

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 73295

Ref. Expediente N° SD2022/0068053

Por la cual se decide una solicitud de registro

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

**CONSIDERANDO**

Que por escrito presentado el día 6 de julio de 2022, **ANDRÉS GUILLERMO PÉREZ SIERRA**, solicitó el registro de la Marca **MACU** (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza<sup>1</sup>.

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 967 del 08 de julio 2022, **CLARIOS ANDINA S.A.S.**, presentó oposición con fundamento en el artículo 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

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

*“(...) Mi mandante, la sociedad CLARIOS COLOMBIA S.A.S, tiene interés legítimo para formular la presente oposición, por cuanto es TITULAR de la marca MAC, y de diferentes marcas que contienen dicho signo como marca principal o marca sombrilla (...)*

*Lo primero que solicito tener en cuenta, es que a pesar de que el signo se solicitó como MACU, realmente no corresponde a dicho término sino a la palabra MAC acompañada de una figura que aparenta ser un enchufe. (...)*

*Encontramos que la marca solicitada para registro, reproduce la marca MAC, previamente registrada por mi mandante. (...)*

**NOTORIEDAD DE LA MARCA MAC**

*La marca MAC se usa en el mercado colombiano desde hace más de sesenta años, para identificar baterías, y es una de las marcas más reconocidas por los consumidores en el mencionado campo de la industria.*

**DILUCIÓN. PÉRDIDA DEL VALOR DISTINTIVO**

*Teniendo en cuenta que la marca MAC, claramente se constituye como una marca notoria, en el campo de baterías para automóviles, encontramos que el uso de una marca confundiblemente similar, MACU para identificar idénticos productos, generará riesgo de asociación y necesariamente diluirá su especial carácter distintivo y por tal motivo solicito a su despacho rechazar el registro de dicha marca. (...)*

Que mediante escrito presentado el día 4 de octubre de 2022, el apoderado de la sociedad opositora, aportó las pruebas que estimaba necesarias, conforme al término de prórroga solicitado y pago de tasa correspondiente.

Que, dentro del término concedido para tal efecto, **ANDRÉS GUILLERMO PÉREZ SIERRA**, dio respuesta a la oposición argumentando:

*“(...) los productos que distinguen la marcha opositora MAC esencialmente consisten en baterías para vehículos automotores (...)*

<sup>1</sup> 9: Aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad.

## Resolución N° 73295

Ref. Expediente N° SD2022/0068053

*A su turno, la marca mixta MACU, distingue principalmente dispositivos que permiten conectar a la red aparatos que funcionan con electricidad y que estos las reciban de manera segura para poder funcionar, más conocidas como enchufes domésticos (...)*

*Como se observa estamos frente a productos diametralmente opuestos por lo que su coexistencia en el mercado sería absolutamente pacífica (...)*

*Como Se observa el signo solicitado cuenta con una configuración característica que contiene elementos adicionales que mirados en su conjunto le confieren una estructura única y distintiva, permitiendo su diferenciación sin generar riesgo de confusión o de asociación con la marca previamente registrada MAC.*

*(...) la parte simbólica o icónica de la representación gráfica de la marca MACU hoy está contenida en el siguiente isotipo, que a su vez corresponde a la letra U de MACU, y que le otorga distintividad suficiente respecto de la marca opositora (...)*

*más allá de los elementos gráficos que le otorgan distintividad a la marca que se pretende registrar, es Claro que la palabra MAC, expresión compartida por ambas marcas, es una palabra de uso común, estas no deben ser consideradas a efecto de determinar si existe confusión, siendo esta una circunstancia excepcional la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.*

*Por lo tanto es evidente que la marca mixta solicitada MACU deberá ser concedida para identificar servicios de la clase 9 internacional (...)"*

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

### **Causales de irregistrabilidad en estudio**

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

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

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

#### **Concepto de la norma**

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

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

## Resolución N° 73295

Ref. Expediente N° SD2022/0068053

esto es, que sea una reproducción exacta de éste y no permita ninguna clase de diferenciación entre los dos, o que existan semejanzas entre los signos a estudiar. El segundo supuesto de hecho es la identidad o relación existente entre los productos o servicios identificados por la marca solicitada a registro y la previamente solicitada o registrada<sup>3</sup>.

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,

---

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

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

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

<sup>3</sup> A tal efecto, el Tribunal 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° 73295

Ref. Expediente N° SD2022/0068053

transliteración o transcripción, total o parcial de un signo notoriamente conocido, cualesquiera sean los productos o servicios identificados por los signos.

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

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

### Reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción

La causal de irregistrabilidad en estudio protege al signo notorio frente a actos de reproducción<sup>4</sup>, imitación<sup>5</sup>, traducción<sup>6</sup>, transliteración<sup>7</sup> o transcripción<sup>8</sup>, total o parcial, que frente al mismo pretendan efectuarse por parte de terceros.

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

### Signo notorio

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

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

De acuerdo con la definición del Diccionario de la Lengua Española, la característica de notorio se predica de algo que es público y sabido por todos, además de claro y evidente<sup>9</sup>.

<sup>4</sup> Reproducir. 1. tr. Volver a producir o producir de nuevo. U. t. c. prnl. 2. tr. Volver a hacer presente lo que antes se dijo y alegó. 3. tr. Sacar copia, en uno o en muchos ejemplares, de una obra de arte, objeto arqueológico, texto, etc., por procedimientos calcográficos, electrolíticos, fotolitográficos o mecánicos y también mediante el vaciado. Tomado de Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española [En línea]. Vigésima Tercera Edición. Disponible en <https://dle.rae.es/reproducir?m=form>

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

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

<sup>7</sup> Transliterar. (De trans- y el lat. littēra, letra). 1. tr. Representar los signos de un sistema de escritura mediante los signos de otro. Tomado de Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española [En línea]. Vigésima Tercera Edición. Disponible en <https://dle.rae.es/transliterar?m=form>

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

## Resolución N° 73295

Ref. Expediente N° SD2022/0068053

En efecto, la calificación de notorio de un objeto o una persona está estrechamente ligada al sentimiento generalizado de que dicho objeto o persona son ampliamente conocidos por un sector determinado.

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

### Sector pertinente

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”.*

---

<sup>9</sup> Público (Del lat. públicus). 1. adj. Conocido o sabido por todos. 2. adj. Dicho de una cosa: Que se hace a la vista de todos. 3. adj. Perteneciente o relativo al Estado o a otra Administración. Colegio, hospital público. 4. adj. Dicho de una cosa: Accesible a todos. 5. adj. Dicho de una cosa: Destinada al público. 6. m. Conjunto de personas que forman una colectividad. 7. m. Conjunto de las personas que participan de unas mismas aficiones o con preferencia concurren a determinado lugar. Cada escritor, cada teatro tiene su público. 8. m. Conjunto de las personas reunidas en determinado lugar para asistir a un espectáculo o con otro fin semejante. 9. f. En algunas universidades, acto público, compuesto de una lección de hora y defensa de una conclusión, que se tenía antes del ejercicio secreto para recibir el grado mayor. Tomado de Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española [En línea]. Vigésima Tercera Edición. Disponible en <https://dle.rae.es/p%C3%BAblico?m=form>

Claro. (Del lat. Clarus). 1. adj. Que tiene abundante luz. Una clara mañana. 2. adj. Dicho del cielo, del tiempo, del día o de la noche: Despejado y sin nubes. 3. adj. Dicho de un color o de un tono: Que tiende al blanco, o se le acerca más que otro de su misma clase. Azul claro. 4. adj. De color claro. Ropa clara. 5. adj. Transparente y limpio. Agua clara. Cristal claro. 6. adj. Libre de obstáculos. Desde allí, la vista era clara. 7. adj. Que se percibe o se distingue bien. Pronunciación clara. 8. adj. Inteligible, fácil de comprender. Lenguaje claro. Filósofo claro. 9. adj. Evidente, que no deja lugar a duda o incertidumbre. Un claro compromiso con la paz. 10. adj. Dicho de una persona: Sincera y directa en sus manifestaciones. Me gusta la gente clara. 11. adj. Expresado sin reservas, francamente. Me dijo cuatro cosas muy claras. 12. adj. Perspicaz, agudo. Tiene una mente muy clara. 13. adj. Dicho de una cosa que es mezcla de varios ingredientes: Poco espesa. 14. adj. Poco tupido. Tejido claro. Árboles claros. 15. adj. Dicho de una persona o de su linaje: Ilustre, insigne, honorable. Claros varones de Castilla. 16. adj. Dicho de un sonido: De timbre agudo. Las voces claras de los niños cantores. Vocales claras. 17. adj. Taurom. Dicho de un toro: Que no tiene resabios y acomete francamente y sin repararse. 18. adj. Veter. Dicho de un caballo: Que al andar aparta los brazos uno de otro, echando las manos hacia afuera, de modo que no puedan cruzarse ni rozarse. 19. m. Lugar con escasa vegetación dentro de un bosque. 20. m. Espacio vacío dentro de un conjunto o de una serie. Un claro en los escaños de la oposición. 21. m. Tiempo durante el cual se interrumpe una actividad. 22. m. Arq. luz (ll ventana de un edificio). U. m. en pl. 23. m. Pint. Zona de luz que realiza una figura u otra parte del lienzo. 24. m. p. us. Abertura, a modo de claraboya, por donde entra luz. 25. f. Materia blanquecina, líquida y transparente, de naturaleza albuminoidea, que rodea la yema del huevo de las aves y ha sido segregada por pequeñas glándulas existentes en las paredes del oviducto. 26. f. En la industria pañera, pedazo de paño que por no estar bien tejido se trasluce. 27. f. Cerveza con gaseosa. 28. f. Raleza de parte del pelo, que deja ver un pedazo de la piel. 29. f. coloq. Espacio corto durante el cual deja de caer el agua del cielo en tiempo lluvioso y hay alguna claridad. Hubo una clara. 30. f. En un bosque, parte rala o despoblada de árboles. 31. f. pl. And. Amanecer, crepúsculo matutino. 32. adv. claramente. Hablaban claro. 33. adv. Ciertamente, sin duda. U. c. expresión de asentimiento o confirmación. —¿Vendrás? —¡Claro! Tomado de Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española [En línea]. Vigésima Tercera Edición. Disponible en <https://dle.rae.es/claro?m=form>

Evidente. (Del lat. evidens, -entis). 1. adj. Cierto, claro, patente y sin la menor duda. 2. adv. U. como expresión de asentimiento o confirmación. —Te parece injusto, claro. —Evidente. Tomado de Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española [En línea]. Vigésima Tercera Edición. Disponible en <https://dle.rae.es/evidente?m=form>

## Resolución N° 73295

Ref. Expediente N° SD2022/0068053

### Criterios para determinar la notoriedad

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## Resolución N° 73295

Ref. Expediente N° SD2022/0068053

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

### **Identidad o Semejanza de los signos**

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

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

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

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

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

### **El riesgo de confusión o de asociación**

El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor adquiera un producto o servicio pensando que está adquiriendo otro (confusión directa), o que adquiera un producto o servicio pensando que éste tiene un origen empresarial distinto al que realmente vincula (confusión indirecta).

Por su parte el riesgo de asociación se presenta cuando a pesar de no existir confusión se vincula económica o jurídicamente a uno y otro oferente de los productos o servicios identificados por las marcas respectivas.

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

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

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

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

Sobre este tema el Tribunal de Justicia Andino ha dicho<sup>10</sup> que el riesgo de dilución, se presenta cuando el uso de otros signos idénticos o similares cause el debilitamiento de la

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

## Resolución N° 73295

Ref. Expediente N° SD2022/0068053

altísima capacidad distintiva y la percepción o imagen positiva que el consumidor tiene del signo notoriamente conocido, aunque se use para productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los cuales ampara el signo notoriamente conocido.

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

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

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

*“(...) Suponga que un restaurante de lujo se llama “Tiffany”. Existe muy poco riesgo que el público consumidor considere pensar que está celebrando negocios con una sección de las tiendas de joyas “Tiffany” si estos [es decir el público] se vuelven clientes regulares del restaurante. Pero, cuando los consumidores ven al lado el nombre “Tiffany” ellos puede que piensen tanto en el restaurante como la joyería, y si es el caso la eficacia del nombre en identificar la tienda se verá deteriorada. Los consumidores tendrán que pensar mucho más – incurrir como si fuese un mayor costo de imaginación – en reconocer el nombre como el nombre de la tienda...” [...Así que “blurring” [empañamiento] es una forma de dilución.” (TY Inc. V. Ruth Perryman; 2002)”*

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

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

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

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

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

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

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



## Resolución N° 73295

Ref. Expediente N° SD2022/0068053

### 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 del opositor:

1. Estudio de Reconocimiento de Marca y Percepción de Baterías MAC, realizado por la sociedad Cifras & Conceptos Información Inteligente (fls 1-19)
2. Declaración juramentada en la cual consta la existencia de los establecimientos de comercio, y la disponibilidad de baterías marca MAC en dichos establecimientos (fls 20-35)
3. Certificados de matrícula mercantil de cada uno de los establecimientos de comercio (Energitecas) (fls 1-148)
4. PDF y link donde se puede verificar la disponibilidad de baterías marca MAC <https://energiteca.com/categoria/baterias> (fls 36-52)
5. Noticias y artículos:
  - Ranking empresas de autopartes de Colombia – LaNota.com (20/05/2009)
  - Johnson Controls amplió línea de baterías para autos – LR La República (19/11/2013)
  - 10 consejos para cuidar la batería de su vehículo – El País (21/04/2017)
  - Baterías MAC celebra 60 años de plena energía – Portafolio (12/10/2017)
  - Johnson Controls exporta 70% de su producción de baterías a Chile, Bolivia y Perú – LR La República (nov/2017)
  - Recomendaciones a la hora de cambiar por primera vez la batería del carro – Auto Crash (26/07/2018)
  - Cuáles son las garantías de las baterías para carro – El Tiempo (07/01/2020)
  - Cuáles son las mejores marcas de baterías en Colombia – Portafolio (07/01/2020)
  - Reciclaje de las baterías, el mejor negocio para el medio ambiente – Red + (26/08/2020)
  - Reciclaje de baterías, gran negocio para el medio ambiente – Eje 21 (10/08/2020)
  - Baterías MAC anuncia inversión de US\$20 millones en planta en Yumbo, Valle del Cauca – LR La República (19/07/2021)
  - Invierten US\$20 millones en planta de baterías Mac – Portafolio (21/07/2021)

## Resolución N° 73295

Ref. Expediente N° SD2022/0068053

- Clarios, 130 años de historia y sigue tras la mejor batería – El Nuevo Siglo (26/07/2021)
  - Baterías MAC hace una millonaria inversión en su planta de Colombia – AutosDePrimera.com (26/07/2021)
  - La importancia de las baterías de 12 voltios en los carros híbridos – Vanguardia (23/02/2022)
  - Baterías Mac vendió 4 millones de unidades y logró crecimiento de 15% al cierre 2021 – LR La República (17/05/2022)
  - Lo último en Baterías para carros y motos en Colombia – Revista Motor, (21/05/2022)
  - Baterías le apuestan a cambiar su fabricación para cuidar el medioambiente- Vanguardia (01/06/2022)
  - “Baterías Mac cumple 65 años de producción” – Portafolio (24/06/2022)
  - Cumpleaños 65 de Baterías Mac, de emprendimiento a multinacional – Portafolio blogs (03/08/2022)
  - La empresa que recicla baterías de carros en Colombia – El Espectador (26/09/2022)
6. Imágenes de redes sociales de las cuentas del opositor (Facebook, Instagram)  
<https://www.facebook.com/bateriasmac>  
<https://www.instagram.com/macbaterias/>
  7. Informe sectorial standard 2022: autopartes y accesorio de vehículos. Ventas, crecimiento, rentabilidad. Lanota.com (fls 53- 66)
  8. Certificados de registro de la marca MAC en el extranjero (fls 67 – 141)
  9. informe de la investigación de BrandStrat, correspondiente al año 2017 (fl 35)  
<https://www.larepublica.co/consumo/mac-la-marca-mas-conocida-en-baterias-de-autos-2516986>
  10. Certificado revisor fiscal sobre ventas históricas MAC 2015-2022

### **Pruebas rechazadas por extemporáneas**

El documento presentado por el opositor el día 21 de noviembre de 2022, mediante el cual la sociedad opositora allega prueba adicional denominada “*certificado de revisoría fiscal*” no será objeto de valoración toda vez que ya había culminado el tiempo de prorrogación requerido por el opositor para allegar material probatorio adicional; lo anterior, de conformidad con lo determinado en el Artículo 146 de la Decisión 486 que 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.

### **Estudio de registrabilidad del signo solicitado**

### **Análisis de la causal de irregistrabilidad establecida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486. Confundibilidad con marca previamente registrada**

Las marcas opositoras son las siguientes:

Resolución N° 73295

Ref. Expediente N° SD2022/0068053

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado	Vigencia
Mixta	MAC POWER PACK GOLD PLUS	Clarios Andina S.A.S.	14028781	10	9	Marca	Registrada	27 ago. 2024
Nominativa	MAC POWER PACK GOLD PLUS	Clarios Andina S.A.S.	13209818	10	9	Marca	Registrada	30 abr. 2024
Mixta	MAC Power Pack Gold Plus	Clarios Andina S.A.S.	13166216	10	9	Marca	Registrada	30 abr. 2024
Nominativa	MAC	Clarios Andina S.A.S.	SD2021/0042017	11	9	Marca	Registrada	31 dic. 2031
Mixta	MAC	Clarios Andina S.A.S.	SD2021/0042048	11	9	Marca	Registrada	15 dic. 2031
Mixta	MAC POWER PACK SILVER PLUS	Clarios Andina S.A.S.	SD2018/0068590	11	9	Marca	Registrada	18 feb. 2029
Mixta	MAC	Clarios Andina S.A.S.	98045294	7	9	Marca	Registrada	30 abr. 2031
Mixta	MAC POWER PACK	Clarios Andina S.A.S.	96050810	7	9	Marca	Registrada	26 may. 2027
Mixta	MAC	Clarios Andina S.A.S.	921802839	7	9	Marca	Registrada	28 nov. 2029
Mixta	MAXIMA MAC	Clarios Andina S.A.S.	09132957	9	9	Marca	Registrada	08 jun. 2030
Mixta	MAC POWER PACK (LAS DEMAS EXPRESIONES SON EXPLICATIVAS)	Clarios Andina S.A.S.	04070894	8	9	Marca	Registrada	25 feb. 2025

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

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado	Vigencia
Nominativa	MAC	APPLE INC.	922616789	7	9	Marca	Registrada	11 jun. 2033

Los signos a comparar son los siguientes:

Signo solicitado	Signos opositores
 MACU	



Resolución N° 73295

Ref. Expediente N° SD2022/0068053



<b>Antecedente</b>
<b>MAC</b> (nominativa)

**Comparación entre signos mixtos**

En el análisis comparativo de marcas mixtas, como las antes vistas, es necesario tener en cuenta que ellos se componen de un elemento denominativo y otro gráfico lo que, por ende, sugiere que deberá establecerse cuál de estos dos elementos es el predominante.

*“Aunque el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, también puede suceder que el elemento predominante no sea éste sino el elemento gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño y otras características puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.”<sup>14</sup>*

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:

<sup>14</sup> TJCA, Proceso N° 49-IP-2016

## Resolución N° 73295

Ref. Expediente N° SD2022/0068053

*“La pauta del predominio del elemento denominativo de una marca mixta deja de aplicarse cuando concurren ciertos factores que imprimen carácter dominante al componente figurativo de la correspondiente marca mixta. Entre los factores que desplazan a un primer plano el componente figurativo de una marca mixta deben diferenciarse dos grupos. A saber: un primer grupo que comprende factores que inciden negativamente en el componente denominativo de una marca mixta; y un segundo grupo que engloba factores que repercuten positivamente sobre el componente figurativo, realzando su presencia en el conjunto de la correspondiente marca mixta.*

- i) *Los factores que afectan negativamente el componente denominativo de la marca gráfica son aquellos que merman el carácter distintivo de este componente. Entre los mismos cabe citar, en primer término, la naturaleza descriptiva del componente denominativo y la circunstancia de que el mismo forma parte de un elevado número de marcas pertenecientes a terceros (...).*

*Sobre el elemento denominativo integrado en una marca mixta puede influir negativamente, en segundo término, la circunstancia de que en el conjunto de la marca el componente denominativo ocupa un puesto secundario.*

- ii) *Entre los factores que inciden positivamente sobre el componente figurativo de una marca mixta, sobresalen la notoriedad adquirida por el mismo y la originalidad intrínseca del correspondiente componente figurativo (...).<sup>15</sup>*

### 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:<sup>16</sup>

- Se deberá establecer cuál es el elemento predominante en el signo mixto.
- Si el elemento gráfico es el preponderante, en principio no habría riesgo de confusión, salvo que los signos en conflicto puedan suscitar una misma idea o concepto.
- Si el elemento denominativo en el signo mixto es preponderante, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las reglas para el cotejo de signos denominativos.

La regla general nos indica que el elemento dominante de una marca mixta es el denominativo, lo anterior, en tanto la práctica comercial demuestra que un consumidor demanda un producto o servicio empleando su denominación y no guiándose por la presencia de elementos decorativos; sin embargo, esta pauta deja de aplicarse cuando existen razones para dar una mayor relevancia al componente gráfico, como las previamente expuestas.

En consecuencia, al caso en estudio deberán aplicarse las siguientes reglas<sup>17</sup> para el cotejo entre los mismos:

### Prevalencia del elemento nominativo

Una vez determinado en el presente análisis que en los signos en confrontación predomina el elemento nominativo, deberán tenerse en cuenta las siguientes reglas:

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

<sup>16</sup> TJCA, Proceso N° 224-IP-2015

<sup>17</sup> “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”.

## Resolución N° 73295

Ref. Expediente N° SD2022/0068053

- “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.”<sup>18</sup>*

### Análisis comparativo

Dando lugar al análisis de registrabilidad, nos encontramos que la marca solicitada se trata de un signo mixto compuesto por la expresión **MACU**, en tipografía específica, cuyo elemento gráfico consiste en la fragmentación de las sílabas, ubicando una sobre la otra, en donde además la letra U tiene un diseño particular evocativo de un enchufe para la electricidad. Por su parte, las marcas opositoras se tratan de los signos mixtos **MAC**, en tipografía específica, en algunas ocasiones de manera individual, en otras acompañado de otras expresiones como POWER PACK. El opositor cuenta con las mismas marcas de carácter nominativo. Finalmente, la marca hallada de oficio se trata del signo nominativo **MAC**.

De acuerdo a las reglas jurisprudenciales expuestas, es el elemento nominativo de cada signo el preponderante en sus conjuntos, por cuanto son las palabras las que causan mayor impacto en el consumidor por ser aquellas que usaría para pedir los productos protegidos con estos signos, además del hecho de que el elemento denominativo es el que tiene un grado de recordación más alto en la mente de consumidor y puede ser asociado a los productos que identifica en mayor medida que el elemento gráfico. Así las cosas, corresponde realizar el estudio de conformidad con las reglas de cotejo para signos nominativos.

Esta Dirección encuentra que los signos analizados **MACU/ MAC, MAC** son similarmente confundibles. En efecto, al apreciarlos en conjunto se observa que son ortográfica y visualmente similares, comoquiera que el signo solicitado reproduce la parte relevante de los signos antecedentes, sin que los elementos adicionales que contiene le otorguen suficiente distintividad.

En efecto, desde el aspecto ortográfico, la marca solicitada **MACU** incorpora las marcas opositoras y la marca hallada de oficio **MAC**, en donde la única variación consiste en la adición de la letra U al final del signo solicitado. Sin embargo, ello no es elemento suficiente de diferenciación dado que, por el diseño del signo solicitado, la letra U puede percibirse por el consumidor como un elemento gráfico representativo de un enchufe en lugar de la precitada vocal.

Habida cuenta de lo anterior, el consumidor al entrar en contacto con el signo solicitado puede asumir que se trata de una marca cuya denominación es MAC, en donde las primeras dos letras se encuentran situadas en la parte superior, mientras que la letra C se encuentra en la parte inferior, acompañada de un elemento gráfico que evoca a un enchufe.

<sup>18</sup> TJCA, Proceso N° 127-IP-2016

## Resolución N° 73295

Ref. Expediente N° SD2022/0068053

En ese orden de ideas, la configuración gráfica del signo solicitado puede llevar al consumidor a pensar erróneamente que la denominación que se pretende proteger es MAC y no MACU, dando lugar a una reproducción del elemento nominativo de las marcas previas.

Así pues, las similitudes descritas pueden dar lugar a que el consumidor asocie los signos en su origen, creyendo que se trata de un rediseño de la marca que ya conoce destinada a identificar otros productos, dando lugar a confusión indirecta. Por lo tanto, los referidos signos no pueden coexistir en el mercado sin generar confusión en el consumidor respecto a su procedencia empresarial.

Adicionalmente, es necesario recordar que el consumidor medio, habitualmente, no verá los signos simultáneamente, sino que guardará simplemente un recuerdo imperfecto en su memoria de los signos en cuestión y que, además el consumidor tiende a recordar las similitudes antes que las diferencias entre los signos. En ese orden de ideas, es probable es que el público cuando se encuentre ante las marcas enfrentadas asuma que la marca solicitada es una variación de los signos previamente registrados.

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

### Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

**9:** Aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad.

Los signos confrontados identifican:

Expediente	Productos
14028781	(9): baterías para todo uso excluyendo baterías para computadores.
13209818	(9): baterías para todo uso excluyendo baterías para computadores.
13166216	(9): baterías para todo uso excluyendo baterías para computadores.
SD2021/0042017	(9): Baterías para vehículos automotores; baterías eléctricas para vehículos automotores; partes y accesorios para baterías de vehículos automotores; baterías para uso de maquinaria industrial; acumuladores para vehículos automotores; baterías de arranque para vehículos automotores; arranques para baterías de vehículos automotores; cable de arranque de baterías para vehículos automotores; cajas de baterías para vehículos automotores; paquetes de baterías para vehículos automotores; rejillas para baterías para vehículos automotores; pilas de combustible para vehículos automotores; dispositivo de carga de baterías para vehículos automotor; voltímetros para baterías para vehículos de aire, tierra o agua; partes componentes de baterías, a saber, marcos/armazones internos para proveer durabilidad estructural con destino para vehículos automotores y maquinas industriales; partes componentes de baterías, a saber, tapones de ventilación con destino a vehículos automotores y maquinas industriales.
SD2021/0042048	(9): Baterías para vehículos automotores; baterías eléctricas para vehículos automotores; partes y accesorios para baterías de

Resolución N° 73295

Ref. Expediente N° SD2022/0068053

- vehículos automotores; baterías para uso de maquinaria industrial; acumuladores para vehículos automotores; baterías de arranque para vehículos automotores; arranques para baterías de vehículos automotores; cable de arranque de baterías para vehículos automotores; cajas de baterías para vehículos automotores; paquetes de baterías para vehículos automotores; rejillas para baterías para vehículos automotores; pilas de combustible para vehículos automotores; dispositivo de carga de baterías para vehículos automotor; voltímetros para baterías para vehículos de aire, tierra o agua; partes componentes de baterías, a saber, marcos/armazones internos para proveer durabilidad estructural con destino para vehículos automotores y maquinas industriales; partes componentes de baterías, a saber, tapones de ventilación con destino a vehículos automotores y maquinas industriales.
- SD2018/0068590 (9): Acumuladores, baterías para automotores, baterías para uso industrial.
- 98045294 (9): dispositivos de protección personal contra los accidentes, acometidas de líneas eléctricas, acoplamientos eléctricos, acumuladores eléctricos, aparatos para la recarga de acumuladores eléctricos, baterías, baterías para vehículos, instrumentos de alarma, alarmas contra el robo, amplificadores, anillos de calibrar, extintores, baterías de ánodos, aparatos de soldadura eléctrica, armarios de distribución de electricidad, basculas aparatos de pesar, baterías de encendido, bobinas eléctricas y sus soportes, autorreguladoras de combustible, autorreguladoras de gasolina, bornes y bornes de presión, cables eléctricos, cajas de electricidad en todos sus niveles, circuitos integrados, circuitos impresos, hilos de cobre aislados, colectores electrónicos, cuadros de distribución de electricidad, aparatos de dosificación, pilas eléctricas, electrodos para soldadura, enchufes, dispositivos para equilibrar, fusibles, distribuidores de gasolina para estaciones de servicio, gasómetros, guantes para la protección de accidentes, hilos eléctricos, alarmas de incendio, bombas de incendio; mangueras de incendio, señales luminosas, interruptores, linternas, tubos luminosos, alarmas automáticas de pérdida de presión de las llantas, aparatos de medida de precisión, medidores, aparatos para medirlas distancias, pernos de calibrar, tapones indicadores de presión para válvulas, refractores, reguladores de voltaje para vehículos, respiradores para filtrar el aire, triángulos de señalización para vehículos averiados, señalización luminosa o mecánica, registradores kilométricos para vehículos, voltímetros.
- 96050810 (9): baterías y acumuladores eléctricos y sus partes.
- 921802839 (9): electricidad, maquinaria, artefactos, aparatos y accesorios eléctricos para producir fuerza, calor y luz; telegrafía inalámbrica, radiografía, radiotelefonía y radiotelegrafía y especialmente acumuladores o baterías. (artículos comprendidos en la clase 20 del decreto 1707 de 1931, reclasificado mediante resolución 3772 del 26 de septiembre de 1980 para la clase 09 del decreto 755 de 1972).
- 09132957 (9): baterías, excluyendo baterías para computadora.
- 04070894 (9): baterías para uso automotor.
- 922616789 (9): aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, eléctricos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos para el registro, transmisión,



Resolución N° 73295

Ref. Expediente N° SD2022/0068053

reproducción de sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipos para el tratamiento de la información y ordenadores; extintores, baterías específicamente diseñadas para computadores.

**Relación género- especie entre productos de clase 9**


Es importante indicar que los signos distintivos no identifican clases, sino productos o servicios y que, en una misma clase se pueden encontrar productos/servicios que están allí principalmente por criterios de abstracta finalidad, más que de la comunidad de otros factores que lleven a endilgar un mismo origen empresarial. No obstante, no hay duda de la relación entre los signos confrontados toda vez que se trata del mismo tipo de elementos relación género- especie, ubicados en la misma clase 9 del nomenclador internacional.

Al respecto, se observa que los aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad que pretende identificar el solicitante equivalen a los aparatos e instrumentos eléctricos que identifica la marca hallada de oficio, dando lugar a la relación de IDENTIDAD.

Así mismo, dentro de los productos que pretende identificar el solicitante se encuentran la maquinaria, artefactos, aparatos y accesorios eléctricos para producir fuerza, calor y luz, las baterías, las baterías eléctricas y similares que identifican las marcas opositoras, perfeccionando la relación GÉNERO- ESPECIE mencionada. Debido a lo anterior, no se requiere un mayor análisis para acreditar los criterios de conexidad competitiva dispuestos por la IP-100 de 2018 por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

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

El opositor alega la notoriedad del siguiente signo:

Signo	Titular	Cobertura
 MAC	Clarios Andina S.A.S	Baterías para vehículos automotores.

**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<sup>36</sup>; 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 [...]”<sup>19</sup>

<sup>19</sup> 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° 73295

Ref. Expediente N° SD2022/0068053

Procederá la Dirección a valorar el acervo probatorio 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<sup>20</sup> y en consecuencia, a analizar el material probatorio aportado por la sociedad opositora que busca demostrar la notoriedad del signo.

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

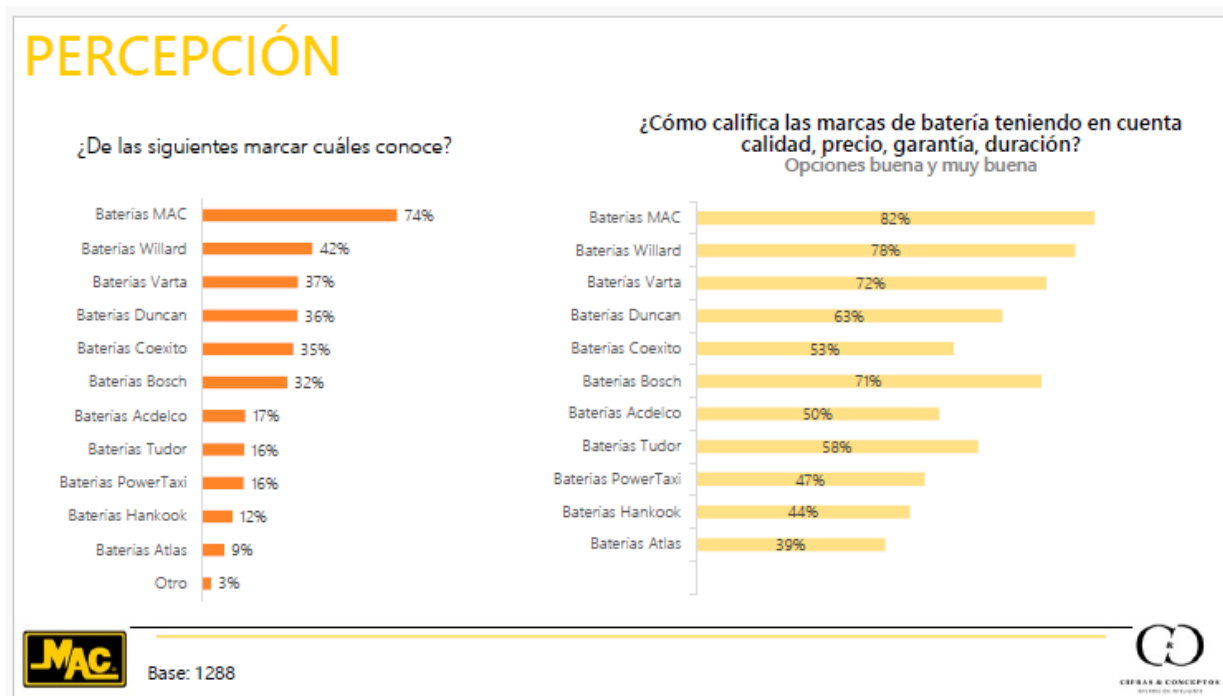
El conocimiento de la marca entre los miembros del sector pertinente es un factor primordial para establecer su connotación de notoria, toda vez que demuestra que el objetivo para el que fue creada se ha cumplido a cabalidad, es decir que ha servido para identificar los productos o servicios de su titular.

Teniendo presente lo anterior, para lograr establecer la connotación y reconocimiento de la marca frente a sus competidores, se hace necesario establecer el sector pertinente para la marca **MAC**, comprendiendo por aquellas personas naturales o jurídicas, públicas o privadas que hacen parte del sector automotriz, especialmente en el sector de baterías para vehículos automotores, bien sea los fabricantes de este tipo de productos, los comerciantes y todas aquellas personas propietarias de vehículos automotores.

Para demostrar tal conocimiento dentro de los miembros del sector, el opositor aportó estudio de Reconocimiento de Marca y Percepción de Baterías MAC, realizado por la sociedad Cifras & Conceptos Información Inteligente.

El estudio de mercado aportado, en el cual se realizaron casi 1250 entrevistas en 6 regiones de Colombia (Caribe, Bogotá, Pacífica, etc), pretende medir la imagen, conocimiento y reconocimiento de las baterías MAC en Colombia, por lo cual se entrevistó a propietarios de vehículos de carga liviana y pesada y vehículos de servicio.

El estudio arroja conclusiones como que la marca **MAC**, a septiembre de 2022 (de acuerdo a las tablas de información de los folios 17 y ss), es líder en reconocimiento y percepción de calidad, precio, garantía y duración. Así mismo, es la que adquieren los consumidores con mayor frecuencia, como se muestra:

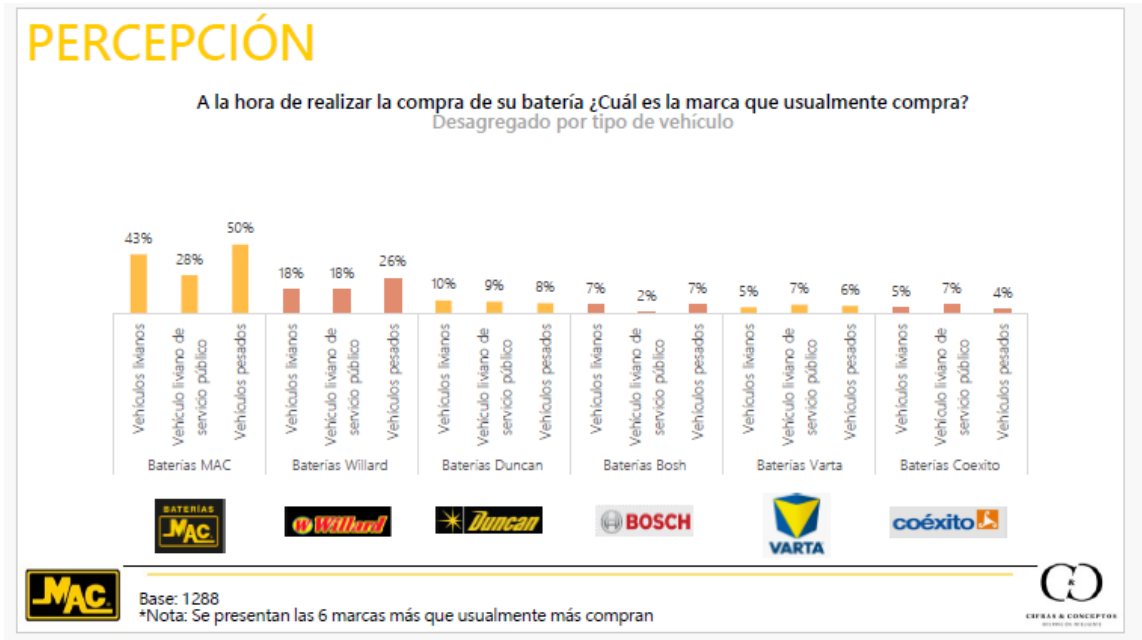


<sup>20</sup> Superintendencia de Industria y Comercio. Dirección de Propiedad Industrial. Resolución N°40786, 28 de Julio de 2011.



**Resolución N° 73295**

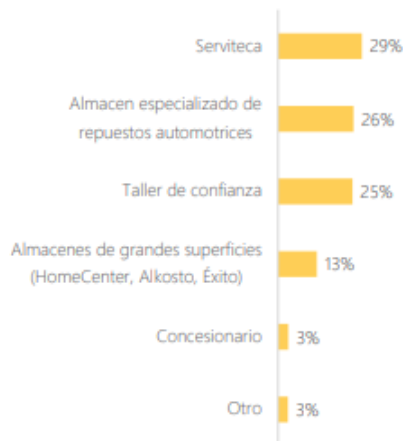
Ref. Expediente N° SD2022/0068053



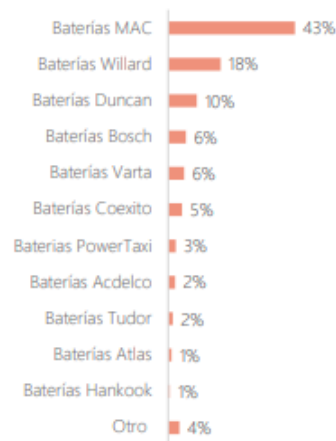
Por otra parte, el estudio en mención relativo al conocimiento que los consumidores tienen de la marca MAC, realizado en el año 2022, concluye que tal marca ocupa un lugar primario en relación con otras marcas del mercado en el que se desenvuelve (baterías para uso automotor).

### PERCEPCIÓN

¿En dónde realiza regularmente la compra de la batería?

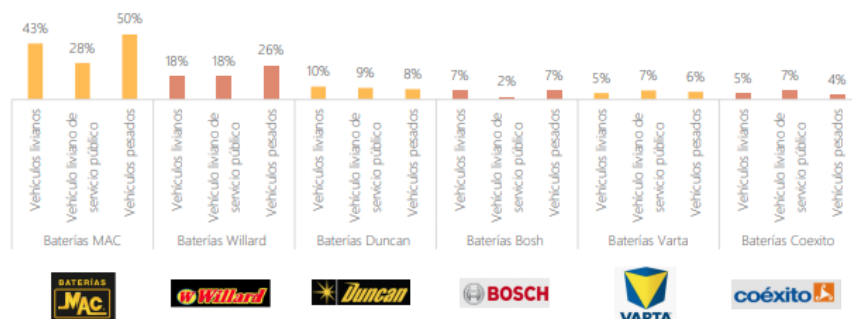


A la hora de realizar la compra de su batería ¿Cuál es la marca que usualmente compra?



### PERCEPCIÓN

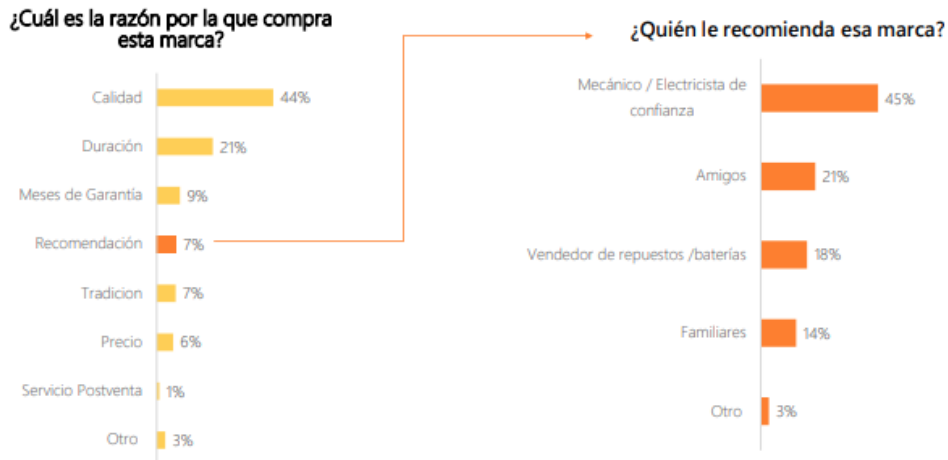
A la hora de realizar la compra de su batería ¿Cuál es la marca que usualmente compra?  
 Desagregado por tipo de vehículo



Resolución N° 73295

Ref. Expediente N° SD2022/0068053

**PERCEPCIÓN**



Acorde con el estudio de mercado antes relacionado, se encuentra que el mismo es concluyente en relación con el conocimiento que de la marca MAC para identificar baterías de uso automotor, pues por medio de los mismos se obtiene de primera mano información real del respectivo mercado, del conocimiento del consumidor sobre sus hábitos de consumo, del recuerdo que tiene del signo en cuestión y de su posicionamiento incluso en relación con sus competidores.

De esta manera, acorde con el acervo probatorio aportado se advierte la demostración de la importante y relevante participación de la marca MAC en el mercado automotriz especialmente en la categoría de “baterías para vehículos automotores”; 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 2017 hasta el año 2022, constituyendo así una de las marcas de mayor elección en el territorio colombiano.

Por lo tanto, las pruebas aportadas, son útiles y determinantes en la declaración o reconocimiento de la notoriedad de un signo distintivo, pues dan 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.

En consecuencia, el plenario probatorio hasta ahora analizado demuestra un reconocimiento relevante de la marca “MAC”, por parte del sector pertinente.

**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.

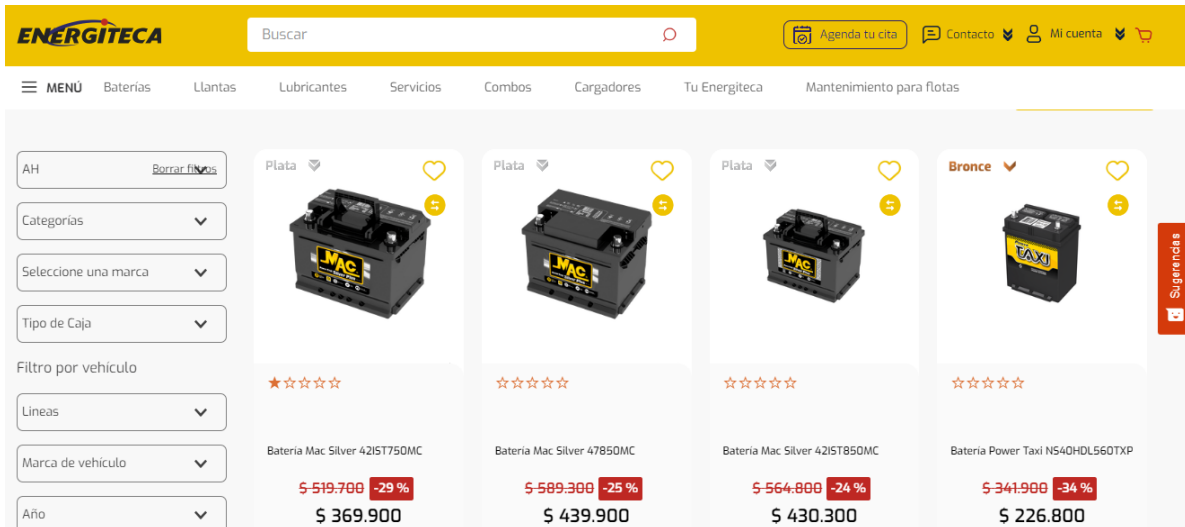
A su vez, la publicidad permite medir el esfuerzo del empresario para difundir su marca, entendiendo que una promoción prolongada y extensa, junto con la utilización de diferentes medios, tendrá como resultado que un mayor número de personas llegue a conocer la marca. En este sentido las pruebas tendientes 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.



Resolución N° 73295

Ref. Expediente N° SD2022/0068053

El opositor presentó imágenes y links en los que se muestra la comercialización de diferentes referencias de baterías para vehículos con la marca MAC.



Así mismo, con la finalidad de acreditar el cumplimiento de estos aspectos, la opositora aportó artículos publicados en medios de comunicación en los años 2013- 2022, en los cuales se mencionan los productos identificados con la marca MAC para baterías de vehículos, como se muestra:

- Baterías MAC celebra 60 años de plena energía – Portafolio (12/10/2017)

**POR: PORTAFOLIO**

**E**n diciembre próximo, María Fernanda Mejía dejará la gerencia general de la región Andina de Johnson Controls, era la última integrante de la familia Mejía Castro que quedaba de Baterías MAC, compañía que, en el 2013, fue adquirida en su totalidad por Johnson Controls. Está nostálgica, pero feliz de celebrar **los 60 años de una empresa que nació en un pequeño taller del tradicional barrio San Nicolás de Cali**. Recuerda que su padre, Ernesto Mejía Amaya, prestaba servicios eléctricos en un local, propiedad de lo que hoy es Coéxito (red de distribución de baterías y autopartes). Hoy, desde la planta ubicada en Yumbo, Valle del Cauca, **el 70 por ciento de la producción tiene como destino Chile, Bolivia, Perú, Ecuador y Venezuela** (aún se despachan baterías a este mercado), así como a las islas del Caribe, Centroamérica y Norteamérica. El otro 30 por ciento restante se queda en Colombia.

Hace cuatro años dejó de ser una compañía familiar y pasó a manos de Johnson Controls. “Nuestra relación con Johnson Controls no es de ahora, es de 30 años, hemos sido clientes, hemos sido proveedores, hemos tenido asistencia técnica. Era el mejor aliado que podíamos tener. Llevar la compañía a un nivel global fue una decisión de familia”, dice la ejecutiva.

<https://www.portafolio.co/negocios/empresas/los-60-anos-de-baterias-mac-510602>



## Resolución N° 73295

Ref. Expediente N° SD2022/0068053

- Invierten US\$20 millones en planta de baterías Mac – Portafolio (21/07/2021)

En Colombia baterías MAC produce 4 millones de baterías al año el 60 por ciento se destinan a exportaciones a 22 países. **Según lo indicó Oscar Ospina, gerente de Marketing y Estrategia de Clarios para la Región Andina, hoy, en el mercado local MAC y todas sus marcas representan el 55 por ciento** del total del mercado colombiano que es de cerca de 2,2 millones de baterías, sobre todo del mercado de repuestos.

Además, precisa Ospina que hoy son la segunda empresa exportadora del Valle del Cauca y que durante el último trimestre sus exportaciones reportaron un crecimiento del 20%. Al atender varios países la compañía produce en Colombia las marcas locales de cada nación que atiende, así como 10 marcas de Clarios.

<https://www.portafolio.co/negocios/empresas/invierten-us-20-millones-en-planta-de-baterias-mac-554246>

- Baterías Mac vendió 4 millones de unidades y logró crecimiento de 15% al cierre 2021 – LR La República (17/05/2022)

AUTOMOTOR

### Baterías Mac vendió 4 millones de unidades y logró crecimiento de 15% al cierre 2021

martes, 17 de mayo de 2022

La compañía colombiana realizó una inversión de US\$21 millones en medio de la emergencia sanitaria, para aumentar su capacidad

Manuel Rozo Sánchez

El conglomerado económico Clarios entregó el informe económico de 2021 para su marca principal, Baterías Mac. La compañía colombiana conmemora 65 años de operación, cerrando el año pasado con 4 millones de baterías vendidas y unos ingresos de US\$135 millones. Indica además que el panorama para 2022 pinta aún mejor.

El aumento en sus ventas está relacionado a la pandemia; debido al poco uso de los automóviles, se requirieron cambios en sus baterías tras levantarse las restricciones de movilidad, explicó la marca. Otro aspecto a resaltar fue la inversión de US\$21 millones en medio de la emergencia sanitaria, para aumentar su capacidad de producción y exportación en este nuevo año.

- “Baterías Mac cumple 65 años de producción” – Portafolio (24/06/2022)

EMPRESAS · POR: PORTAFOLIO

JUNIO 24 DE 2022 11:24 A. M.

En el 2021, **Baterías Mac** presentaba una nueva planta en Yumbo (Valle del Cauca), con inversiones que bordeaban los 20 millones de dólares.

(Vea: [‘Competimos en el mercado lealmente’: gerente de Aldor](#)).

Este viernes 17 de junio, cuando cumple 65 años de existencia, la planta no baja su producción, sino que surte a países como: **Panamá, Chile, Ecuador, Honduras, Guyana, Bolivia, Trinidad y Tobago, Curazao**, entre otros, con sus productos.

Además, en un mercado tan competido como el colombiano, se mantiene con una participación de mercado del 55 %, cifra importante si se considera que las principales marcas del mundo compiten en el país al lado de los desarrollos de pequeñas marcas locales.

En Colombia, Mac se comercializa a nivel nacional en más de 6.000 puntos de venta del canal mayorista, almacenes de cadena y en las más de 70 energéticas existentes en el país, convirtiéndose, según sus estudios de mercadeo, en **una de las marcas más queridas por los conductores colombianos**.

## Resolución N° 73295

Ref. Expediente N° SD2022/0068053

<https://www.portafolio.co/amp/negocios/empresas/baterias-mac-cumple-65-anos-de-produccion-567106>

Cabe indicar 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. Así mismo, la información consagrada en los artículos da cuenta de la trayectoria y posicionamiento de la marca.

Así pues, 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 MAC, 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.

Finalmente, de las pruebas antes descritas, se observa que en lo atinente al signo MAC se ha desarrollado un despliegue sustancial en la constante realización de ofertas de sus productos, a efectos de mantener un producto competitivo en el comercio, con el fin de reforzar la recordación del signo en el público consumidor, llegando así tener una importante participación en el mercado de baterías para vehículos automotores

Ahora bien, los datos del valor de la inversión publicitaria no serán valorados, por cuanto se trata de un cuadro con información visible en el escrito de oposición y no de un certificado debidamente aportado, suscrito por el profesional idóneo para certificar dicha información (contador, revisor fiscal o semejante).

### **3. Pruebas tendientes a demostrar los volúmenes de ventas (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 acreditar los mismos, el opositor allegó certificado de revisor fiscal sobre volumen de ventas de la marca MAC 2015-2022, no obstante, dado que dicho documento se allegó al expediente en noviembre 21 de 2022, el mismo se tuvo como extemporáneo por lo cual no será tenido en cuenta en el presente análisis probatorio.

### **4. Pruebas que demuestran la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el país miembro**

Sobre la existencia y antigüedad de registros marcarios, se pueden corroborar los registros en Colombia de varios signos del opositor con la expresión **MAC**, así como registros internacionales en países como ECUADOR, BOLIVIA y PERÚ, de acuerdo con los documentos aportados por el opositor. Estos registros dan cuenta de la acuciosidad de la sociedad opositora por salvaguardar su activo intangible.

### **Conclusiones respecto del análisis probatorio**

Para poder determinar la notoriedad de un signo distintivo, es preciso que se haya difundido dentro de un territorio y durante un tiempo determinado. Es decir, es obligación de la titular del registro opositor, demostrar que la marca es líder en el mercado y

Resolución N° 73295

Ref. Expediente N° SD2022/0068053

altamente reconocida por los miembros del sector pertinente para identificar los productos que ampara el registro marcario.



De conformidad con el análisis de las pruebas aportadas por la sociedad opositora, esta Dirección concluye que la marca “**MAC**” (Mixta), tiene un estatus especial para identificar “baterías para automóviles”, productos comprendidos en la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza.

A juicio de esta Dirección, después de un análisis y valoración general de las pruebas aportadas, se encuentra que éstas resultan suficientes para probar el alto posicionamiento de la marca “**MAC**” (Mixta), pues el reconocimiento y publicidad del signo son suficientemente relevantes para inferir que el signo es considerado como notorio dentro del sector pertinente, permitiendo a la Dirección tener claridad en aspectos como el reconocimiento de la marca por parte del consumidor y su posición frente a los competidores directos.

Por lo tanto, y dado que las pruebas dieron cuenta del cumplimiento de los criterios cualitativos y cuantitativos necesarios para que un signo sea declarado como notorio, esta Dirección declara la notoriedad de la marca “**MAC**” (Mixta) para identificar “**baterías para vehículos**”, productos comprendidos en la clase 9° internacional, para el periodo comprendido entre **el año 2017 a septiembre de 2022.**

En consecuencia, esta Dirección procederá a realizar el análisis comparativo entre el signo solicitado y el signo reconocido como notorio, como quiera que la declaratoria de la notoriedad de la marca “**MAC**” (Mixta) se efectuó, para un periodo cercano a la fecha de solicitud del signo bajo estudio.

Los signos bajo estudio son los siguientes:

Signo solicitado	Signo opositor
 <p data-bbox="435 1865 529 1897">MACU</p>	 <p data-bbox="1073 1849 1146 1881">MAC</p>

**Riesgo de confusión:**

Dada la importancia y presencia en el mercado nacional, la publicidad y el grado de recordación del signo opositor **MAC**, este es considerado como notorio, ya que se logró acreditar la inversión y el reconocimiento que tal marca representa para su titular, así como el reconocimiento que implica para el consumidor.

El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor adquiriera un producto o servicio pensando que está adquiriendo otro (confusión directa), o que adquiriera un producto o servicio pensando que éste tiene un origen empresarial distinto al que realmente vincula (confusión indirecta).

En el caso bajo examen, esta Dirección encuentra que, la configuración de los signos si



## Resolución N° 73295

Ref. Expediente N° SD2022/0068053

genera en el consumidor un riesgo de confusión, pues los signos confrontados permiten que en su visión en conjunto ambas marcas se confundan debido a las semejanzas que presentan como consecuencia de la reproducción que hace el signo solicitado **MACU**, de la marca notoria **MAC**, habida cuenta de su configuración gráfica, en la cual parece coincidir con la denominación opositora, razón por la cual el consumidor está en la capacidad de establecer una relación entre ambas y por lo mismo adquirir el producto que ofrece el signo solicitado pensando que tiene el mismo origen empresarial que la marca notoria.

Además, revisando los productos ofrecidos por las marcas cotejadas, y considerando que la marca opositora es notoria, podría predicarse una relación género- especie, entre aquellos que pretende identificar el solicitante tales como “aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad” y aquellos que identifica la marca notoria relacionados con “baterías para vehículos”, dado que el carácter notorio de la marca rompe el principio de especialidad, poniendo al consumidor en riesgo de confusión o asociación.

En el caso que nos ocupa, la Dirección encuentra que la configuración de los signos genera en el consumidor un riesgo de asociación, pues los signos confrontados permiten que en su visión en conjunto ambas marcas se puedan asociar a un origen empresarial en común, debido a las semejanzas presentadas, razón por la cual el consumidor está en la capacidad de establecer una relación entre ambas expresiones y por ende puede pensar que se trata de distintos productos pero que tienen un origen empresarial en común,

### Conclusión

En consecuencia, el signo objeto de la solicitud está comprendido en las causales de irregistrabilidad establecidas en el artículo 136 literal a) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

En mérito de lo expuesto esta Dirección,

### RESUELVE

**ARTÍCULO 1:** Declarar la notoriedad del signo **MAC**<sup>21</sup> para identificar “*baterías para vehículos*”, productos de la clase 9 de la Clasificación de Niza, por el período comprendido entre el año 2017 y septiembre de 2022.

**ARTÍCULO 2:** Declarar fundada la oposición interpuesta por **CLARIOS ANDINA S.A.S.**

**ARTÍCULO 3:** Negar el registro de la marca **MACU** (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza<sup>22</sup>, solicitada por **ANDRÉS GUILLERMO PÉREZ SIERRA**, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

**ARTÍCULO 4:** Notificar a **ANDRÉS GUILLERMO PÉREZ SIERRA**, solicitante del registro y a **CLARIOS ANDINA S.A.S.** opositor, el contenido de la presente resolución, entregándoles copia de la misma, advirtiéndoles que contra dicha resolución procede el



<sup>21</sup>

<sup>22</sup> 9: Aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad.



Resolución N° 73295

Ref. Expediente N° SD2022/0068053

recurso de apelación ante la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial, interpuesto dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de notificación.

**ARTÍCULO 5:** En firme esta resolución archívese el expediente.

**Notifíquese y Cúmplase.**

Dado en Bogotá D.C., el 22 de noviembre de 2023



**DANIEL MOR GARCIA**  
**DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS**