

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 16653

Ref. Expediente N° SD2022/0098236

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 23 de septiembre de 2022, la sociedad **REDITOS EMPRESARIALES S.A.**, solicitó el registro de la Marca **MILLONARIO LAS INSTANTÁNEAS** (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 975 el 30 de septiembre de 2022, la sociedad **AZUL & BLANCO MILLONARIOS FC S.A.**, presentó oposición con fundamento en las causales de irregistrabilidad contenidas 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:

“En virtud de lo anterior, demostraremos que: i) el signo solicitado a registro es similarmente confundible con la marca notoria “MILLONARIOS”; ii) que las marcas que contienen la expresión “MILLONARIOS” son notoriamente conocidas en el sector del entretenimiento, por tanto, el hecho de que un tercero intente tomar provecho injustificado de la reputación y reconocimiento de la familia de marcas de nuestra representada y su marca notoria, debe dar lugar a un pronunciamiento de la SIC, en el que se niegue el registro del signo con fundamento en la marca “MILLONARIOS” notoriamente conocida en el mercado y con base en el riesgo de confusión y asociación que se generaría en el consumidor al permitir la coexistencia de estas marcas.

(...)

Tal como se puede ver con la comparación realizada, salta a la vista que la marca solicitada reproduce casi por completo la familia de marcas de nuestra representada, sin que la eliminación de la letra “S” al final permita su diferenciación, lo cual debe ser motivo suficiente para negar el registro de la marca solicitada por parte de la Dirección, pues existe una evidente semejanza ortográfica, fonética y visual, y el riesgo de confusión es inminente. Adicionalmente, la marca solicitada utiliza los mismos colores característicos de las marcas de MILLONARIOS FC, esto es el color azul y el dorado.

Si bien la marca solicitada a registro incluye las palabras “LAS INSTANTÁNEAS”, estas no le aportan suficiente distintividad al signo, pues por su tamaño y ubicación en la marca mixta, no ayudan a su diferenciación respecto de las marcas de nuestra representada. Además, evoca el mismo concepto, como lo veremos más adelante, y reproduce casi en su totalidad las sílabas que conforman las marcas ya registradas.

Por lo tanto, la marca “MILLONARIO LAS INSTANTÁNEAS” (mixta) no es lo suficientemente distintiva ni cuenta con elementos diferenciadores respecto de las

¹ 41: Organización de loterías; organización de loterías y otros juegos de azar; servicios de lotería; facilitación de equipos de juegos de azar para casinos; facilitación de equipos para salas de juegos de azar; servicios de juegos de azar; servicios de juegos de azar con fines de entretenimiento; servicios de juegos de azar en forma de juegos de casino; servicios de juegos de azar en línea; servicios de juegos de azar en línea en forma de torneos de juegos de computadora; servicios de salas de juegos de azar; suministro de equipos para salas de juegos de azar.

Resolución N° 16653

Ref. Expediente N° SD2022/0098236

marcas de nuestra representada, pues hay identidad en la mayoría de las letras de su conjunto marcario y en los colores de las marcas en pugna.

(...)

Luego de haber analizado la naturaleza de las marcas confrontadas, es importante mencionar que el término preponderante en las marcas previamente registradas de MILLONARIOS FC es la expresión “MILLONARIOS”, la cual es reproducida casi en su totalidad por la marca solicitada a registro.

En relación con este punto y tal y como mencionamos anteriormente, nuestra representada es titular de una familia de marcas que contienen la expresión “MILLONARIOS” por lo que, al ser el elemento común de una familia de marcas, amerita una especial protección de acuerdo con lo mencionado en numerosas ocasiones por la SIC.

Ahora bien, antes de entrar a analizar de manera detallada la similitud visual, ortográfica, fonética e ideológica entre los signos, consideramos importante resaltar que el análisis de registrabilidad de las marcas también debe tener en cuenta la importancia y especial protección que deben recibir las marcas que hacen parte de una familia de marcas, como lo son las marcas bajo titularidad de nuestra representada que contienen las expresiones “MILLONARIOS”, arriba relacionadas.

(...)

De acuerdo con lo anterior, la SIC ya ha determinado en ocasiones pasadas, que la marca “MILLONARIOS” es reconocida en el sector pertinente y, por lo tanto, MILLONARIOS FC ostenta la exclusividad frente al uso de dicha expresión, valorando así el trabajo que ha venido desarrollando la empresa para ser reconocida a través del uso de ciertas denominaciones por parte de los consumidores. En este orden de ideas, se concluye que la expresión “MILLONARIOS” es considerada intrínseca y extrínsecamente distintiva para identificar servicios en la clase 41 y las clases conexas.

Por las razones expuestas, el análisis de registrabilidad deberá centrarse en el elemento principal de la marca, poniendo especial atención al elemento nominativo de la misma, esto es “MILLONARIO”.

(...)

Sobre este punto, vale la pena señalar que el signo solicitado “MILLONARIO LAS INSTANTÁNEAS” (mixta) reproduce casi que totalmente la expresión “MILLONARIOS” de las marcas de nuestra representada, sin que sus elementos nominativos y gráficos adicionales, sean suficientes para diluir los riesgos de confusión y asociación en el mercado, sino que por el contrario, intensifiquen la confusión debido a que, la marca solicitada incluye los colores característicos de las marcas de nuestra representada.

Asimismo, como se profundizará más adelante, la marca “MILLONARIOS” es notoria para identificar actividades de entretenimiento y en concreto actividades deportivas, por lo que la inclusión de la expresión “MILLONARIO” en la marca solicitada, no puede tener otro efecto que el de llevar a la mente del consumidor la creencia de que existe una relación directa con las marcas de nuestra representada. Sin embargo, a continuación, precisaremos con mayor rigor las similitudes conceptuales, gráficas, ortográficas y fonéticas que darían mayor soporte a una negación.

(...)

A partir de la anterior comparación, es claro que:

Resolución N° 16653

Ref. Expediente N° SD2022/0098236

(i) La expresión “MILLONARIO” del signo solicitado, y la expresión “MILLONARIOS” de las marcas previamente registradas, se consideran las expresiones características y más importantes de los conjuntos marcarios, debido a su tamaño y posición dentro de cada uno de los signos.

(ii) Aunado a lo anterior, la eliminación de la letra “S” en la marca solicitada a registro no disminuye el riesgo de confusión entre las marcas, toda vez que sigue existiendo una reproducción casi idéntica de la expresión “MILLONARIOS” de las marcas previamente registradas.

(iii) Frente a los colores de los conjuntos marcarios, hay identidad entre los mismos, toda vez que se utiliza el color azul y el dorado.

(iv) De igual forma, el diseño de las marcas previamente registradas se reproduce inversamente en la marca solicitada, toda vez que la marca de MILLONARIOS FC cuenta con el color azul en las letras, bordeadas con color dorado. Por su parte la marca solicitada contiene las letras en color dorado, bordeadas con color azul. Dicha similitud generará en los consumidores una asociación errónea de que la marca solicitada contiene el mismo origen empresariales de las marcas ya registradas.

(v) Finalmente, el tipo de letra utilizado en las marcas en conflicto es el mismo, toda vez que se trata del tipo de letra sin serifa, el cual se caracteriza por ser redondo y sin ningún tipo de ornamentación en sus extremos.

Teniendo en cuenta lo anterior, las similitudes entre las palabras, la identidad en los colores y el tipo de letra de los signos genera un riesgo de confusión y/o asociación entre las marcas, impidiendo que su origen empresarial pueda distinguirse en el mercado.

(...)

En este caso, al hacerse una reproducción casi total del elemento predominante de las marcas “MILLONARIOS” de nuestra representada en el signo “MILLONARIO LAS INSTANTÁNEAS” (mixto), el consumidor correrá el riesgo de pensar que existe una relación jurídica o comercial entre MILLONARIOS FC y el Solicitante, asumiendo erróneamente que los servicios identificados por la marca solicitada a registro en cuestión son el resultado de esa unión.

Aunado a lo anterior, el riesgo de asociación y el riesgo de confusión son más evidentes si se tiene en cuenta que existe similitud entre servicios que identificaría “MILLONARIO LAS INSTANTÁNEAS” (mixta), y aquellos que identifican las marcas de nuestra representada que contienen la expresión “MILLONARIOS”.

En efecto, los consumidores fácilmente podrían pensar que consiste en una nueva línea de servicios que se lanza al mercado y que se deriva de la marca que ya conocen, pues es predecible que una empresa con tan alta reputación como MILLONARIOS FC, lance al mercado una línea de servicios, mediante una marca que utiliza los colores característicos de sus signos previamente registrados y utilizados en el mercado, además de un tipo de letra similar.

(...)

Como se puede apreciar de la comparación de las coberturas de los signos en conflicto, y en atención a los criterios señalados por el TJCA para determinar la relación competitiva entre productos y servicios¹², es evidente que se presenta una relación de género y especie entre los servicios de la marca previamente registrada y los servicios de la marca solicitada. Esto teniendo en cuenta que los servicios de juegos y entretenimiento se encuentran comprendidos dentro de la clase 41. De igual forma, también se presenta identidad en los servicios identificados por las marcas en conflicto, teniendo en cuenta que el signo con registro No. 591769 de nuestra

Resolución N° 16653

Ref. Expediente N° SD2022/0098236

representada, también identifica organización, dirección y servicios de juegos.

Adicionalmente, es importante recalcar que la marca “MILLONARIOS” de la titularidad de MILLONARIOS FC se utiliza para identificar eventos de entretenimiento, entre ellos eventos deportivos. Por lo tanto, vale la pena analizar, la relación que existe entre los juegos de entretenimiento como los juegos de azar y los eventos deportivos como el fútbol, en Colombia.

(...)

Ahora bien, teniendo en cuenta que en el presente escrito se acreditaron los riesgos de confusión y asociación a los que se enfrentarían los consumidores, dadas las marcadas similitudes del signo solicitado con las marca “MILLONARIOS” de nuestra representada, y la conexidad competitiva entre los servicios que identifican los signos en conflicto, consideramos innecesario volvernos a pronunciar al respecto puesto que dicho análisis aplica para la configuración de la causal de irregistrabilidad consagrada en el literal h) del artículo 136.

En ese sentido, pasaremos directamente a demostrar que el uso y registro de la expresión “MILLONARIO” de la marca solicitada, junto con los colores y tipo de letra utilizados, implicaría también la generación de riesgo de dilución de la fuerza distintiva reputación de la marca notoriamente conocida de nuestra representada.

(...)

Sobre este particular, es necesario resaltar que en este caso se presenta un riesgo de aprovechamiento indebido de la reputación de nuestra representada, en tanto el signo notoriamente conocido tiene por definición una reputación o un prestigio que cuidar y del que toma provecho su titular para obtener ingresos.

Con el uso del signo solicitado, indefectiblemente, el solicitante tomará provecho de los esfuerzos financieros y publicitarios de nuestra representada, lo que a su vez conllevará a que se tome provecho, intencionalmente o no, del prestigio y reputación asociados al signo notoriamente conocido “MILLONARIOS” y esto será así por el simple hecho de que es altamente similar a la marca de nuestra representada.

Por lo anterior, al conceder el registro del signo “MILLONARIO LAS INSTANTÁNEAS” (mixto), esta Superintendencia estaría dando vía libre al solicitante para que aproveche en su beneficio, con o sin intención, de la ventaja comercial que tiene la marca de nuestra representada debido a su trayectoria y posicionamiento en el mercado.

En efecto, la expresión “MILLONARIO” junto con los colores azul y dorado, toma provecho de la reputación de la marca citada, porque hace pensar a los consumidores que: a) hay relación con los servicios ofrecidos por nuestra representada; o b) que existe una alianza entre el titular del signo solicitado y nuestra mandante.

En mérito de lo expuesto, debe decretarse la irregistrabilidad de la marca solicitada a registro debido a que, hay una reproducción casi total de una marca notoriamente conocida lo cual puede generar el aprovechamiento injusto del prestigio asociado a la misma.

(...)

De acuerdo con lo anterior, el registro de un signo que la reproduce de manera casi exacta indefectiblemente generaría el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva con la que cuenta la marca notoria de nuestra representada, pues en efecto, los consumidores dejarían de asociar la marca “MILLONARIOS” (mixta) con colores azul y dorado, exclusivamente con MILLONARIOS FC para identificar servicios de

Resolución N° 16653

Ref. Expediente N° SD2022/0098236

entretenimiento y actividades conexas a eventos deportivos, para asociarla con otro registro que tiene un origen empresarial completamente diferente. Adicionalmente, estaría generando en la mente de los demás empresarios y del consumidor, la idea errada de que las marcas "MILLONARIOS" de nuestra representada no cuentan con tan alta capacidad distintiva y pueden ser reproducidas por cualquiera.

Sobre este punto, queremos llamar la atención del Despacho, en el sentido de que en este caso debe defenderse la integridad de la marca notoria "MILLONARIOS" debido a la especial aptitud distintiva que ha logrado para identificar actividades deportivas, fruto de su esfuerzo comercial y económico. Por lo anterior, la SIC está llamada a protegerla frente a una eventual pérdida de su alcance exclusivo en el mercado para identificar ese tipo de servicios y, consecuentemente, de una pérdida de su valor comercial y publicitario.

Finalmente, es importante tener en cuenta que, de conformidad con el TJCA, en el actual régimen comunitario andino de propiedad industrial no se diferencia entre marca renombrada y marca notoriamente conocida a efectos de su protección contra los riesgos en el mercado, por lo que la protección contra el riesgo de dilución es predicable de ambas."

Que dentro del término concedido para tal efecto, la sociedad **REDITOS EMPRESARIALES S.A.**, dio respuesta a la oposición argumentando:

"Primero. AZUL & BLANCO MILLONARIOS FC S A radica oposición de signo distintivo "MILLONARIO LAS INSTANTÁNEAS", puesto que, según el opositor, este signo distintivo carece de distintividad y maxime que la empresa opositora, cuenta con la marca "MILLONARIOS F.C" o "MILLONARIOS". Narra y se extiende en que, las dos marcas anteriormente señaladas cuentan con el carácter de marcas notorias, a lo cual debo de matizar que:

El opositor confunde una eventual notoriedad con apropiación de una palabra, palabra que, entre otras cosas, es de uso común en temas de juegos de suerte y azar. No obstante, y pese a que se entiende que la palabra "MILLONARIOS" es una palabra común y que por sí sola carecería de distintividad, la empresa que represento le dio ese carácter de distintividad, toda vez que no es "MILLONARIOS" si no "MILLONARIO LAS INSTANTÁNEAS", teniendo en cuenta que RÉDITOS EMPRESARIALES S.A, cuenta con la marca "LAS INSTANTÁNEAS" en clase 41, la misma clase que se pretende para el signo distintivo motivo de oposición.

(...)

Segundo: Por otra parte, la parte opositora toma como argumento principal la notoriedad de la marca "MILLONARIOS F.C" o "MILLONARIOS". Ahora bien, si este despacho acepta la notoriedad de la marca, debe analizarlos no solo con la protección especial que tendría estas marcas, sino la exigencia que se requiere en este estudio, y es por esto que se debe precisar que:

Exponer el argumento de que: "MILLONARIOS F.C" o "MILLONARIOS" es un equipo de futbol ampliamente conocido, cosa que no desmiente, es un argumento que no beneficia al opositor, toda vez que, Millonarios es conocido como equipo de futbol, el consumidor reconoce sin lugar a duda que "MILLONARIOS" (negrilla y subrayado por fuera del signo distintivo original) es un equipo de fútbol, cuyo mercadeo es con base claramente al equipo de fútbol, o en su defecto a una organización deportiva, mayoritariamente conocida por el fútbol; en otras palabras, no vale el argumento de que "MILLONARIOS" es conocido por un gran porcentaje de consumidores y/o potenciales consumidores, dada su trayectoria, historia, palmares, etc. y que sea posible de que esos mismos consumidores o posibles consumidores confundan una marca tan reconocida como "MILLONARIOS" con el signo "MILLONARIO LAS INSTANTÁNEAS". Lo anterior, solo demuestra que, en efecto, es tan reconocida la

Resolución N° 16653

Ref. Expediente N° SD2022/0098236

marca “MILLONARIOS” que en ningún caso podría producir confusión en los consumidores por la solicitud de marca “MILLONARIO LAS INSTANTÁNEAS”, máxime cuando la instantánea ya goza del registro de marca en cabeza de RÉDITOS EMPRESARIALES S.A.

(...)

Haciendo un estricto estudio comparativo, se denota a simple vista, las amplias e indiscutidas diferencias. Es irrisorio tan siquiera pensar que el signo distintivo “MILLONARIO LAS INSTANTÁNEAS” se aprovechará del valor comercial o publicitario del eventual signo notorio como lo puede ser “MILLONARIOS”. Y es de resaltar que, el logo de MILLONARIO LAS INSTANTÁNEAS guarda toda la relación con la marca las Instantáneas, nombrada y resaltada anteriormente

Con base en lo expuesto, carece de sentido pretender hacerle creer a este despacho que existirá alguna duda en el público consumidor, toda vez que ambos signos están en las antípodas de lo que significa, de lo que se pretende, del público objetivo, e inclusive, aunque existiera “competencia”, que no la hay, es ilógico creer o hacerle creer a este despacho que ambos signos distintivos tienen un parecido, principalmente porque “MILLONARIO LAS INSTANTÁNEAS” cuenta con la distintividad de las palabras: “LAS INSTANTÁNEAS” que ya es marca registrada y la palabra “MILLONARIO” está en singular, caso contrario a “MILLONARIOS”, que es una sola palabra y es en plural, dato no menor, y aun así, es una marca evidentemente conocida y por lo tanto, el consumidor no tendrá duda alguna que un signo no guarda relación con el otro.

Es indudable que es tan conocida la marca “MILLONARIOS F.C” o “MILLONARIOS” que jamás un consumidor potencial confundiría dichas marcas con la marca “MILLONARIO LAS INSTANTÁNEAS” y mucho menos que esta última se asocie a un equipo de fútbol o que las primeras se asocie a ventas de loterías o juegos de suerte y azar. Es que es irrisorio tan siquiera pensar que pueda existir alguna similitud o que pueda poner en riesgo la marca “MILLONARIOS F.C” o que se crea que el signo “MILLONARIO LAS INSTANTÁNEAS” se aproveche del reconocimiento de la marca eventualmente notoria.

En concordancia con lo anterior, se debe entender el contexto del que estamos inmersos, y es así, como es bien sabido la pasión que genera el fútbol, y por lo tanto, el grado de fidelidad de sus hinchas, en este caso, de los hinchas del equipo “MILLONARIOS F.C”. Y es por estos consumidores e incluso los nuevos y potenciales consumidores que es evidente que no confundirán la marca “MILLONARIOS F.C” con “MILLONARIO LAS INSTANTÁNEAS” toda vez que son ellos, los hinchas, que están más enterados del producto o servicio que consumen, es decir, de MILLONARIOS F.C. Si hablamos de consumidores, quizás no exista mejores consumidores que mantengan más fidelidad a la marca que un hincha de fútbol, y es por eso, que ellos no se verán confundidos entre una marca y el signo distintivo motivo de oposición

Tercero: De igual forma, hay que manifestar una obviedad, y es que, la palabra “MILLONARIOS” es una palabra que bien podría considerarse un genérico, o por lo menos, un genérico por sí sola en la clase 41, toda vez que es en esta clase donde se enmarcan las actividades de loterías, juegos de suerte y azar, y es una palabra propia o que se asocia con estas actividades, no obstante, y entendiendo que el equipo “MILLONARIOS” es reconocido en Colombia, es normal que cuente con el registro, ya no solo en esta clase, sino en otras clases. No obstante lo anterior, una cosa es que se le concediera ese registro, y otra muy distinta es que se apropie de ese nombre o uno similar, como es el caso de MILLONARIO (sin la S).

(...)

Por lo anterior dicho, mal haría mi cliente en buscar el registro de la palabra

Resolución N° 16653

Ref. Expediente N° SD2022/0098236

“MILLONARIO” y por esta razón se pretende el registro de “MILLONARIO LAS INSTANTÁNEAS” donde la palabra “LAS INSTANTÁNEAS” ya cuenta con el registro respectivo en la clase 41, misma clase donde se pretende la asociación de esta última con la palabra “MILLONARIO”.

Finalmente para concluir, entendemos que cada caso es particular, y que obedece a un estudio diferente, sin embargo, hay empresas que cuentan con la palabra “Millonario” y el diferenciador propio que exige la normatividad, incluso empresas de juegos de suerte y azar o que se utilizan para loterías o juegos de suerte y azar. En otras palabras, este argumento no es para decir el tan famoso: “¿ellos por qué si y nosotros por qué no?” no, lo que estamos notando es que es una palabra asociada a juegos de suerte y azar y loterías, y no es admisible que un equipo de fútbol se apropie de esta palabra, teniendo en cuenta las diferencias claras entre ambos signos, y que, como se ha explicado a lo largo del presente escrito, en ningún caso pondría en riesgo la claridad que tienen los consumidores entre los signos distintivos en conflicto.”

Que el 17 de marzo de 2023, la sociedad **AZUL & BLANCO MILLONARIOS FC S.A.**, radicó escrito pronunciándose sobre los argumentos presentados por parte de la solicitante en la respuesta a oposición. Sobre el particular, estos argumentos no serán objeto de valoración ya que no existe dentro del trámite de registro marcaría una etapa dispuesta para este efecto, toda vez que el Artículo 146 de la Decisión 486 es claro en establecer la oportunidad para interponer oposiciones fundamentadas tendientes a desvirtuar la solicitud de registro de marca, determinando que podrá realizarse por una sola vez dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de la publicación. Adicionalmente previó la posibilidad de otorgar, a solicitud de parte, por una sola vez, un plazo adicional de treinta días con el fin de presentar las pruebas que sustenten la oposición.

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,

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.

Resolución N° 16653

Ref. Expediente N° SD2022/0098236

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.

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.

•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.

Resolución N° 16653

Ref. Expediente N° SD2022/0098236

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 proceder a 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 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.

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. 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. Disponible en www.rae.es.

⁸ 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. 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.

Resolución N° 16653

Ref. Expediente N° SD2022/0098236

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

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;*

Resolución N° 16653

Ref. Expediente N° SD2022/0098236

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”.

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).

Resolución N° 16653

Ref. Expediente N° SD2022/0098236

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.

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 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».”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)”

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.

Resolución N° 16653

Ref. Expediente N° SD2022/0098236

“(…) 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

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”.

Acervo probatorio

Al expediente fueron allegadas las siguientes pruebas por parte de la sociedad opositora **AZUL & BLANCO MILLONARIOS FC S.A.:**

Pantallazos e Imágenes obtenidas de las siguientes páginas web:

https://www.google.com/search?q=millonarios+definici%C3%B3n&rlz=1C1GCEA_enCO1009CO1009&sx=srf=ALiCzsZKFOSu5EEoqQNMibv6jKKI599pAA%3A1668450943536&ei=f4pyY_-sIISEwbkPydmbA0&ved=0ahUKEwi_6MGOqK77AhUEQjABHcnsBt8Q4dUDCA8&uact=5&oq=millonarios+definici%C3%B3n&gs_lcp=Cgxnd3Mtd2l6LXNlcnAQAziICAAQFhAeEA8yBggAEBYQHjIGCAAQFhAeMgglABAWEB4QDzoECCMQJzoFCAAQkQI6BAguEEM6DgguEIAEEMcBENEDENQCOgUIABCABDoKCC4QhwI QgAQQFDoRCC4QgAQQiwMQqAMQmgMQmAM6EQguEJECEIsDEJgDEJoDEKgdOgoIABCABBCH

¹²TY Inc. v. Ruth Peryman; 2002

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

Resolución N° 16653

Ref. Expediente N° SD2022/0098236

AhAUOggILhCHAhCABDoOCC4QgAQQiwMQqAMQmgM6EQguEIAEEIsDEJgDEJoDE
KgDOhEILhCA
BBCLAxCoAxCYAxCaAzoQCC4QQxCLAxCoAxCaAxCYAzoLCC4QgAQQyweQ6gQ6C
AgAEIAEEMs
BOhYILhCABBDLARDqBBDcBBDeBBDgBBgBOggILhCABBDLAToUCC4QgAQQyweQi
wMQmgMQ
qAMQmwM6CggAEBYQHhAPEAo6DQgAEIAEEMsBEEYQQE6CAgAEB4QDxANOGUIA
BCGA0oECEYYAEoECEYYAVAANKUVYJ8WaABwAXgAgAGrAYgBq
BSSAQWlJlxmAEOAEBuAECwAEB2gEGCAEQARgU&client=gws-wiz-serp

https://www.google.com/search?q=millonarios&rlz=1C1GCEA_enCO1009CO1009&sxsrf=ALiCzsZWVUzaHNpg0gC6nZ_5pVbVc9_Xg:1668451047641&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjc8ZPAqK77AhXOZTABHbZsDf8Q_AUoAnoECAIQBA&biw=1362&bih=903&dpr=0.94

<https://betplay.com.co/apuestas#home>

<https://www.larepublica.co/empresas/betplay-y-wplay-co-son-los-lideres-del-mercado-de-las-apuestasonline-en-colombia-2851366>

https://colombia.as.com/colombia/2020/05/14/futbol/1589415913_428733.html

https://www.google.com/search?q=el+equipo+m%C3%A1s+famoso+de+Colombia&rlz=1C1GCEA_enCO1009CO1009&sxsrf=ALiCzsbIwmnZFI9i1gyWCW7K2q0NWxcQvw%3A1671766959015&ei=ryOIY_hK55vBuQ_jx4mABw&ved=0ahUKEwi43vSd6Y78AhXnTTABHeNjAnAQ4dUDCA8&uact=5&oq=el+equipo+m%C3%A1s+famoso+de+Colombia&gs_lcp=Cgxnd3Mtd2l6LXNlcnAQAzIECCMQJzoKCAAQRxDWBBCwAzoHCCMQsAIQJ0oECEYYAEoECEYYAFDzA1ikBmDKCGgBcAB4AIABggGIAfsBkgEDMC4ymAEoAEBYAEIwAEB&client=gws-wiz-serp

https://mundomillos.com/_rootssystem_/wp-content/uploads/2017/12/millonarios-campeon-2017-2.jpg

<https://mundomillos.com/museo/>

https://caracol.com.co/programa/2019/08/09/el_alargue/1565324455_356141.html

<https://www.usergioarboleda.edu.co/noticias/la-sergio-debuto-en-futbol-profesional-colombiano-la-mano-millonarios-fc/>

https://colombia.as.com/colombia/2022/01/21/futbol/1642793756_586860.html

https://www.transfermarkt.co/ligabetplay/besucherzahlen/wettbewerb/COLP/plus/?saison_id=2021

https://www.google.com/search?q=millonarios+fc+equipo+2022&tbm=isch&ved=2ahUKEwin4dbD7478AhUwikDHaj-DBMQ2-cCegQIABAA&oq=millonarios+fc+equipo+2022&gs_lcp=CgNpbWcQAzoECCMQJzoECAAQHIDNBlijbC2DDDgGAcAB4AIABe4gBqgSSAQMWLjWYAQCgAQGqAQtnD3Mtd2l6LWltZ8ABAQ&client=img&ei=SCqIY6edMr6Ep8kPqP2zmAE&bih=1281&biw=2560&rlz=1C1GCEA_enCO1009CO1009#imgrc=hcwmAkCMuy

Resolución N° 16653

Ref. Expediente N° SD2022/0098236

dZZM

https://www.sobrefutbol.com/jugadores/alfredo_di_stefano.htm

<https://mundomillos.com/announcement/1991-el-record-de-iguaran/>

https://es.wikipedia.org/wiki/Jhon_Mario_Ram%C3%ADrez

<https://www.elfutbolero.com.co/historicos/Willington-Ortiz-La-leyenda-de-Millonarios-y-el-futbol-colombiano-cumpleanos---20220326-0005.html>

<https://e00-co-marca.uecdn.es/claro/assets/multimedia/imagenes/2022/04/02/16488594111771.jpg>

<https://cdn.colombia.com/sdi/2021/04/24/resultado-america-de-cali-vs-millonarios-fernando-uribe-chicho-arango-yesuscabrera-goles-cuartos-de-final-ida-liga-betplay-912557.webp>

<https://www.academiadefutbolmillonarios.com.co/>

<https://tuboleta.com/eventos/detalle/abonos-millonarios-2023-1/7218948138>

<https://instagram.com/tuboleta?igshid=NTdlMDg3MTY=>

<https://www.tiendamillonarios.com.co>

<https://www.adidas.co/millonarios>

<https://listado.mercadolibre.com.co/camiseta-millonarios>

<https://amigosmcs.com/pages/about-us>

<https://www.dafiti.com.co/Camiseta-polo-Azul-Royal-Negro-adidas-MIL-H-JSY-Millonarios-FC-109202.html>

https://www.amazon.com/s?k=millonarios+fc&language=es_US&adgrpid=141404298214&gclid=CjwKCAiAnZCdBhBmEiwA8nDQxfBHK3k1EHGe9hUd2AO5QNNPnDtsMXzLWrtV06QZPekwrJSOCDh9qxoCbxoQAvD_BwE&hvadid=630423329429&hvdev=c&hvlocphy=1003654&hvnetw=g&hvqmt=b&hvrnd=6656930126240350531&hvtargid=kwd296954216544&hydadcr=16207_13567631&tag=googleusc-olom-20&ref=pd_sl_6qiv4f3k7h_b

https://www.olx.com.co/es-co/ropa_c817/q-camisetas-millonarios

<https://ciudaddecamisetas.com/tienda-virtual/>

https://web.facebook.com/millosfcoficial/?_rdc=1&_rdr

<https://www.youtube.com/@MillonariosFCOficial>

<https://www.instagram.com/millosfcoficial/?hl=es>

https://twitter.com/MillosFCoficial?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor

Resolución N° 16653

Ref. Expediente N° SD2022/0098236

https://colombia.as.com/colombia/2015/12/25/futbol/1451076049_716532.html
<https://www.futbolred.com/futbol-colombiano/ligaaguila/millonarios-y-su-nomina-para-la-liga-ii-2015-75338>

https://colombia.as.com/colombia/2015/11/22/futbol/1448157964_829803.html

<https://www.eltiempo.com/amp/archivo/documento/CMS15054458>

https://colombia.as.com/colombia/2015/05/17/futbol/1431892158_823219.html

<https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS16571541>

https://colombia.as.com/colombia/2015/04/30/futbol/1430356756_234405.html

<https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS16559475>

https://colombia.as.com/colombia/2016/06/05/futbol/1465138228_317927.html

<https://noticias.canal1.com.co/deportes/millonarioscampeon-2/>

<https://www.eltiempo.com/deportes/futbol-colombiano/envivo-final-de-liga-aguila-2017-ii-millonarios-vs-santa-fe-161408>

<https://www.enter.co/cultura-digital/videojuegos/nacional-y-millonarios-estaran-en-pes-2018/>

<https://www.futbolred.com/futbol-colombiano/ligaaguila/millonarios-es-campeon-de-la-liga-aguila-ii-2017-51327>

<https://www.kienyke.com/futbol/millonarios-campeon-de-colombia>

<https://www.semana.com/millonarios-se-corono-campeon-de-la-superliga-frente-a-atletico-nacional/556397/>

<https://www.larepublica.co/ocio/millonarios-fc-llegarapor-primera-vez-a-la-liga-femenina-desde-el-proximo-ano-2807344>

<https://www.rcnradio.com/deportes/futbol-colombiano/laliga-aguila-femenina-tendra-nuevo-equipo-millonarios>

<https://futbolete.com/futbolete/el-balance-de-los-ultimos-15-clasicos-entre-millonarios-y-santa-fe/620411/>

<https://co.marca.com/claro/futbol/millonarios/2019/10/30/5db9f979e2704e57958b4573.html>

<https://co.marca.com/claro/futbol/millonarios/2019/10/30/5db9f979e2704e57958b4573.html>

<https://www.larepublica.co/ocio/apertura-de-la-zonalounge-herbalife-nutrition-con-dirigentes-de-millonarios-2886975>

<https://www.larepublica.co/empresas/asamblea-demillonarios-confirmando-que-el-equipo-tendra-estadio-propio-para-2025-2838704>

Resolución N° 16653

Ref. Expediente N° SD2022/0098236

<https://www.youtube.com/watch?v=byHvQjYzwkk>

https://www.youtube.com/watch?v=eurJNI03_JA

<https://www.youtube.com/watch?v=gPqUSMLwXS4>

<https://www.youtube.com/watch?v=p5at8zfbMcw>

<https://www.youtube.com/watch?v=xh4IS4BM4o8>

<https://www.youtube.com/watch?v=FWqcQbDXqIk>

<https://www.youtube.com/watch?v=5SzUx14pUx8>

<https://www.youtube.com/watch?v=k7tADcO7bNU>

<https://www.youtube.com/watch?v=2AA3qeoOXYA>

<https://www.youtube.com/watch?v=fzUlp8P7VPk>

<https://www.youtube.com/watch?v=dVnCsRLHEIk>

<https://www.youtube.com/watch?v=sjZA03xfLW0>

https://www.youtube.com/watch?v=88xSyud_vPc

<https://www.youtube.com/watch?v=-1w50INvQhU>

<https://www.youtube.com/watch?v=ND7ypxgd9kl>

<https://www.youtube.com/watch?v=ItlIJrckEvE>

<https://www.youtube.com/watch?v=GJLOMql7ap8>

<https://www.youtube.com/watch?v=KDdEG6cgFz8>

https://www.youtube.com/watch?v=oVLyf6_MeNE

<https://www.youtube.com/watch?v=2VNSluighDU>

<https://www.youtube.com/watch?v=vd6kONutcmQ>

https://www.youtube.com/watch?v=6RhxPuT0M_Y

<https://www.youtube.com/watch?v=sxmHGGt4QOk>

<https://www.youtube.com/watch?v=N3enFyg5SOw>

<https://www.youtube.com/watch?v=Uq5E7qZrCwQ>

https://www.youtube.com/watch?v=tu39sp5_xZA

https://www.youtube.com/watch?v=_gjtMSRUfyg

<https://www.youtube.com/watch?v=Tnlbn3-DIU4>

Resolución N° 16653

Ref. Expediente N° SD2022/0098236

<https://www.youtube.com/watch?v=ZCMVSLBwbLI>

<https://www.youtube.com/watch?v=FJ4z8Hm8TcU>

https://www.youtube.com/watch?v=R_AgDBiYex8

<https://www.youtube.com/watch?v=DzCTUj8Oico>

<https://www.youtube.com/watch?v=x6z7HmfD1RI>

<https://www.youtube.com/watch?v=KEoOb14i71o>

<https://www.youtube.com/watch?v=i5n9LawCiNw>

<https://www.youtube.com/watch?v=i5n9LawCiNw>

<https://www.youtube.com/watch?v=pIE9fYLPAso>

<https://www.youtube.com/watch?v=xPIh28MfYCM>

<https://www.youtube.com/watch?v=n-9dLcPoi0M>

Factura de venta comercial OFFE-307

Factura de venta comercial OFFE-345

Factura de venta electrónica 55110520 emitida por la sociedad Sutex S.A.S.

Factura de venta electrónica FE1668 emitida por la sociedad Metro Urbana Constructora S.A.S.

Factura de venta electrónica ZG-284 emitida por la sociedad Zigma Group S.A.S.

Orden de pedido PGR-00000371.

Certificación emitida por parte de la señora Yeni Magali Arias León, en su calidad de Revisora Fiscal de la sociedad Azul & Blanco Millonarios FC S.A., periodo años 2011 al 2021.

Estudio de mercado realizado por parte de la firma Siglo Data + Hallon correspondiente al año 2021

Estudio de registrabilidad del signo solicitado

Análisis de la causal de irregistrabilidad contenida 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	Vigencia	Estado
Mixta	MILLONARIOS FC	AZUL & BLANCO MILLONARIOS FC S A	12154651	9	16	Marca	28/06/2033	Registrada

Resolución N° 16653

Ref. Expediente N° SD2022/0098236

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Vigencia	Estado
Mixta	MILLONARIOS	AZUL & BLANCO MILLONARIOS FC S A	95059848	7	28	Marca	17/05/2026	Registrada
Mixta	MILLONARIOS	AZUL & BLANCO MILLONARIOS FC S A	95059851	7	42	Marca	17/05/2026	Registrada
Mixta	MILLONARIOS	AZUL & BLANCO MILLONARIOS FC S A	95059852	7	41	Marca	17/05/2026	Registrada
Mixta	MILLONARIOS	AZUL & BLANCO MILLONARIOS FC S A	95059853	7	35	Marca	17/05/2026	Registrada
Mixta	MILLONARIOS	AZUL & BLANCO MILLONARIOS FC S A	95059849	7	25	Marca	17/05/2026	Registrada
Nominativa	MILLOS	AZUL & BLANCO MILLONARIOS FC S A	SD2017/0062548	11	41	Marca	20/04/2028	Registrada
Mixta	MFC	AZUL & BLANCO MILLONARIOS FC S A	12154630	9	16, 25, 28, 35, 41, 44	Marca	31/07/2024	Registrada
Figurativa		AZUL & BLANCO MILLONARIOS FC S A	12154643	9	16, 25, 28, 35, 41, 44	Marca	28/06/2033	Registrada
Figurativa		AZUL & BLANCO MILLONARIOS FC S A	95059846	7	41	Marca	17/05/2026	Registrada

Los signos a comparar son los siguientes:

Signo solicitado	Signos opositores
 <p>MILLONARIO LAS INSTANTÁNEAS</p>	 <p>MILLOS (Nominativa)</p>

Reglas jurisprudencia y doctrinal aplicable a la comparación de marcas

Comparación entre marcas mixtas y figurativas

En el presente caso, nos encontramos frente a marcas mixtas y figurativas, en cuya comparación debemos tener en cuenta las siguientes pautas:

Resolución N° 16653

Ref. Expediente N° SD2022/0098236

“El cotejo de marcas figurativas y mixtas requiere de un examen más elaborado, pues en este caso debe ofrecerse protección tanto al aspecto gráfico, denominativo e ideológico. En el análisis deberá efectuarse 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 suscite en la mente de quien la observe.

Para determinar la existencia de confundibilidad en esta clase de marcas, se debe tomar en cuenta que entre los dos elementos de la marca gráfica figurativa esto es, 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. Al comparar marcas figurativas, se debe, no obstante, aplicar las mismas reglas que se utilizan en el cotejo de los otros tipos de marcas.”¹⁴

Lo anterior nos lleva a considerar, además, los siguientes criterios:

“Cuando el Juez Consultante realice el examen de registrabilidad entre signos mixtos, deberá identificar cuál de los elementos, el denominativo o el gráfico prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor. El Tribunal ha reiterado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto”. (Proceso 26-IP-98, publicado en la G.O.A.C. N° 410, de 24 de febrero de 1999, marca: C.A.S.A. (mixta)).

(...)

En efecto, el Tribunal ha manifestado que, “en el análisis de una marca mixta hay que fijar cuál es la dimensión más característica que determina la impresión general que (...) suscita en el consumidor (...) debiendo el examinador esforzarse por encontrar esa dimensión, la que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y que, por lo mismo, determina la impresión general que el signo mixto va a suscitar en los consumidores.

(...)

El Tribunal ha resaltado que cuando un signo está compuesto por una palabra y se solicita su registro, entre los signos ya registrados y el requerido para registro, puede existir confusión dependiendo de las terminaciones, número de vocales, sufijos, prefijos, etc., por no haber elementos diferenciadores en dicha expresión, siempre en el entendido de que los productos a cubrirse sean los mismos. **Al cotejar dos marcas denominativas, el examinador deberá someterlas a las reglas para la comparación marcaria, y prestará especial atención al criterio que señala que a los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos.**” (Las negrillas y subrayas fuera de texto).¹⁵

Comparación entre marcas mixtas

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

¹⁴ TJCA, Proceso N° 230-IP-2015

¹⁵ TJCA, Proceso 230-IP-2015

Resolución N° 16653

Ref. Expediente N° SD2022/0098236

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

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

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

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

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

Comparación entre signos nominativos y mixtos

En el presente asunto debemos comparar signos denominativos y mixtos, para lo cual debemos tener en cuenta los siguientes criterios, expuestos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina:¹⁷

- 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:

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

¹⁷ TJCA, Proceso N° 224-IP-2015

Resolución N° 16653

Ref. Expediente N° SD2022/0098236

“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, realizando 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 (...)¹⁸*

En consecuencia, al caso en estudio deberán aplicarse las siguientes reglas¹⁹ para el cotejo entre los mismos:

Prevalencia del elemento nominativo

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

- “a) **Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir sin descomponer su unidad fonética.** Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.*
- b) **Se debe establecer si los signos en conflicto comparten el mismo lexema (...)***
- c) **Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.***
- d) **Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación.***
- e) **Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.***
- f) **Se debe determinar si existe un elemento común preponderante o relevante en ambos signos.**”²⁰*

Análisis comparativo

Para iniciar, esta Dirección observa que los signos al momento de ser confrontados desde el plano visual, cuentan con claras diferencias en sus trazos y carga conceptual que impide que el público consumidor pueda establecer un origen fabril común para los signos objeto de confrontación, pues es evidente a la luz de una comparación en conjunto que, el elemento gráfico presente en la marca solicitada no guarda ninguna cercanía gráfica con los elementos

¹⁸ FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos, Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons, Primera Edición, 2001, pág. 256

¹⁹ “Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan: Interpretación Prejudicial del 15 de Agosto de 2007 en el proceso 84-IP-2007 y la Interpretación Prejudicial del 29 de mayo de 2014 en el proceso 26-IP-2014”.

²⁰ TJCA, Proceso N° 127-IP-2016

Resolución N° 16653

Ref. Expediente N° SD2022/0098236

Por tal razón, las marcas que para su conformación incluyan la expresión MILLONARIO, que tenga relación con los servicios de juegos de azar y loterías como la marca solicitada, son débiles y en ese sentido deben tolerar que otros empresarios incluyan dicha expresión como parte de la marca. De esta forma no puede proceder la Administración a comparar los elementos descriptivos, genéricos o explicativos inapropiables de una marca con los de otra, pues de ellos es necesario prescindir en el momento de realizar el examen de registrabilidad.

Sobre el particular el H. Consejo de Estado ha precisado:

“El signo registrado como marca es susceptible de convertirse en débil cuando alguno de los elementos que lo integran es de carácter genérico, contiene partículas de uso común, o evoca una cualidad del producto o servicio, deviniendo la marca en débil frente a otras que también incluyan uno de tales elementos o cualidades que, por su naturaleza, no admiten apropiación exclusiva.”²³

Además, si bien el signo solicitado contiene expresiones que individualmente resultan inapropiables, tampoco es posible llegar a fraccionar el signo, descomponiéndolo a tal punto que se analice como un signo diverso al signo cuyo registro se solicita, con el ánimo de sustentar una supuesta confusión, dado que el análisis deberá ser realizado tal y como lo percibirá el consumidor en el mercado. De esta manera, el elemento que predomina dentro del signo solicitado a registro corresponde a la frase MILLONARIO **LAS INSTANTÁNEAS**, elemento que resulta diferente a MILLOS / MILLONARIOS **FC** / MILLONARIOS / MILLONARIOS / MILLONARIOS / MILLONARIOS / **MFC** que caracterizan a los signos fundamento de oposición, puesto que presentan una configuración gramatical diversa, de mayor extensión, comoquiera que las demás sílabas que los conforman permiten su diferenciación, aportando una percepción sonora e ideológica diversa.

Lo anterior en virtud de las reglas de cotejo marcario, que establecen que la comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto.

Mixta	EL TIEMPO SUELDADO MILLONARIO	CASA EDITORIAL EL TIEMPO S.A.	11024926	9	41	Marca	Registrada
Mixta	BITWOMEN DESARROLLANDO TU SER MILLONARIO	DANIELA BERNAL SALAVARRIETA	SD2019/0023869	11	41	Marca	Registrada
Mixta	CHONTICO MILLONARIO	OCCIDENTAL DE JUEGOS S.A.	SD2019/0103118	11	35, 41	Marca	Registrada
Mixta	HOYO EN UNO Millonario	HOYO EN UNO MILLONARIO	15138924	10	41	Marca	Registrada
Nominativa	SUPER MILLONARIO DE NAVIDAD	LOTERIA DEL CAUCA	SD2018/0027997	11	41	Marca	Registrada
Nominativa	FESTIVAL MILLONARIO	ALMACENES LA 14 S.A. SIGLA LA 14 S.A. O SIMPLEMENTE LA 14	01005975	7	41	Marca	Registrada
Nominativa	QUIEN QUIERE SER MILLONARIO?	Sony Pictures Television UK Rights Limited	00043896	7	41	Marca	Registrada
Mixta	QUIEN QUIERE SER MILLONARIO	Sony Pictures Television UK Rights Limited	00053353	7	41	Marca	Registrada
Mixta	SUPER ASTRO MILLONARIO	EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO ADMINISTRADORA DEL MONOPOLIO RENTISTICO DE LOS JUEGOS DE SUERTE Y AZAR - COLJUEGOS	04025884	8	41	Marca	Registrada

²³ H. Consejo de Estado, Sentencia del 28 de enero de 2016. M.P.: Guillermo Vargas Ayala. Demandante: Pasta Zara S.P.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio



Resolución N° 16653

Ref. Expediente N° SD2022/0098236

Teniendo en cuenta, que no existe similitud o identidad entre los signos confrontados capaz de generar riesgo de confusión o asociación, no viene al caso pronunciarnos sobre la relación entre los productos y/o servicios identificados por los mismos.

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

La sociedad opositora alega la notoriedad del siguiente signo:

Signo	Titular	Cobertura
	<p>Azul & Blanco Millonarios FC S.A.</p>	<p>Actividades deportivas, servicios de la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza.</p>

Pronunciamientos previos:

- Por medio de la Resolución No. 12976 del 28 de febrero de 2014, reconoció la notoriedad de la marca MILLONARIOS (Mixta) para distinguir “actividades deportivas” comprendidos en la Clase 41, por el periodo comprendido entre julio de 2010 y julio de 2013.
- Por medio de la Resolución No. 2180 del 27 de enero de 2017, extendió la notoriedad de la marca MILLONARIOS (Mixta) para distinguir “actividades deportivas” comprendidos en la Clase 41, por el periodo comprendido entre agosto de 2013 al mes de mayo de 2015.

Sobre el estatus de notoriedad del signo opositor, esta Dirección recalca que el grado de notoriedad de una marca puede variar con el tiempo, es decir que una marca notoria en el pasado puede no serlo en la actualidad. En este caso, la marca **MILLONARIOS** (Mixta) fue declarada notoria hace casi 9 años, por lo que resulta necesario determinar si el estatus de notoriedad persiste desde esa fecha, o si la misma se ha visto mermada o diluida por el tiempo transcurrido entre la declaratoria de la misma y la solicitud del registro del signo.

En ese orden de ideas, y teniendo en cuenta que existe evidencia adicional a la última analizada por esta Superintendencia, procederá la Dirección de Signos Distintivos a valorar el acervo probatorio aportado por parte de la sociedad opositora que busca demostrar la notoriedad del signo **MILLONARIOS** (Mixto), teniendo en cuenta los criterios para declarar la notoriedad de un signo, que establece el artículo 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina²⁴.

Así las cosas, esta Dirección al revisar cada uno de los documentos que obran en el expediente, pudo constatar que, conforme a la Resolución No. 63360 del 30 de septiembre de 2021, emitida por esta Superintendencia, cuya vigencia inició el 1 de enero de 2022, la sociedad opositora **AZUL & BLANCO MILLONARIOS FC S.A.**, realizó el pago correspondiente a la invocación de notoriedad dentro de un trámite de oposición, la tasa correspondiente a la presentación de una oposición y la tasa correspondiente a la solicitud de prórroga de términos.

²⁴ Superintendencia de Industria y Comercio. Dirección de Propiedad Industrial. Resolución N°40786, 28 de Julio de 2011

Resolución N° 16653

Ref. Expediente N° SD2022/0098236

Valoración del acervo probatorio

En relación con los requisitos que deben reunir las pruebas, el Consejo de Estado, mediante auto de 26 de septiembre de 2019, indicó: “[...] i) la pertinencia de una prueba debe revisar que la prueba guarde relación con los hechos que se pretenden demostrar; ii) la conducencia de una prueba debe revisar que el medio probatorio propuesto sea adecuado para demostrar el hecho; para lo cual: a) debe estar autorizado y no prohibido expresa o tácitamente por la ley; y b) el medio probatorio no debe estar prohibido en particular para el hecho que con este se pretende probar; iii) la utilidad de una prueba debe revisar que no sea manifiestamente superflua, es decir, que no tenga razón de ser, porque ya están probados los hechos o porque el hecho está exento de prueba [...]”.²⁵

Procederá la Dirección a valorar el acervo probatorio aportado por parte de la sociedad opositora que busca demostrar que la notoriedad del signo **MILLONARIOS** (Mixta) se ha mantenido en el tiempo, teniendo en cuenta los criterios para declarar la notoriedad de un signo, que establece el artículo 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

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.

En este caso, el sector pertinente para la marca **MILLONARIOS** (Mixta), de acuerdo con una lectura integral del material probatorio aportado, está comprendido por todas aquellas personas jurídicas o naturales que hacen parte del sector de actividades y entretenimiento deportivo, conformado tanto por clubes, futbolistas y aficionados específicamente de equipos de fútbol del rentado nacional.

Visto lo anterior, esta Dirección encuentra que los mismos se refieren a los servicios identificados bajo la marca **MILLONARIOS** (Mixta) en distintos escenarios, en donde tienen en común el uso uniforme de la marca **MILLONARIOS (Mixta)**, como rasgo común y distintivo de la sociedad opositora.

Para demostrar lo anterior, la sociedad opositora allegó las siguientes pruebas:

- Historia del club Millonarios:

Fuente: <https://millonarios.com.co/nuestra-historia/>

MILLONARIOS, se ha caracterizado a lo largo del tiempo, por ser un equipo que ha marcado hitos en la historia del fútbol colombiano, entre tantos, la contratación de grandes figuras deportivas como Alfredo Di Stéfano, Nestor Raul Rossi y Adolfo Pedernera, logrando su primer título en el año 1949, en la denominada época dorada del fútbol.

En el año 2011 MILLONARIOS gana la tercera Copa Colombia, y se corona como campeón de su estrella N°. 14 en diciembre del año 2012. MILLONARIOS es el segundo equipo más laureado del fútbol colombiano con 18 títulos en total entre campeonatos

²⁵ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, providencia de 3 de marzo de 2016, C.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, núm. único de radicación 11001-03-25-000-2015-00018-00.

Resolución N° 16653

Ref. Expediente N° SD2022/0098236

nacionales e internacionales. En su palmarés adornan 14 campeonatos del torneo local de la liga Colombiana, y se registra 3 títulos de la Copa Colombia. También, fue el ganador de la última edición de la Copa Merconorte en 2001, además de algunos otros torneos amistosos internacionales.

El 17 de diciembre de 2017, logró ante su rival de patio la estrella 15.

El 7 de febrero de 2018 en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín, se coronó campeón de la SuperLiga 2018.



En conclusión, MILLONARIOS es el segundo equipo más laureado del fútbol colombiano con 22 títulos en total entre campeonatos nacionales e internacionales. En su palmarés adornan los siguientes títulos:

Ligas de Colombia (16): 1949, 1951, 1952, 1953, 1959, 1961, 1962, 1963, 1964, 1972, 1978, 1987, 1988, 2012-II, 2017-II y 2023-I.

Copa BetPlay (3): 1952-53, 2011 y 2022.

Superliga (1): 2024

Copas internacionales (1): Copa Merconorte 2001.

- Museo del Club Millonarios

Fuente: <https://mundomillos.com/museo/>

El museo de Millonarios abrió sus puertas al público el 14 de febrero de 2015, día en el que los Embajadores derrotaron 3-0 al Cúcuta Deportivo por la tercera fecha del Apertura. Está ubicado en el sector de Occidental del estadio Nemesio Camacho «El Campín» y cuenta con un horario de atención de 9 am a 5 pm todos los días, con excepción de cuando en el estadio hay partido de Independiente Santa Fe.

Se compone de cuatro alas principales. En la entrada, el visitante verá un mural gigante junto con fotos y prendas de los porteros azules a lo largo del tiempo, así como otras postales históricas del Club más tradicional de la historia.

Resolución N° 16653

Ref. Expediente N° SD2022/0098236



- Estudio de mercado realizado por parte de la firma Siglo Data + Hallon.



INCIDENCIA POR MEDIOS RADIO - TELEVISIÓN

Radio	Millonarios		
	# Noticias	Free Press	Audiencia
Caracol Radio	179	\$ 6.524.382.505	139.910.696
Blu Radio Bogotá	152	\$ 1.826.979.925	85.028.800
RCN Radio	151	\$ 3.374.695.622	46.518.570
La W	55	\$ 1.487.052.852	33.058.080
La FM	48	\$ 405.481.867	11.817.600
Radio Red	26	\$ 201.086.802	397.800
Radio Nacional de Colombia	22	\$ 28.357.136	272.800
Javeriana Estereo	4	\$ 6.040.245	49.600
Total	637	\$ 13.854.076.954	317.053.946

Televisión	Millonarios		
	# Noticias	Free Press	Audiencia
RCN TV	93	\$ 3.457.483.260	117.524.565
Caracol TV	70	\$ 4.254.761.466	90.854.610
Canal City TV	63	\$ 925.941.829	24.547.841
Canal Teletío	55	\$ 481.503.582	9.501.360
Canal Uno	47	\$ 902.549.221	36.971.140
Telemelillán	44	\$ 306.135.848	10.106.800
Red + Noticias	41	\$ 710.734.090	631.892
Canal TRO	39	\$ 214.716.844	1.424.466
Canal Telepacífico	23	\$ 176.464.801	2.531.610
Canal Capital	23	\$ 31.942.864	1.303.111
Otros canales	57	\$ 217.547.005	3.104.009
Total	555	\$ 11.679.780.810	298.501.404



Resolución N° 16653

Ref. Expediente N° SD2022/0098236



INCIDENCIA POR MEDIOS PRENSA - INTERNET

Prensa	Millonarios			Internet	Millonarios		
	# Noticias	Free Press	Audiencia		# Noticias	Free Press	Audiencia
El Tiempo	50	\$ 2.574.659.818	\$ 56.874.150	antena2.com.co	855	\$ 1.550.887.090	17.100.000
Hoy Diario del Magdalena	50	\$ 389.696.126	\$ 2.400.000	futbole.com	357	\$ 665.839.851	28.560.000
El País	49	\$ 2.047.976.053	\$ 7.791.049	espn.com.co	337	\$ 741.695.238	505.500
El Colombiano	38	\$ 2.238.788.043	\$ 7.814.814	eltiempo.com	316	\$ 12.682.435.786	297.040.000
El Espectador	31	\$ 939.802.375	\$ 7.757.874	futbolred.com	309	\$ 1.525.505.526	49.440.000
El Heraldo	31	\$ 474.080.270	\$ 3.422.462	gol.caracoltv.com	281	\$ 6.683.908.974	44.960.000
El Nuevo Periódico Deportivo	29	\$ 269.680.935	\$ 14.236.100	noticiasrcn.com	214	\$ 689.612.381	22.720.166
El Nuevo Día	26	\$ 270.030.970	\$ 1.743.768	colombia.as.com	135	\$ 693.770.146	21.749.175
Extra Bogotá	25	\$ 47.220.630	\$ 7.200.000	caracol.com.co	115	\$ 1.152.867.210	13.800.000
Q hubo Bogotá	24	\$ 184.259.490	\$ 6.820.968	co.marca.com	110	\$ 445.650.574	17.028.990
Otros diarios	394	\$ 3.607.452.089	\$ 67.589.623	Otros portales	2.657	\$ 15.345.052.570	289.179.375
Total	747	\$ 13.043.646.799	\$ 183.650.808	Total	5.686	\$ 42.177.225.346	802.083.206

En este estudio se observa la incidencia que mantiene la marca **MILLONARIOS** (Mixta) en medios como radio, prensa, televisión e internet y su desenvolvimiento frente a otros equipos de fútbol de nivel nacional, cuyo líder es el equipo Atlético Nacional.

Dicha situación queda debidamente corroborada en el desempeño que ha tenido el equipo de fútbol a nivel del rentado nacional, pues según las pruebas que a continuación se relacionan, el equipo de fútbol identificado con la marca **MILLONARIOS** (Mixta) es el segundo equipo más laureado del campeonato local, pues a la fecha ostenta 16 campeonatos del torneo de la liga colombiana, sólo por detrás del equipo Atlético Nacional.

Fuente:

https://colombia.as.com/colombia/2016/01/27/futbol/1453855052_469136.html#:~:text=El%2020%20de%20diciembre%20de,%22el%20m%C3%A1s%20veces%20campe%C3%B3n%22



MILLONARIOS

Millos no es el más campeón, pero tiene 9 récords en el FPC

Millonarios ya no es el club con más títulos en Colombia, pero es dueño de una serie de marcas y registros que realzan su historia y grandeza en el año de su aniversario 70
Millonarios – Chicó en vivo: Copa Águila, ida octavos de final



William Rodriguez

Bogotá • Actualizado a 2 de marzo de 2017 15:40 COT



AS Colombia



Publicaciones de terceros:

A continuación, se allega al plenario pruebas de algunos artículos y publicaciones de terceros que hacen referencia directa a la marca “MILLONARIOS”.



Resolución N° 16653

Ref. Expediente N° SD2022/0098236

- Impresión del artículo denominado “Atlético Nacional y Millonarios F.C. estarán en PES 2018”, recogido en el link: <https://www.enter.co/cultura-digital/videojuegos/nacional-y-millonarios-estaran-en-pes-2018/>.



- Impresión del artículo denominado “Millonarios FC llegará por primera vez a la liga femenina desde el próximo año”, recogido en el link: <https://www.larepublica.co/ocio/millonarios-fc-llegarapor-primera-vez-a-la-liga-femenina-desde-el-proximo-ano-2807344>.



- Impresión del artículo denominado “Apertura de la zona Lounge Herbalife Nutrition con dirigentes de Millonarios”, recogido en el link: <https://www.larepublica.co/empresas/asamblea-demillonarios-confirmando-que-el-equipo-tendra-estadio-propio-para-2025-2838704>.

Resolución N° 16653

Ref. Expediente N° SD2022/0098236



El Tiempo (Año 2021) <https://www.eltiempo.com/deportes/futbolcolombiano/millonarios-es-el-campeon-de-la-liga-aguila-2017-ii-162666>. Esta publicación cobra especial relevancia dado que informa el día que MILLONARIOS FC logró su histórica estrella 15 frente a Santa Fe.



Publicación de FutbolRed (Año 2022):

<https://www.futbolred.com/futbol-colombiano/ligabetplay/millonarios-llega-con-exigencia-a-libertadores-2023-posibilidades-de-avanzar-afase-de-grupos-173036>. Esta publicación cobra especial relevancia dado que menciona que la CONMEBOL realizó el sorteo oficial de la Copa Libertadores de América, donde Colombia tendrá de protagonista a MILLONARIOS.

Publicación de El Gráfico (2022)

<https://www.elgrafico.com.ar/articulo/1053/58764/millonarioses-campeon-de-la-copa>. Esta publicación es trascendental ya que en ella se anuncia el triunfo del equipo Embajador en la Copa Colombia y les otorgó el cupo para la Copa Libertadores 2023:

Resolución N° 16653

Ref. Expediente N° SD2022/0098236



Cabe indicar también que los artículos publicados en relación con la marca son demostrativos de la difusión de esta en el mercado, y como consecuencia de ello, su indefectible conocimiento por parte de los miembros del sector pertinente.

Respecto a su hinchada o consumidores potenciales de los servicios identificados con la marca notoria **MILLONARIOS** (Mixta), el equipo de fútbol es considerado como uno de los equipos con más hinchas del país, siendo uno de los equipos con más asistencia en los partidos de fútbol jugados en la ciudad de Bogotá D.C., como local. Dichas cifras son recogidas por el portal transfermarkt, portal especializado en movimientos económicos que rodean el fútbol como transferencia de jugadores.

Fuente: https://www.transfermarkt.co/liga-betplay/besucherzahlen/wettbewerb/COLP/plus/?saison_id=2021

Año 2015:

NÚMERO DE ESPECTADORES 2015				
En la estadística del número de visitas se listan todos los estadios de una competición. Se muestra en detalle todos los datos relevantes que c...				
Elegir temporada: 2015 Mostrar				
Compacto Ampliado Galería				
#	Estadio	capacidad ↑	espectadores ↑	Corte ↓
1	Estadio Atanasio Girardot Atlético Nacional	45.943	135.990	27.198
2	Estadio Atanasio Girardot Independiente Medellín	45.943	133.499	33.375
3	Metropolitano Roberto Meléndez Junior de Barranquilla	46.692	122.721	30.680
4	Estadio Nemesio Camacho (El Campín) Millonarios FC	36.343	104.182	20.836
5	Estadio Deportivo Cali Deportivo Cali	52.000	92.000	18.400
6	Estadio General Santander Cúcuta Deportivo	42.901	81.000	20.250
7	Estadio Nemesio Camacho (El Campín) Independiente Santa Fe	36.343	62.360	12.472
8	Estadio Palogrande Once Caldas	28.678	55.758	9.293
9	Estadio 12 de Octubre Cortuluá	16.000	26.500	8.833
10	Estadio Departamental Libertad Asociación Deportivo Pasto	20.000	24.500	8.167

Año 2016:

Resolución N° 16653

Ref. Expediente N° SD2022/0098236

NÚMERO DE ESPECTADORES 2016

En la estadística del número de visitas se listan todos los estadios de una competición. Se muestra en detalle todos los datos relevantes que c...

Eligir temporada: 2016 **Mostrar**

Compacto Ampliado Galería

#	Estadio	capacidad ↓	espectadores ↓	Corte ↓
1	Estadio Atanasio Girardot Atlético Nacional	45.943	205.371	29.339
2	Estadio Atanasio Girardot Independiente Medellín	45.943	156.241	31.248
3	Estadio Nemesio Camacho (El Campín) Independiente Santa Fe	36.343	137.850	13.785
4	Estadio Nemesio Camacho (El Campín) Millonarios FC	36.343	74.686	24.895
5	Estadio Palogrande Once Caldas	28.678	64.400	12.880
6	Estadio Deportivo Cali Deportivo Cali	52.000	45.000	7.500
7	Metropolitano Roberto Meléndez Junior de Barranquilla	46.692	44.608	22.304
8	Estadio Alfonso López Atlético Bucaramanga	25.000	20.000	10.000
9	Estadio Departamental Libertad Asociación Deportivo Pasto	20.000	18.500	6.167
10	Estadio Metropolitano de Techo CD La Equidad Seguros SA	8.000	13.500	2.700

Año 2017:

NÚMERO DE ESPECTADORES 2017

En la estadística del número de visitas se listan todos los estadios de una competición. Se muestra en detalle todos los datos relevantes que c...

Eligir temporada: 2017 **Mostrar**

Compacto Ampliado Galería

#	Estadio	capacidad ↓	espectadores ↓	Corte ↓
1	Estadio Nemesio Camacho (El Campín) Independiente Santa Fe	36.343	162.143	16.214
2	Estadio Olímpico Pascual Guerrero CD América de Cali	42.300	104.028	26.007
3	Estadio Atanasio Girardot Atlético Nacional	45.943	56.470	18.823
4	Estadio Manuel Murillo Toro Deportes Tolima	28.100	33.000	8.250
5	Estadio Palogrande Once Caldas	28.678	30.900	4.414
6	Estadio Nemesio Camacho (El Campín) Millonarios FC	36.343	28.292	28.292
7	Estadio Atanasio Girardot Independiente Medellín	45.943	23.303	23.303
8	Estadio 12 de Octubre Cortuluá	16.000	15.068	5.023
9	Estadio Deportivo Cali Deportivo Cali	52.000	15.000	15.000
10	Estadio Daniel Villa Zapata Alianza Petrolera	10.400	13.000	6.500

Año 2018:



Resolución N° 16653

Ref. Expediente N° SD2022/0098236

NÚMERO DE ESPECTADORES 2018

i En la estadística del número de visitas se listan todos los estadios de una competición. Se muestra en detalle todos los datos relevantes que c...

Eligir temporada: 2018 **Mostrar**

Compacto Ampliado Galería

#	Estadio	capacidad ↓	espectadores ↓	Corte ↓
1	 Estadio Atanasio Girardot Independiente Medellín	45.943	131.500	18.786
2	 Estadio Atanasio Girardot Atlético Nacional	45.943	129.986	21.664
3	 Metropolitano Roberto Meléndez Junior de Barranquilla	46.692	109.805	13.726
4	 Estadio Nemesio Camacho (El Campín) Millonarios FC	36.343	83.541	13.924
5	 Estadio Palogrande Once Caldas	28.678	66.800	9.543
6	 Estadio Alfonso López Atlético Bucaramanga	25.000	65.000	10.833
7	 Estadio Nemesio Camacho (El Campín) Independiente Santa Fe	36.343	63.612	7.952
8	 Estadio Deportivo Cali Deportivo Cali	52.000	56.500	8.071
9	 Estadio Olímpico Pascual Guerrero CD América de Cali	42.300	46.227	7.705
10	 Estadio Departamental Libertad Asociación Deportivo Pasto	20.000	32.500	5.417

Año 2019:

NÚMERO DE ESPECTADORES 2019

i En la estadística del número de visitas se listan todos los estadios de una competición. Se muestra en detalle todos los datos relevantes que c...

Eligir temporada: 2019 **Mostrar**

Compacto Ampliado Galería

#	Estadio	capacidad ↓	espectadores ↓	Corte ↓
1	 Estadio Atanasio Girardot Atlético Nacional	45.943	231.580	25.731
2	 Estadio Olímpico Pascual Guerrero CD América de Cali	42.300	230.505	23.051
3	 Estadio Atanasio Girardot Independiente Medellín	45.943	169.864	18.874
4	 Estadio General Santander Cúcuta Deportivo	42.901	168.000	18.667
5	 Estadio Nemesio Camacho (El Campín) Millonarios FC	36.343	153.358	17.040
6	 Metropolitano Roberto Meléndez Junior de Barranquilla	46.692	138.381	17.298
7	 Estadio Deportivo Cali Deportivo Cali	52.000	98.000	10.889
8	 Estadio Nemesio Camacho (El Campín) Independiente Santa Fe	36.343	62.231	10.372
9	 Estadio Alfonso López Atlético Bucaramanga	25.000	61.000	12.200
10	 Estadio Sierra Nevada (Santa Marta) AD Unión Magdalena	16.126	53.000	7.571

Año 2020:



Resolución N° 16653

Ref. Expediente N° SD2022/0098236

NÚMERO DE ESPECTADORES 2020

En la estadística del número de visitas se listan todos los estadios de una competición. Se muestra en detalle todos los datos relevantes que c...

Eligir temporada: 2020 Mostrar

Compacto Ampliado Galería

#	Estadio	capacidad ↓	espectadores ↓	Corte ↓
1	Estadio Atanasio Girardot Atlético Nacional	45.943	135.629	33.907
2	Estadio Atanasio Girardot Independiente Medellín	45.943	78.859	19.715
3	Estadio Olímpico Pascual Guerrero CD América de Cali	42.300	65.000	21.667
4	Estadio Nemesio Camacho (El Campín) Millonarios FC	36.343	64.241	16.060
5	Metropolitano Roberto Meléndez Junior de Barranquilla	46.692	57.036	14.259
6	Estadio Deportivo Cali Deportivo Cali	52.000	55.207	18.402
7	Estadio Nemesio Camacho (El Campín) Independiente Santa Fe	36.343	55.171	13.793
8	Estadio Hernán Ramírez Villegas Deportivo Pereira	30.297	42.821	14.274
9	Estadio Palogrande Once Caldas	28.678	42.408	8.482
10	Estadio Departamental Libertad Asociación Deportivo Pasto	20.000	29.000	9.667

Año 2021:

NÚMERO DE ESPECTADORES 2021

En la estadística del número de visitas se listan todos los estadios de una competición. Se muestra en detalle todos los datos relevantes que c...

Eligir temporada: 2021 Mostrar

Compacto Ampliado Galería

#	Estadio	capacidad ↓	espectadores ↓	Corte ↓
1	Estadio Nemesio Camacho (El Campín) Millonarios FC	36.343	0	0
2	Estadio Olímpico Pascual Guerrero CD América de Cali	42.300	0	0
3	Estadio Alfonso López Atlético Bucaramanga	25.000	0	0
4	Estadio Palogrande Once Caldas	28.678	0	0
5	Estadio Polideportivo Sur Envigado FC	14.000	0	0
6	Estadio Atanasio Girardot Atlético Nacional	45.943	0	0
7	Estadio Hernán Ramírez Villegas Deportivo Pereira	30.297	0	0
8	Estadio Deportivo Cali Deportivo Cali	52.000	0	0
9	Estadio Departamental Libertad Asociación Deportivo Pasto	20.000	0	0
10	Estadio Atanasio Girardot Independiente Medellín	45.943	0	0

Año 2022:



Resolución N° 16653

Ref. Expediente N° SD2022/0098236

NÚMERO DE ESPECTADORES 2022				
En la estadística del número de visitas se listan todos los estadios de una competición. Se muestra en detalle todos los datos relevantes que c...				
Eligir temporada:		2022	Mostrar	
Compacto Ampliado Galería				
#	Estadio	capacidad ↓	espectadores ↓	Corte ↓
1	Estadio Atanasio Girardot Atlético Nacional	45.943	293.290	29.329
2	Estadio Atanasio Girardot Independiente Medellín	45.943	212.179	21.218
3	Estadio Nemesio Camacho (El Campín) Millonarios FC	36.343	180.493	18.049
4	Estadio Olímpico Pascual Guerrero CD América de Cali	42.300	116.686	12.965
5	Estadio Palogrande Once Caldas	28.678	91.000	11.375
6	Metropolitano Roberto Meléndez Junior de Barranquilla	46.692	73.553	12.259
7	Estadio Nemesio Camacho (El Campín) Independiente Santa Fe	36.343	69.746	7.750
8	Estadio Deportivo Cali Deportivo Cali	52.000	20.300	20.300
9	Estadio La Independencia (Tunja) Boyacá Patriotas FC	20.000	17.430	8.715
10	Estadio Alfonso López Atlético Bucaramanga	25.000	0	0

Según los resultados recogidos por los resultados del estudio de incidencia y los rankings de asistencia recogidos por el portal independiente Transfermak, la marca **MILLONARIOS** (Mixta) se puede rankear dentro del Top of Mind de marcas dentro del sector de actividades deportivas, específicamente equipos de fútbol del campeonato local colombiano de primera división, estando dentro de los principales equipos citados dentro de los diferentes medios de comunicación, así como una asistencia alta a sus partidos de local, lo cual hace a la marca estar dentro de los primeros puestos del sector pertinente y su desenvolvimiento frente a las marcas de los demás competidores y/o equipos de fútbol.

Por lo tanto, de esta manera resulta pertinente concluir que las pruebas aportadas resultan contundentes en lo que al conocimiento del signo se refiere, pues esta Dirección obtuvo de primera mano información real del mercado, del conocimiento del consumidor sobre sus hábitos de consumo, del recuerdo que tiene del signo y de su posicionamiento en relación con sus competidores, siendo un equipo de fútbol en un mercado especializado y que demanda la presentación de pruebas específicas que no hacen parte de la normalidad de estos casos. Por lo tanto el acervo probatorio, es útil y determinante en la declaración o reconocimiento de la notoriedad de un signo distintivo, pues da cuenta del grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente en el territorio andino, tal como lo establece el literal a) del artículo 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

De esta manera y acorde con los documentos aportados, se advierte la demostración de la importante y relevante participación de la marca **MILLONARIOS** (Mixta) en el mercado de actividades deportivas, especialmente equipos de fútbol; con contundentes niveles de conocimiento del consumidor del citado signo, siendo uno de los más representativos dentro del concerniente sector, ocupando lugares destacados frente a otros competidores desde el año 2015, constituyendo así una de las marcas de mayor elección e importancia en el territorio colombiano traducida en uno de los equipos con más hinchada dentro del país.

Resolución N° 16653

Ref. Expediente N° SD2022/0098236

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, 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.

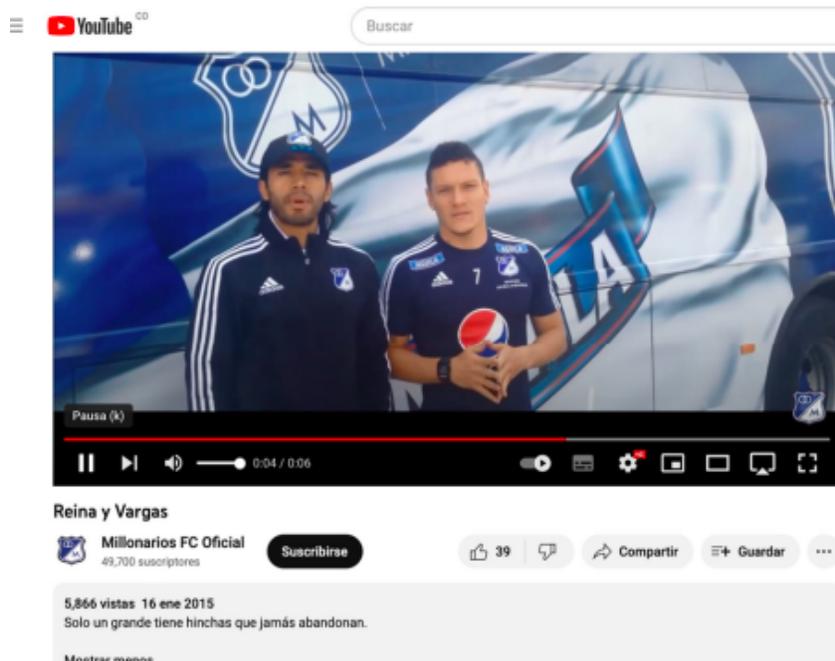
Millonarios ha contado con diferentes marcas reconocidas a lo largo del tiempo como patrocinadores, dentro de los más relevantes se encuentran: Pepsi, Adidas, Wplay.co, Cafam, Herbalife Nutrition, Águila, Allianz y recientemente Cerveza Andina se convirtió en patrocinador oficial de Millonarios. Lo anterior, se puede apreciar en las siguientes piezas probatorias:

- Vallas publicitarias:



- Publicidad realizada en YouTube:

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=tzvQ-1MHx_s



Resolución N° 16653

Ref. Expediente N° SD2022/0098236

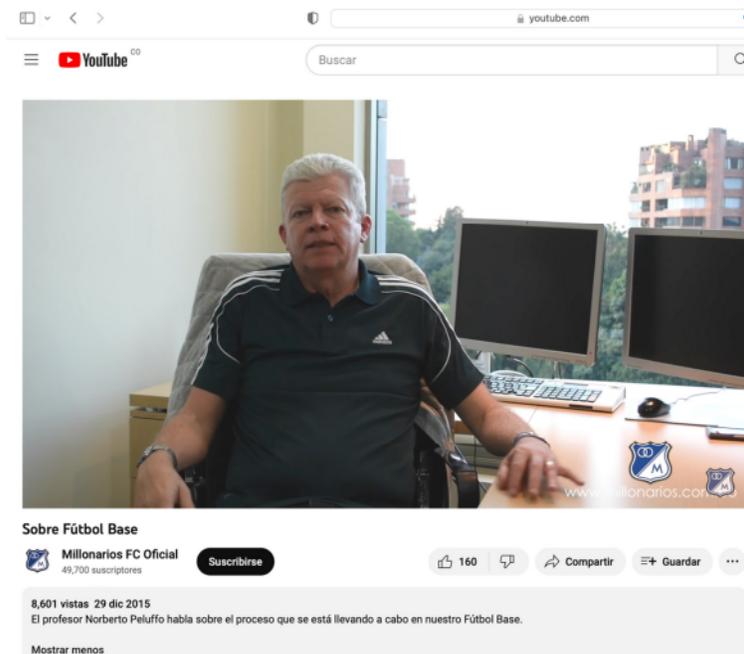
El video que aparece en el enlace, publicado el 16 de enero de 2015 se denomina “Reina y Vargas”. Cuenta con 5.866 visualizaciones al 21 de diciembre de 2022.

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=44O_TN8ZFds



El video que aparece en el enlace, publicado el 23 de diciembre de 2015 se denomina “Héctor Quiñones, veloz lateral para Millonarios 2016”. Cuenta con 24.896 visualizaciones al 21 de diciembre de 2022.

El video que aparece en el enlace: https://www.youtube.com/watch?v=5nYaC6hfF_M, publicado el 29 de diciembre de 2015, se denomina “Sobre Fútbol base”. Cuenta con 8.601 visualizaciones al 21 de diciembre de 2022.



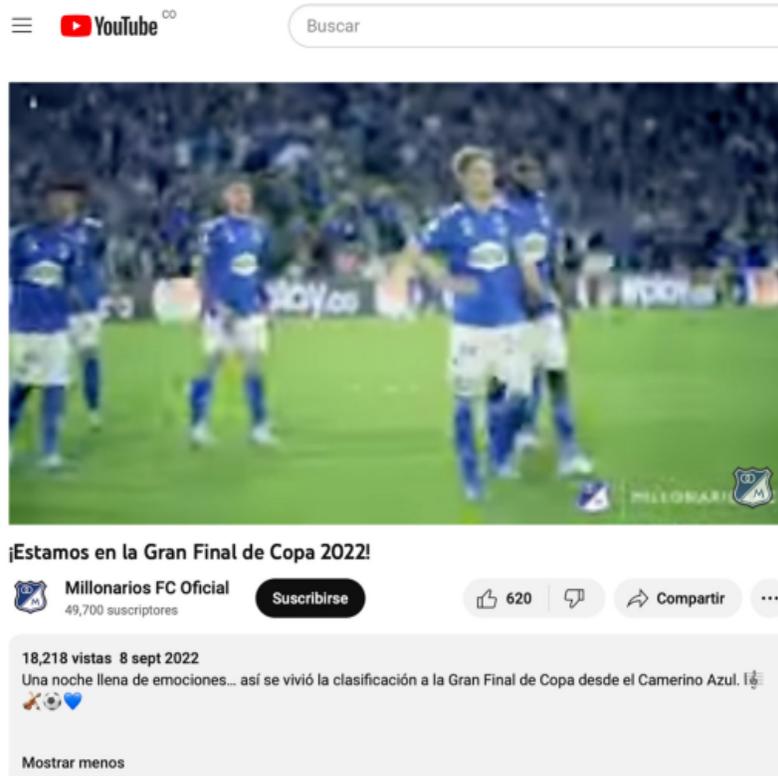
Resolución N° 16653

Ref. Expediente N° SD2022/0098236

El video que aparece en el enlace. <https://www.youtube.com/watch?v=ZCMVSLBwbLI>, publicado el 07 de marzo de 2022 se denomina “¡De azul y blanco se viste Bogotá! | VLOG Clásico Capitalino” Cuenta con 17.146 visualizaciones al 21 de diciembre de 2022.



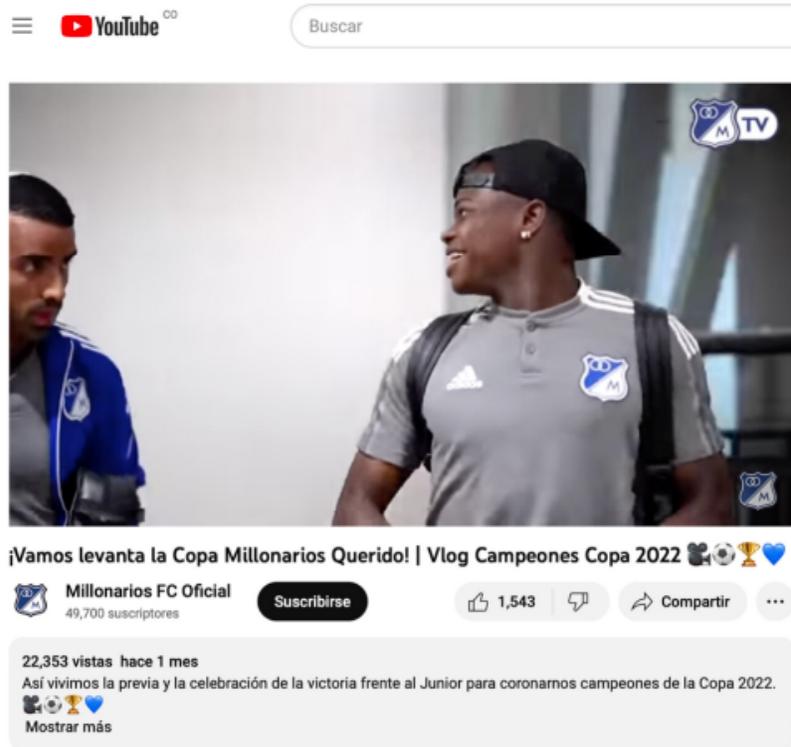
El video que aparece en el enlace: <https://www.youtube.com/watch?v=FJ4z8Hm8TcU> el, publicado el 08 de septiembre de 2022 se denomina “¡Estamos en la Gran Final de Copa 2022!”. Cuenta con 18.218 visualizaciones al 21 de diciembre de 2022.



El video que aparece en el enlace: https://www.youtube.com/watch?v=R_AgDBiYex8, publicado el 03 de noviembre de 2022 se denomina “¡Vamos levanta la Copa Millonarios Querido! | Vlog Campeones Copa 2022” Cuenta con 22.353 visualizaciones al 21 de diciembre de 2022.

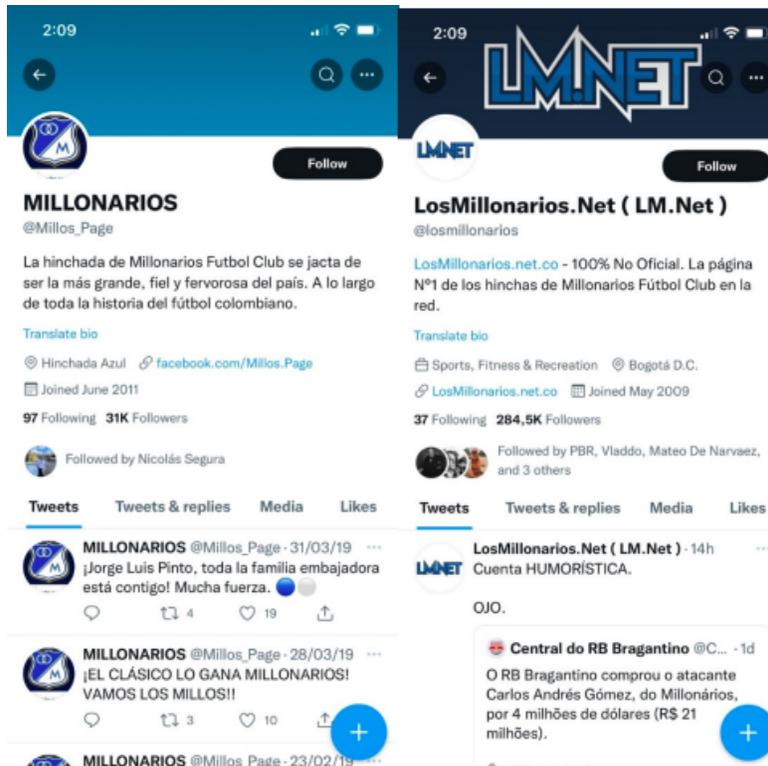
Resolución N° 16653

Ref. Expediente N° SD2022/0098236



Por otra parte, la la sociedad opositora aportó como material imágenes de sus redes sociales, demostrando la amplitud de la utilización del signo en estos canales digitales; pues, tan solo en la plataforma Facebook cuenta con 21.2K, en Twitter con 31K seguidores y en Instagram con 85K seguidores.

- Twitter:

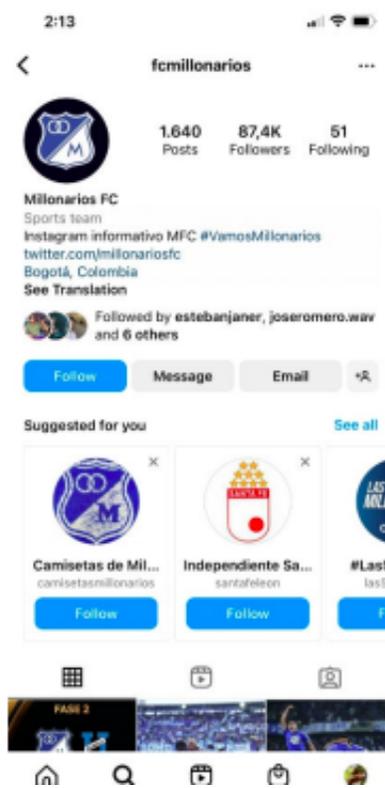
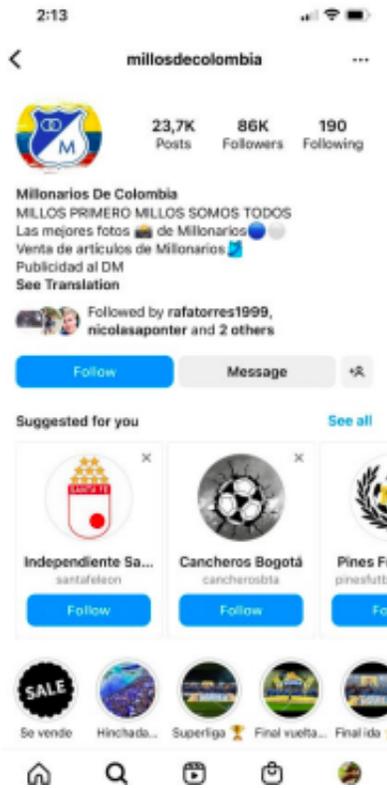


- Instagram:

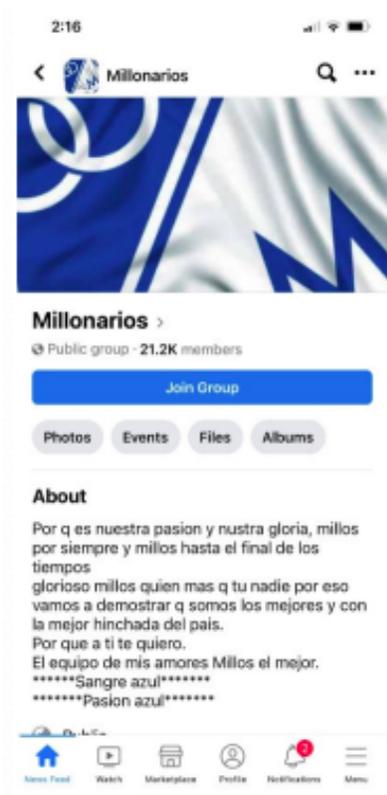


Resolución N° 16653

Ref. Expediente N° SD2022/0098236



- Facebook:



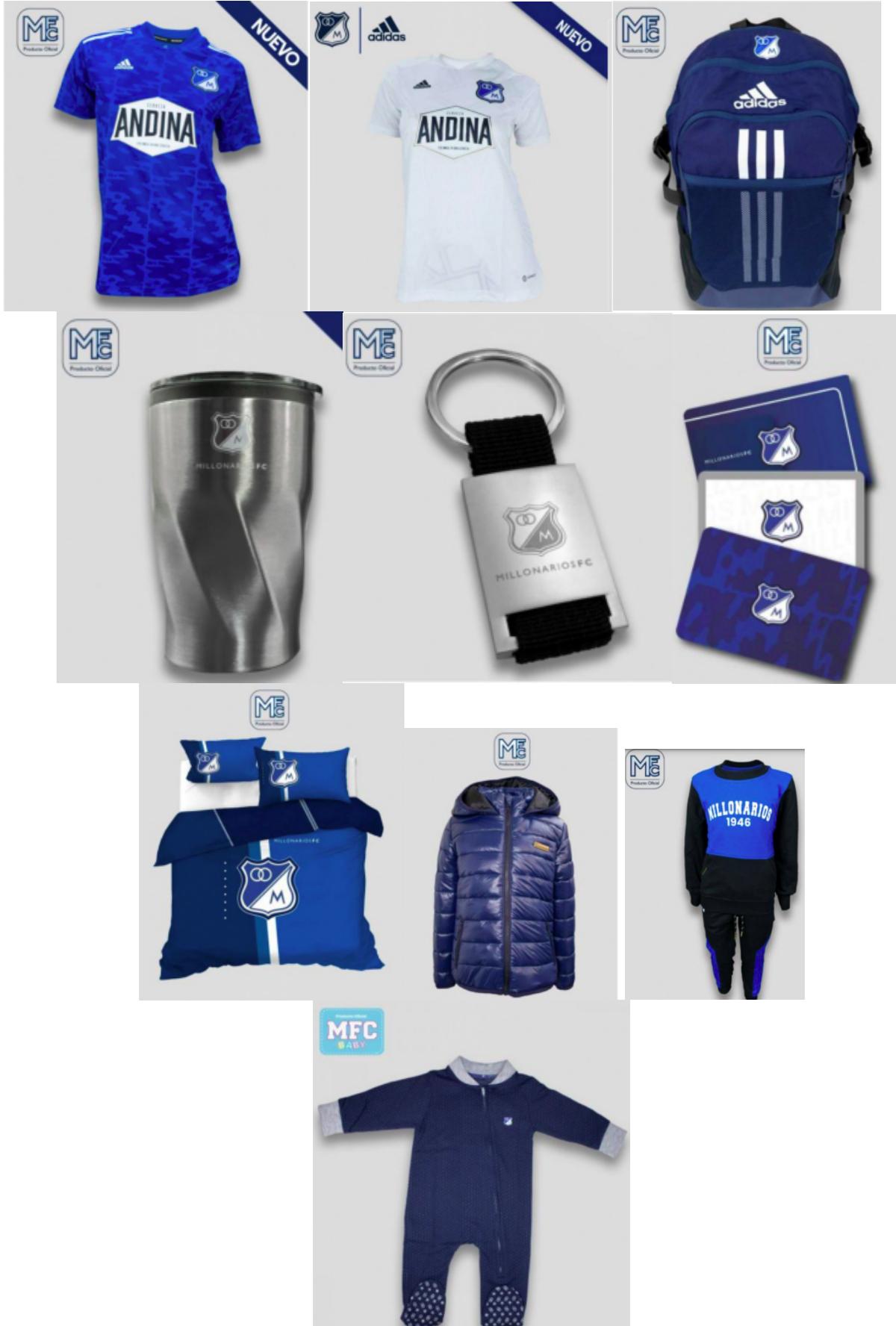
Por otra parte, se aportaron imágenes de los productos oficiales asociados a la marca como camisetas, chaquetas, ropa de cama, buzos, billeteras, llaveros y demás artículos de merch; lo que demuestra que los consumidores tienen elementos de recordación atados con la marca notoria “MILLONARIOS” a través de los diferentes canales de distribución, como lo son canales tradicionales y mercados online. En ese sentido, puede deducirse que los consumidores están familiarizados con la actividad deportiva dada su



Resolución N° 16653

Ref. Expediente N° SD2022/0098236

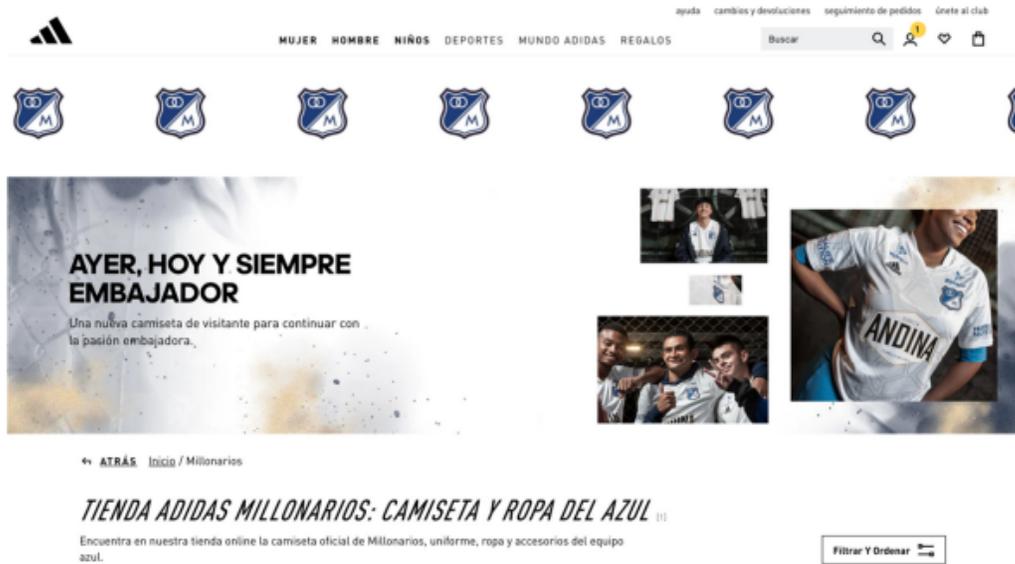
extensa cobertura a nivel nacional, además de la variedad de sus productos de merch y activación de marca.



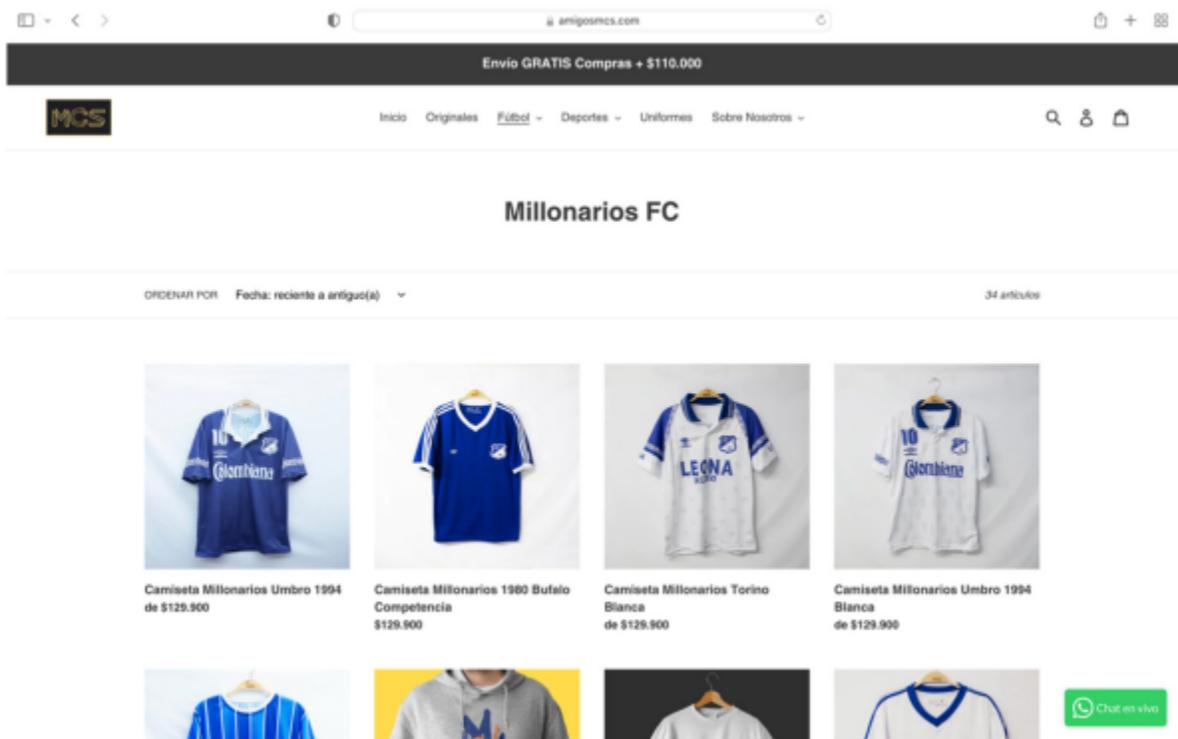
Resolución N° 16653

Ref. Expediente N° SD2022/0098236

Captura de pantalla de la página web de ADIDAS, tomada el 21 de diciembre de 2022, en la que se evidencia la comercialización de productos identificados con la marca "MILLONARIOS".



Captura de pantalla de la página web de AMIGOS MCS35, tomada el 21 de diciembre de 2022, en la que se evidencia la comercialización de productos identificados con la marca "MILLONARIOS".



Finalmente, se aportó un estudio realizado por parte de la firma Siglo Data Hallon sobre la exposición mediática del equipo en medios tales como prensa, televisión, radio e internet. Los resultados principales son los siguientes:

Resolución N° 16653

Ref. Expediente N° SD2022/0098236



En consecuencia, a partir de la totalidad de las pruebas de uso allegadas podemos evidenciar que se han realizado un sin número de artículos en distintos medios de circulación nacional sobre la marca **MILLONARIOS** (Mixta), los cuales se encuentran disponibles al público consumidor en general como ante sus competidores directos. En efecto, se evidencia una promoción prolongada en el tiempo y extensa mediante la utilización de diferentes medios correspondientes a medios digitales, impresos y radiales.

Además, se observa que en lo atinente al signo **MILLONARIOS** (Mixta) se ha desarrollado un despliegue sustancial en la constante prestación de sus servicios, a efectos de mantener un equipo competitivo en la liga colombiana de fútbol profesional, con el fin de reforzar la recordación del signo en el público consumidor, llegando así tener una importante participación en la liga local.

Por otra parte, la la sociedad opositora aportó como material imágenes de sus redes sociales, demostrando la amplitud de la utilización del signo en estos canales digitales; pues, tan solo en la plataforma Facebook cuenta con 21.2K, en Twitter con 31K seguidores y en Instagram con 85K seguidores.

Teniendo en cuenta la realidad digital en la que vivimos hoy día y la importancia de las redes sociales en la difusión de información, que un empresario posicione su marca en redes sociales a tal magnitud demuestra el esfuerzo en que ha incurrido para posicionarla y darla a conocer a través del marketing digital.

3. Pruebas tendientes a demostrar el valor de toda inversión efectuada para promover la marca (literal 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.

En efecto, se allegó Certificado del Revisor Fiscal de la sociedad **AZUL & BLANCO MILLONARIOS FC S.A.**, la señora Yeni Magali Arias León, en el cual se relaciona el total

Resolución N° 16653

Ref. Expediente N° SD2022/0098236

de los gastos en materia de publicidad para la marca "MILLONARIOS" durante el periodo de tiempo comprendido entre el año 2011 al 2021:

COSTOS ORIGINADOS POR LA EXPLOTACIÓN DE LA MARCA "MILLONARIOS" ENTRE LOS AÑOS 2011 A 2021

(Valores expresados en miles de pesos colombianos)

AÑO	VALOR
2011	7.286.895
2012	19.479.440
2013	30.828.210
2014	30.084.173
2015	29.508.542
2016	31.828.587
2017	44.341.925
2018	44.406.496
2019	41.500.499
2020	26.073.520
2021	33.677.878
Costos totales	339.016.165

Respecto de la promoción de la marca, esta Dirección observa que de acuerdo con la certificación aportada por parte de la revisora fiscal sobre la inversión en publicidad de la marca **MILLONARIOS** (Mixta) en Colombia, durante el periodo señalado, se ha invertido en publicidad un valor considerable, referido a los productos identificados con el signo, lo que respalda el esfuerzo por dar a conocer el signo en los consumidores del sector pertinente.

Podemos evidenciar que hay una explotación en el mercado de la marca **MILLONARIOS** (Mixta), la cual se publicita de manera directa por la parte de la sociedad opositora a través de distintos medios y hasta por diversas plataformas digitales, lo que permite inferir su publicitación y la presencia en el mercado.

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 demostrar lo anterior, la sociedad Azul & Blanco Millonarios FC S.A., aportó a la actuación administrativa los siguientes medios de pruebas:

- Certificado del Revisor Fiscal de la sociedad **AZUL & BLANCO MILLONARIOS FC S.A.**, la señora Yeni Magali Arias León, en el cual se relaciona el total de ingresos en pesos colombianos de los servicios identificados con la marca "MILLONARIOS" durante el periodo de tiempo comprendido entre el año 2011 al 2021.

Resolución N° 16653

Ref. Expediente N° SD2022/0098236

CERTIFICA QUE:

De acuerdo a la información suministrada por la Administración referente a estados financieros dictaminados durante los años 2011 a 2021 y en concordancia con la Norma internacional de Aseguramiento 3000 "Trabajos para atestiguar distintos de Auditoría" aceptada en Colombia, la sociedad ha percibido ingresos por la explotación de la marca "Millonarios" aportada en el proceso de constitución de la compañía y registrada a valor de adquisición así:

INGRESOS ORDINARIOS PERCIBIDOS POR LA EXPLOTACIÓN DE LA MARCA "MILLONARIOS" ENTRE LOS AÑOS 2011 A 2021

(Valores expresados en miles de pesos colombianos)

AÑO	VALOR
2011	11.186.952
2012	33.015.584
2013	45.115.139
2014	30.084.173
2015	30.456.056
2016	33.892.663
2017	54.355.288
2018	52.874.344
2019	41.013.053
2020	22.689.456
2021	40.506.050
Ingresos totales	395.188.758

En consecuencia con el anterior análisis de la certificación emitida por parte de la señora Yeni Magali Arias León y en concordancia con la Ley 43 de 1990 la cual establece en su artículo 1019, la facultad de los contadores de dar fe pública en los actos propios de su profesión, debe concluir esta Dirección que se encuentra acreditado los ingresos por la prestación de los identificados por la marca **MILLONARIOS** (Mixta) durante el periodo de tiempo comprendido entre el año 2011 al 2021.

Así las cosas, evidenciado el importante valor que han arrojado los ingresos recibidos bajo el ofrecimiento de los servicios identificados con la marca **MILLONARIOS** (Mixta), es dable concluir que se ha demostrado fehacientemente el grado relevante de ingresos obtenidos por el desarrollo de las actividades deportivas identificados con el citado signo que supone una considerable explotación en el mercado del mismo.

Conclusiones respecto del análisis probatorio

De conformidad con el análisis de las pruebas aportadas por la sociedad opositora, esta Dirección concluye que la marca **MILLONARIOS** (Mixta), mantiene el estatus especial en el mercado deportivo previamente declarado en dos oportunidades por parte de esta Dirección.

A juicio de esta oficina, las pruebas aportadas dan cuenta un conocimiento especial de la marca **MILLONARIOS** (Mixta), para actividades deportivas, distinguiéndose por ser uno de los referentes en el futbol colombiano, cuya actividad además de tener una gran participación y despliegue publicitario, genera para su titular grandes utilidades no sólo por la asistencia a los partidos, sino también mediante patrocinadores, mercancía y venta de jugadores.

En efecto, el trascender histórico del equipo de futbol MILLONARIOS, el alto grado de conocimiento por parte de la población dada por su número de hinchas y personas del común que conocen de su presencia en el futbol colombiano, el gran volumen de ventas e ingresos percibidos por la marca MILLONARIOS, y el alto despliegue publicitario en

Resolución N° 16653

Ref. Expediente N° SD2022/0098236

medios reconocidos demuestra la robustez de la marca MILLONARIOS, la cual ha sido publicitada en los medios durante muchos años bajo una combinación particular de colores azul y blanco.

Entonces, después de un análisis y valoración general de las pruebas aportadas, se encuentra que éstas resultan suficientes para demostrar la notoriedad de la marca opositora, al momento en que se solicitó el registro del signo objeto de estudio de registrabilidad, permitiendo a la Dirección tener claridad en aspectos como el conocimiento de la marca, el nivel de publicidad y los millonarios ingresos que la misma genera.

Por lo tanto, y dado que las pruebas dieron cuenta del cumplimiento de los criterios cualitativos y cuantitativos necesarios, se extiende el factor temporal de la notoriedad del signo **MILLONARIOS** (Mixta) para el periodo comprendido entre junio de 2015 a diciembre de 2022.

Los signos bajo estudio son los siguientes:

Signo solicitado	Signo opositor
 <p>MILLONARIO LAS INSTANTÁNEAS</p>	 <p>MILLONARIOS</p>

Al hacer un estudio de registrabilidad donde la marca presuntamente afectada es notoria, se debe prestar mayor atención a la especial protección que requiere su naturaleza, ya que la posibilidad de perjuicio y el eventual riesgo de confusión que se podría causar son de tal magnitud que podría afectar severamente las condiciones del mercado del titular de la marca y a los consumidores en general.

Debe anotarse que las marcas notorias cuentan con protección contra la llamada dilución de su fuerza distintiva. La protección frente a la dilución se encamina principalmente a defender la integridad de la marca debido a su especial aptitud distintiva, la que podría verse lesionada de diseminarse su utilización para productos o servicios distintos, ya que esto podría afectar el prestigio de la marca y, eventualmente, la llevaría a perder su posición y significación exclusiva en el mercado.

Dada la importancia y presencia en el mercado nacional y el grado de recordación del signo fundamento del presente trámite, el mismo 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 lato.

Riesgo de confusión:

Una vez realizado el estudio, conforme a los criterios señalados previamente, la Dirección encuentra que el registro del signo solicitado no conllevaría a generar riesgo de confusión con la marca notoria **MILLONARIOS** (Mixta), en la medida en que las marcas se pueden diferenciar en el mercado a partir de los productos identificados por cada una de ellas.

Resolución N° 16653

Ref. Expediente N° SD2022/0098236

En efecto, esta Dirección puede apreciar que el término Millonarios²⁶ es de común usanza en relación con los servicios de juego de azar y loterías, los cuales se encuentran inmersos en la Clase 41 Internacional, en la medida que informan al consumidor la finalidad de este tipo de servicios relacionados con el monto de los premios a los que puede acceder al adquirir el servicio y ganarse el mismo.

Por lo tanto, por su carga conceptual asociada a los servicios que pretende distinguir, *organización de loterías; organización de loterías y otros juegos de azar; servicios de lotería; facilitación de equipos de juegos de azar para casinos; facilitación de equipos para salas de juegos de azar; servicios de juegos de azar; servicios de juegos de azar con fines de entretenimiento; servicios de juegos de azar en forma de juegos de casino; servicios de juegos de azar en línea; servicios de juegos de azar en línea en forma de torneos de juegos de computadora; servicios de salas de juegos de azar; suministro de equipos para salas de juegos de azar*, no es un término apto para construir similitudes a partir de él y mucho menos es capaz de generar confusión entre la marca solicitada y la marca previamente registrada, pues el consumidor por su uso y difusión mediática es consiente que el mismo puede ser utilizado para identificar las finalidades de los servicios pretendidos a registro.

Así las cosas, esta Dirección encuentra que las marcas objeto de confrontación cuentan con elementos gráficos y nominativos que permiten su efectiva individualización, **MILLONARIO LAS INSTANTÁNEAS / MILLONARIOS**, lo que conlleva a que las marcas presenten diferencias visuales, fonéticas y ortográficas que sopesan la coexistencia pacífica de las marcas en el mercado.

Explotación de la Reputación

El prestigio del signo se debe en primer lugar a la calidad del producto y/o servicio que identifica, y tal vez como razón secundaria, a la difusión del mismo, o en otras palabras, el empresario primero busca que el signo represente la calidad de su producto o servicio y después su difusión, pues entre otros factores, la buena calidad es por sí misma un factor de difusión del conocimiento del signo por parte de los consumidores, aun sin la intervención del titular.

Se ha advertido dentro de la presente resolución que las marcas notorias tienen un estatus especial y gozan de una protección especial. Así las cosas, puede inferirse que la norma andina busca evitar que el uso indebido de una marca permita el aprovechamiento del prestigio o explotación de su reputación y, de esta forma, obtener porciones de mercado apalancándose en el esfuerzo ajeno.

Entonces, cuando existe un aprovechamiento injustificado de la reputación de una marca notoria por parte de un tercero, ello puede calificarse como una acción parasitaria, conforme a las disposiciones vigentes en materia de marcas, aunque el signo se aplique sobre productos y/o servicios que no tengan grado de conexidad con los identificados por el signo notorio en cuestión.

En consecuencia, si bien la norma andina no contempla un rompimiento absoluto del principio de especialidad en el caso de determinación de confusión o asociación, sí lo hace cuando el signo solicitado a registro pueda aprovecharse del prestigio adquirido por la marca notoria, lo cual debe evitarse para que no se obtengan beneficios por un tercero de la imagen de la marca notoria.

²⁶ Fuente: <https://dle.rae.es/millonario>
Muy rico, acaudalado.

Resolución N° 16653

Ref. Expediente N° SD2022/0098236

Una vez realizado el estudio, esta Dirección encuentra que no se aportaron pruebas por parte de la sociedad opositora tendientes a demostrar que a través del signo pretendido a registro se busca el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria.

En efecto, esta Dirección no puede proteger el signo notorio a través de la aplicación de este riesgo sustentada única y exclusivamente en las semejanzas (elemento denominativo) que presentan los signos al momento de su debida confrontación, en la medida que esta situación fáctica se encuentra protegida a través de la aplicación del riesgo de confusión.

Por lo tanto, en aras de salvaguardar la notoriedad del riesgo de aprovechamiento de la reputación ajena, es deber de la sociedad opositora mediante pruebas contundentes demostrar a esta Dirección que el signo pretendido a registro busca aprovecharse y beneficiarse del prestigio que tiene la marca notoria, y consecuentemente, atraer clientes hacia sus productos, haciéndoles creer que los servicios son ofrecidos por la marca notoriamente conocida.

Pérdida de Valor Publicitario o de Fuerza Distintiva

Las marcas notorias, a la luz de la norma andina, se encuentran protegidas contra la llamada dilución de su fuerza distintiva. Una marca notoria está revestida de una fuerza distintiva sobresaliente. Así las cosas, la protección frente a la dilución se encamina principalmente a defender la integridad de la marca debido a su especial aptitud distintiva, la que podría verse lesionada de diseminarse su utilización para productos y servicios distintos, ya que esto podría afectar el prestigio de la marca y, eventualmente, la llevaría a perder su posición y significación exclusiva en el mercado.

En este punto es preciso determinar la fuerza distintiva intrínseca del signo notorio, en cuanto a que su significado conceptual pueda estar asociado a los servicios identificados como expresión evocativa o bien se presente como una marca arbitraria o caprichosa frente a los mismos.

Así, se observa que, en atención a que la notoriedad de una marca es fruto del esfuerzo económico del titular, lo cual se revierte en el aumento del valor comercial y publicitario que le representa dicha marca, la norma andina extiende su protección a las conductas que pudieren generar la dilución de su valor comercial o publicitario.

En este sentido, el Tribunal de la Comunidad Andina ha sostenido que: *“En todo caso deberá probarse alguno o algunos de los riesgos a los que pueden estar expuestas las marcas notorias, es decir, no basta con probar la notoriedad de la marca para otorgar su protección más allá de los principios de territorialidad y de especialidad, sino que se deberá probar también el riesgo o los riesgos de dilución, uso parasitario o asociación, ya analizados”²⁷.*

Una vez realizado el estudio, se encuentra que el signo solicitado **MILLONARIOS LAS INSTANTÁNEAS** (Mixto) no conlleva a la pérdida de la fuerza distintiva o el valor publicitario de la marca notoria **MILLONARIOS** (Mixta), debido a que la aptitud distintiva del término MILLONARIO no sería menoscabada por el signo pretendido, pues es visto por parte de esta Dirección que en el Registro marcario obra como antecedentes otros registros en cuya conformación se encuentra la expresión MILLONARIO para distinguir servicios de la Clase 41 Internacional.

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado
------	-------	---------	------------	------	-------	---------	--------

²⁷ Proceso 09-IP-2009.

Resolución N° 16653

Ref. Expediente N° SD2022/0098236

Mixta	El Cofre millonario	APOSTADORES DE RISARALDA SOCIEDAD ANONIMA APOSTAR S.A.	13261813	9	41	Marca	Registrada
Mixta	EL MINUTO MILLONARIO	HARINERA DEL VALLE S.A.	11012591	9	41	Marca	Registrada
Mixta	EL TIEMPO SUELDAZO MILLONARIO	CASA EDITORIAL EL TIEMPO S.A.	11024926	9	41	Marca	Registrada
Mixta	BITWOMEN DESARROLLANDO TU SER MILLONARIO	DANIELA BERNAL SALAVARRIETA	SD2019/0023869	11	41	Marca	Registrada
Mixta	CHONTICO MILLONARIO	OCCIDENTAL DE JUEGOS S.A.	SD2019/0103118	11	35, 41	Marca	Registrada
Mixta	HOYO EN UNO Millonario	HOYO EN UNO MILLONARIO	15138924	10	41	Marca	Registrada
Nominativa	SUPER MILLONARIO DE NAVIDAD	LOTERIA DEL CAUCA	SD2018/0027997	11	41	Marca	Registrada
Nominativa	FESTIVAL MILLONARIO	ALMACENES LA 14 S.A. SIGLA LA 14 S.A. O SIMPLEMENTE LA 14	01005975	7	41	Marca	Registrada
Nominativa	QUIEN QUIERE SER MILLONARIO?	Sony Pictures Television UK Rights Limited	00043896	7	41	Marca	Registrada
Mixta	QUIEN QUIERE SER MILLONARIO	Sony Pictures Television UK Rights Limited	00053353	7	41	Marca	Registrada
Mixta	SUPER ASTRO MILLONARIO	EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO ADMINISTRADORA DEL MONOPOLIO RENTISTICO DE LOS JUEGOS DE SUERTE Y AZAR - COLJUEGOS	04025884	8	41	Marca	Registrada

Así las cosas, la marca solicitada no puede atentar contra la integridad de la marca notoria en la medida en que la fuerza distintiva de esta última no se puede ver afectada por el uso de la primera, ya que nos encontramos frente a un término de carácter débil que no goza de esa fantasiosidad para que esta Dirección impida que el mismo pueda ser registrado como marca por distintos titulares para identificar productos y servicios que no guarden una relación competitiva cercana con los servicios para los cuales fue declarada la marca notoria. En virtud de lo anterior, el público consumidor bajo la realidad del registro encuentra en el mercado distintas marcas con el termino MILLONARIO con orígenes totalmente diferentes, por lo que es evidente que la distintividad de la marca notoria no se puede ver afectada a la luz de la originalidad y/o fantasiosidad del término MILLONARIO.

Por otra parte, en lo que respecta a la pérdida del valor comercial del signo, esta Dirección quiere ser enfática en establecer que el cumplimiento de la situación fáctica que rodea la aplicación del citado riesgo debe ser debidamente acreditada por parte del titular de la marca opositora, en tanto que en el acápite probatorio no se evidencia prueba alguna que demuestre fehacientemente que el signo pretendido a registro puede causar la pérdida del valor comercial de la marca notoria.

Conclusión

En consecuencia, el signo objeto de la solicitud no está comprendido 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.

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

Resolución N° 16653

Ref. Expediente N° SD2022/0098236

En mérito de lo expuesto esta Dirección,

RESUELVE

ARTÍCULO 1: Extender la notoriedad del signo **MILLONARIOS** (Mixta)²⁸ para identificar actividades deportivas, servicios de la Clase 41 de la Clasificación de Niza, por el período comprendido entre junio de 2015 a diciembre de 2022.

ARTÍCULO 2: Declarar **infundada** la oposición interpuesta por parte de la sociedad **AZUL & BLANCO MILLONARIOS FC S.A.**

ARTÍCULO 3: Conceder el registro de la Marca **MILLONARIO LAS INSTANTÁNEAS** (Mixta).



Reivindicación de colores:

Pantone 136 C
R:222 G:169 B:0
C:13% M:33% Y:98% K:3%
#dea900

Pantone 7404 C
R:246 G:216 B:55
C:6% M:11% Y:84% K:0%
#f6d837

Pantone P 1-1 C
R:255 G:255 B:255
C:0% M:0% Y:0% K:0%
#ffffff

Pantone P 100-8 C
R:37 G:42 B:101
C:100% M:93% Y:29% K:17%
#252a65

Pantone 300 U
R:0 G:105 B:179
C:89% M:59% Y:0% K:0%
#0069b3

Para distinguir servicios comprendidos en la Clase:

41: Organización de loterías; organización de loterías y otros juegos de azar; servicios de lotería; facilitación de equipos de juegos de azar para casinos; facilitación de equipos para salas de juegos de azar; servicios de juegos de azar; servicios de juegos de azar con fines de entretenimiento; servicios de juegos de azar en forma de juegos de casino; servicios de juegos de azar en línea; servicios de juegos de azar en línea en forma de torneos de



²⁸ MILLONARIOS



Resolución N° 16653

Ref. Expediente N° SD2022/0098236

juegos de computadora; servicios de salas de juegos de azar; suministro de equipos para salas de juegos de azar.

De la Clasificación Internacional de Niza edición No. 11.

Titular: Reditos Empresariales S.A.
Calle 50 No. 51- 65
Medellin Antioquia
Colombia

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

ARTÍCULO 4: Asignar número de certificado al registro concedido, previa anotación en el Registro de la Propiedad Industrial.

ARTÍCULO 5: Notificar a la sociedad **REDITOS EMPRESARIALES S.A.**, solicitante del registro y a la sociedad **AZUL & BLANCO MILLONARIOS FC S.A.**, opositora, el contenido de la presente resolución, entregándoles copia de la misma, advirtiéndoles que contra dicha resolución procede el recurso de apelación ante la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial, interpuesto dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de notificación.

ARTÍCULO 6: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 8 de abril de 2024



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS