ende, las mismas características, cuando en realidad se trata de empresarios distintos. Por lo tanto, los referidos signos no pueden coexistir en el mercado sin generar confusión en el consumidor respecto de su procedencia empresarial.

Ahora bien, es menester aclarar que el solicitante alega una supuesta diferencia conceptual entre los signos cotejados, pues afirma que el signo ALCIEN corresponde a “una contracción de la preposición “a” y el artículo “el” y “Cien: en este caso es utilizada con un adjetivo para evocar totalidad, absoluto, cumplido, entero” y el signo ACIEM carece de significado; al respecto, esta Dirección difiere del argumento esgrimido por el peticionario, toda vez que las expresiones contenidas en los signos cotejados realmente no tienen un significado conocido en el idioma castellano y, por ende, no guarda ningún tipo de relación con los productos o servicios que identifican, por lo tanto son expresiones

¹⁷ TJCA, Proceso N.º 127-IP-2016

Ref. Expediente N° SD2025/0008415

fantasiosas. En vista de lo anterior, esta Dirección no encuentra que el contenido conceptual de los signos permita su diferenciación.

Teniendo en cuenta lo anterior, 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:

9: Software; software de aplicación; software de aplicación descargables; software de aplicación web; software de aplicación web y de servidor; software de aplicaciones y servidores web; software de apoyo al sistema; software de asistencia; software de computadora; software de ordenador; software de sistemas; software [programas informáticos].

42: Conducción de estudios de proyectos tecnológicos; elaboración de informes tecnológicos; estudios de proyectos tecnológicos; estudios tecnológicos; organización de estudios de proyectos tecnológicos; realización de estudios de proyectos tecnológicos; servicios científicos y tecnológicos; servicios de análisis tecnológicos; servicios tecnológicos científicos.

Si bien es cierto que los signos opositores comprenden coberturas de diferentes clases, el opositor ASOCIACION COLOMBIANA DE INGENIEROS ACIEM - SIGLA ACIEM limitó sus argumentos al análisis de conexión competitiva con una de ellas y esta Dirección estima que no es necesario incluir las otras clases para las cuales se encuentra registrado el signo, por lo que el estudio de conexidad se limitará a la clase invocada como fundamento de oposición, en este sentido los signos confrontados identifican:

Expedientes	Servicios
08079797	(42): <u>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.</u>

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 da el siguiente presupuesto definitivo para concluir que hay relación o conexidad entre los servicios que identifican los signos objeto de comparación, como se procede a explicar:

Vista la cobertura de los signos en cotejo, esta Dirección encuentra coincidencias entre los servicios que oferta el opositor, y los que busca introducir en el mercado el solicitante, pues no solo son semejantes, sino que existe una relación de género-especie entre ellos para la clase **42°**. Véase como, el signo solicitado pretende la identificación de servicios como “servicios científicos y tecnológicos; servicios de análisis tecnológicos; servicios tecnológicos científicos”; por su parte, el opositor **“ACIEM”** distingue en la misma clase **42°**: “servicios científicos y tecnológicos en el campo de la ingeniería”.

Ref. Expediente N° SD2025/0008415

Bajo este entendido, es innecesario efectuar un análisis profundo entre las coberturas, en la medida que las vinculan la misma categoría de servicios toda vez que el signo solicitado en su cobertura de forma general y amplia comprende los servicios distinguidos por la opositora, por lo cual competirían de forma directa, bajo criterios de igualdad en el ingreso y permanencia del segmento del mercado, ofertarían sus bienes en los mismos canales de comercio y con el uso de iguales mecanismos publicitarios, circunstancias que en conjunto permiten estimar que el consumidor medio estaría en capacidad de elegir indistintamente cualquiera de los servicios, guiando su decisión de consumo por variables de disponibilidad, costos, etc.

En ese sentido, el consumidor puede no estar en la capacidad de establecer origen empresarial independiente al encontrarse frente a cualquiera de los signos confrontados, sino que inferirá razonablemente que provienen de un mismo origen empresarial, desdibujándose así la esencia del derecho de propiedad industrial, el cual, entre otros fines, persigue el buen funcionamiento del mercado en general, evitando que se genere riesgo de confusión.

Por último, 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 que identifican el mismo tipo de servicios, ubicados en la misma clase 42ª del nomenclador internacional.

Complementariedad: De acuerdo con la descripción del signo opositor para la clase 42, es claro que servicios como los “científicos y tecnológicos en el campo de la ingeniería, de investigación y desarrollo en el campo de la ingeniería, servicios de análisis y asesoría técnica en el campo de la ingeniería (...)”, requieren de productos de la clase 9 como “software; (...) software de sistemas; software [programas informáticos]” al ser usados para las prestaciones comprendidas por la cobertura de la opositora.

En esa medida, entre los servicios y productos de los signos (cl 9 vs cl 42) enfrentados existe una relación de complementariedad, lo cual puede derivar en que unos y otros compartan canales de comercialización y medios publicitarios, aumentando el riesgo de confusión y/o asociación para los consumidores. Por ende, se da una relación de complementariedad que conlleva a establecer la ocurrencia del segundo supuesto de la causal señalada.

Vista la cobertura de los signos enfrentados, logra vislumbrarse que entre éstas existe una conexión estrecha y directa, al tratarse de productos que necesariamente requieren del otro para su correcto funcionamiento o simplemente para mejorar la finalidad de estos.

Razonabilidad: Vista la cobertura de los signos enfrentados, teniendo en cuenta la especificación de los productos de la clase 9 que identifica la marca solicitada, logra vislumbrarse que podrían relacionarse competitivamente con los servicios de la 42 Internacional identificados por la opositora al encontrarse en el mismo sector del mercado (sector tecnológico).

En virtud de lo anterior, el consumidor fácilmente entenderá que quien se encarga de los referidos servicios de la clase 42 internacional, fácilmente pueda incursionar en la oferta de productos y servicios que son afines, como los software o programas informáticos. Al darse tal circunstancia, el riesgo de asociación se incrementa hasta el punto de impedir el registro del signo solicitado, pues busca desempeñarse en un sector afín al del antecedente antes mencionado.

Ref. Expediente N° SD2025/0008415

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.

Notoriedad de la opositora ACIEM

Considerando que en su escrito de oposición, ASOCIACION COLOMBIANA DE INGENIEROS ACIEM - SIGLA ACIEM manifestó que la marca ACIEM ha sido declarada como notoria, esta Dirección considera relevante realizar precisiones al respecto con base en los períodos reconocidos para tal efecto.

La opositora expresamente señaló que la notoriedad de la marca ACIEM ha sido declarada en los siguientes términos:

“(...) Declaratoria de notoriedad ACIEM

La marca ACIEM fue declarada notoria, en los siguientes términos:

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

En efecto, las pruebas de promoción y uso de la marca, junto con la alta actividad 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. (...)”

En efecto, esta Dirección mediante Resolución N°15990 del 04 de abril de 2016, 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. Posteriormente, a través de la Resolución N° 80169 del 14 de diciembre de 2020 dicha notoriedad del signo “ACIEM” (Mixto), para identificar una “asociación de ingenieros eléctricos, mecánicos, electrónico y afines”, fue extendida para el período comprendido entre el año 2015 al mes de julio de 2020.

No obstante, esta Oficina recalca que el grado de notoriedad de una marca varíe con el tiempo, es decir que una marca notoria en el pasado puede no serlo en la actualidad. Ahora bien, en el presente caso, la fecha de solicitud del signo objeto de análisis se encuentra en un periodo considerablemente lejano al último periodo de declaratoria de notoriedad. En otras palabras, la solicitud de registro objeto del examen fue efectuada el 6 de febrero de 2025, es decir, cuando han transcurrido más de 4 años, 6 meses y 6 días

Ref. Expediente N° SD2025/0008415

después del periodo en el cual se extendió notoriedad de la marca ACIEM (Mixta), que comprendió el período entre el año 2015 al mes de julio de 2020.

Partiendo de ello, esta Dirección no puede estimar que dicho estatus persiste desde esa fecha y hasta la fecha de presentación de la solicitud, por ende, esta Dirección no procederá a efectuar algún análisis de este aspecto con base al pronunciamiento de la opositora, quien en el caso de estudio tampoco realizó el pago de la tasa de notoriedad y no aportó pruebas tendientes a demostrar que dicho estatus se mantiene.

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.

Sin embargo, el signo objeto de la solicitud no está comprendido en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136 literal h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

En mérito de lo expuesto esta Dirección,

RESUELVE

ARTÍCULO 1: Declarar **fundada** la oposición interpuesta por ASOCIACION COLOMBIANA DE INGENIEROS ACIEM - SIGLA ACIEM, contra la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza.

ARTÍCULO 2: Declarar **fundada** la oposición interpuesta por ASOCIACION COLOMBIANA DE INGENIEROS ACIEM - SIGLA ACIEM, contra la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza.

ARTÍCULO 3: Negar el registro de la Marca **ALCIEN** (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza¹⁸, solicitada por FABRICA DE TECNOLOGIAS SAS, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO 4: Negar el registro de la Marca **ALCIEN** (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza¹⁹, solicitada por FABRICA DE TECNOLOGIAS SAS, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO 5: Notificar a **FABRICA DE TECNOLOGIAS SAS**, solicitante del registro y a **ASOCIACION COLOMBIANA DE INGENIEROS ACIEM - SIGLA ACIEM** opositor, el contenido de la presente resolución, entregándoles copia de la misma, advirtiéndoles que contra dicha resolución procede el recurso de apelación ante la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial, interpuesto dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de notificación.

ARTÍCULO 6: En firme esta resolución archívese el expediente.

¹⁸ 9: Software; software de aplicación; software de aplicación descargables; software de aplicación web; software de aplicación web y de servidor; software de aplicaciones y servidores web; software de apoyo al sistema; software de asistencia; software de computadora; software de ordenador; software de sistemas; software [programas informáticos].

¹⁹ 42: Conducción de estudios de proyectos tecnológicos; elaboración de informes tecnológicos; estudios de proyectos tecnológicos; estudios tecnológicos; organización de estudios de proyectos tecnológicos; realización de estudios de proyectos tecnológicos; servicios científicos y tecnológicos; servicios de análisis tecnológicos; servicios tecnológicos científicos.



Ref. Expediente N° SD2025/0008415

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 25 de noviembre de 2025



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS