

**MARCAS IDENTICAS O SIMILARES – Requisitos de distintividad y registrabilidad / COTEJO MARCARIO / SIMILITUD – Ortográfica, fonética e ideológica**

Como se ha reiterado en la jurisprudencia de esta Sección, al momento de realizar un cotejo marcario, debe identificarse cuál elemento prevalece, si el denominativo o el gráfico, a efectos de determinar cuál tiene mayor influencia en la mente del consumidor. Así, en el caso *sub examine*, la Sala considera que predomina el elemento denominativo ya que es el que produce mayor impacto a la vista del consumidor, pues ambas marcas son nominativas simples. Bajo el anterior contexto, pasa la Sala a realizar el examen correspondiente, para determinar si existe identidad o similitud ortográfica, fonética e ideológica entre las marcas COLEGIO MARYMOUNT DE MEDELLIN y NUEVO MARYMOUNT; no sin antes advertir que las marcas no se analizarán en su conjunto, pues los vocablos COLEGIO, DE MEDELLÍN y NUEVO que contienen, son de uso común, y ello constituye una de las excepciones que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha fijado a la regla de que el cotejo marcario debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, ya que la distintividad debe buscarse en el elemento diferente que integra el signo. De la confrontación que se hace de las marcas en conflicto, advierte la Sala que existe identidad ortográfica entre ellas, pues la palabra de fantasía MARYMOUNT, que es la que posee la fuerza distintiva, es plenamente coincidente en ambos signos. Por otro lado, para la comparación fonética, debe la Sala aplicar dos (2) de las reglas señaladas en la jurisprudencia del Tribunal de la Comunidad Andina, para realizar el análisis respectivo, así: 1) Si la sílaba tónica de las denominaciones cotejadas es coincidente, tanto por ser idénticas o muy similares y ocupar la misma posición, cabe advertir que las denominaciones son semejantes (tonalidad de la marca). Esta regla se cumple, pues la sílaba tónica de las denominaciones cotejadas, esto es MA, es coincidente. 2) Si la sílaba tónica y la sílaba ubicada en primer lugar son iguales, la semejanza es más relevante. Atendiendo a lo dicho anteriormente, esta regla se cumple, pues la sílaba tónica y la sílaba ubicada en primer lugar son iguales. A su turno, se advierte que no es dable comparar ideológicamente los signos, pues el vocablo MARYMOUNT que comparten y que es el que posee la fuerza distintiva, es de fantasía y, por lo tanto, no tiene un significado en sí mismo ni genera un concepto en la mente del consumidor que permita hacer una comparación que atienda al parecido conceptual de las marcas.

**COEXISTENCIA DE MARCAS – Riesgo de asociación y confusión / IDENTIDAD MARCARIA - Evidencia entre las marcas NUEVO MARYMOUNT Y COLEGIO MARYMOUNT DE MEDELLIN - Por ser productos o servicios dentro de la misma clasificación**

En el caso que nos ocupa, se advierte que el registro de la marca COLEGIO MARYMOUNT DE MEDELLÍN se solicita para distinguir servicios de educación, formación, esparcimiento, actividades deportivas y culturales; mientras que aquel que se le otorgó a la marca NUEVO MARYMOUNT es únicamente para “educación”. Lo anterior, dentro del contexto de la clase 41, permite constatar que la marca COLEGIO MARYMOUNT DE MEDELLÍN no es lo suficientemente distintiva respecto de NUEVO MARYMOUNT, pues los servicios para los cuales se solicita su registro en la misma clase de la Clasificación Internacional de Niza no la diferencian de aquellos que presta la marca registrada y un eventual registro podría generar un riesgo de confusión en el público consumidor, que podría llevarlo a asociar los servicios de educación de ambas marcas a un origen empresarial común. Adicionalmente, debe indicarse que ambas marcas podrían utilizar canales idénticos de publicidad y comercialización como lo son la televisión, la prensa y la

radio; y tienen una relación directa y una misma finalidad, ya que se encuentran encaminados a prestar servicios de pedagogía. En este orden de ideas, la Sala observa que el signo COLEGIO MARYMOUNT DE MEDELLÍN, cuyo registro se solicitó para distinguir servicios de educación, formación, esparcimiento, actividades deportivas y culturales, correspondientes a la categoría 41 de la Clasificación Internacional de Niza, no reúne el requisito de distintividad, para distinguir tales servicios dentro del campo educativo y, por ende, se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.

**FUENTE FORMAL:** DECISION 486 DE LA COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA- ARTICULO 134 / DECISION 486 DE LA COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA- ARTICULO 136

NOTA DE RELAORIA: Se citan las sentencias, Consejo de Estado, Sección Primera, del 17 de febrero de 2005, Radicado 2001-00275-01, M.P. María Claudia Rojas Lasso; Consejo de Estado, Sección Primera, del 08 de junio de 2006, Radicado 2002-00274-01, M.P. Camilo Arciniegas Andrade; Consejo de Estado, Sección Primera, del 13 de agosto de 2009, Radicado 2003-00111-01, M.P. María Claudia Rojas Lasso

## **CONSEJO DE ESTADO**

### **SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO**

#### **SECCION PRIMERA**

**Consejera ponente: MARIA CLAUDIA ROJAS LASSO**

Bogotá, D.C., dos (2) de agosto de dos mil doce (2012)

**Radicación número: 11001-03-24-000-2005-00154-01**

**Actor: CORPORACIÓN MARYMOUNT DE MEDELLIN**

**Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

**Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO**

Se decide en única instancia la acción de nulidad y restablecimiento del derecho promovida por la CORPORACIÓN MARYMOUNT DE MEDELLÍN contra las Resoluciones 19817 de 2004 (23 de agosto), 26273 de 2004 (25 de octubre) y 32709 de 2004 (29 de diciembre), mediante las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro de la marca COLEGIO MARYMOUNT DE MEDELLÍN, para distinguir servicios de educación, formación, esparcimiento, actividades deportivas y culturales, comprendidos en la clase 41 internacional.

## **I. LA DEMANDA**

La CORPORACIÓN MARYMOUNT DE MEDELLÍN, domiciliada en Medellín, mediante apoderado, presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en los siguientes términos:

### **1.1. Pretensiones**

- Que se declare que la marca COLEGIO MARYMOUNT DE MEDELLÍN reúne los requisitos de registrabilidad previstos en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina y no está incurso en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la misma normativa.
- Que se declare nula la Resolución 19817 de 2004 (23 de agosto), a través de la cual la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro de la marca COLEGIO MARYMOUNT DE MEDELLÍN, para distinguir servicios de educación, formación, esparcimiento, actividades deportivas y culturales, comprendidos en la clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza.
- Que se declare nula la Resolución 26273 de 2004 (25 de octubre), a través de la cual la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, resolvió el recurso de reposición propuesto por la actora, confirmando lo decidido en la Resolución 19817 de 2004.
- Que se declare nula la Resolución 32709 de 2004 (29 de diciembre), a través de la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recuso de apelación propuesto por la actora, confirmando lo decidido en la Resolución 19817 de 2004.
- Que como consecuencia, y a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio conceder el registro de la marca COLEGIO MARYMOUNT DE MEDELLÍN, para distinguir servicios de la clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza; e inscribir la sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

## **1.2. Los Hechos**

El 23 de febrero de 2004 la demandante solicitó, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro de la marca COLEGIO MARYMOUNT DE MEDELLÍN, para distinguir servicios de educación, formación, esparcimiento, actividades deportivas y culturales, comprendidos en la clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza.

La referida solicitud se publicó en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 538 de 2004 y, dentro del término oportuno, no fue objetada.

Mediante Resolución 19817 de 2004 (23 de agosto) la División de Signos Distintivos de la Superintendencia negó el registro de la marca COLEGIO MARYMOUNT DE MEDELLÍN, bajo el argumento de que podía inducir al público a error, generando confusión directa e indirecta con la marca NUEVO MARYMOUNT, previamente registrada por la FUNDACIÓN NUEVO MARYMOUNT para distinguir servicios de la misma clase internacional.

Inconforme con tal decisión, la demandante presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación, los cuales fueron resueltos por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia y por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante Resoluciones 26273 de 2004 (25 de octubre) y 32709 de 2004 (29 de diciembre), respectivamente, confirmando lo decidido en la Resolución 19817 de 2004 (23 de agosto).

## **1.3. Normas violadas y concepto de la violación**

La demandante considera que los actos acusados contrarían los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.

### **1.3.1. Artículo 134 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones**

Afirma que el artículo 134 establece que *“...constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del*

*producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.”.*

En este sentido, señala que debe concederse a su favor el registro de la marca COLEGIO MARYMOUNT DE MEDELLÍN, pues la similitud del signo con la marca NUEVO MARYMOUNT, previamente registrada a favor de la FUNDACIÓN NUEVO MARYMOUNT, no genera *per se* confusión en el consumidor. De hecho, indica que en el mercado coexisten marcas idénticas que identifican productos y/o servicios que no tienen conexión competitiva, así como otras similares que identifican productos y servicios conexos.

Bajo el anterior contexto, considera que no existe riesgo de confusión directa ni indirecta entre las marcas COLEGIO MARYMOUNT DE MEDELLÍN y NUEVO MARYMOUNT, pues no resulta lógico suponer que un padre de familia matricule a su hijo en el COLEGIO MARYMOUNT DE MEDELLÍN con el convencimiento de que lo está inscribiendo en la FUNDACIÓN NUEVO MARYMOUNT, cuya sede, dicho sea de paso, se encuentra ubicada en Bogotá. Además, sostiene que los padres de familia son consumidores especializados que difícilmente pueden confundirse al escoger un servicio de educación para estudiantes de estratos 5 y 6. A propósito, señala que el tratadista Carlos Fernández Novoa pone de presente que *“ante los consumidores profesionales y especializados, así como ante los consumidores elitistas y experimentados se aminora el riesgo de confusión entre dos signos distintivos”.*

Al margen de lo anterior, señala que el registro de la marca no puede desconocer que ambas instituciones educativas tienen un origen común, ya que fueron fundadas por la Congregación de Religiosos del Sagrado Corazón de María, respectivamente en 1948 y 1954, en Bogotá y Medellín. En efecto, relata que los padres de familia de los centros educativos se vieron obligados a adquirir los colegios de la congregación, debido a que en 1984 las religiosas de la Congregación del Sagrado Corazón de María fueron llamadas a devolverse a su comunidad. En este sentido, afirma que en Medellín se conformó la CORPORACIÓN MARYMOUNT DE MEDELLÍN, quien *“es el ente jurídico, legal y administrativo que determina los lineamientos filosóficos y académicos de la institución”*, mientras que en Bogotá *“los padres de familia del antiguo Marymount*

*confirmaron una junta y decidieron formar un nuevo colegio, que es hoy la Fundación Nuevo Marymount”-*

### **1.3.2. Artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones**

Por otro lado, señala que el artículo 136 literal a) dispone que *“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.”.*

Si bien reconoce que las marcas COLEGIO MARYMOUNT DE MEDELLÍN y NUEVO MARYMOUNT tienen un origen histórico común, pues la Congregación del Sagrado Corazón de María fundó sendas instituciones educativas en la capital de Antioquia y en el Distrito Capital; considera que el presente caso no se enmarca en la causal de irregistrabilidad contenida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, pues el registro de la marca COLEGIO MARYMOUNT DE MEDELLÍN pretende distinguir la calidad de una institución educativa en la que se puede encontrar una formación con valores morales y éticos similares a los que se predicán en los otros planteles educativos que fundó la Congregación del Sagrado Corazón.

Adicionalmente, señala que las marcas individualmente consideradas son suficientemente distintivas y no generan riesgo de confusión en el consumidor, pues *“la expresión FUNDACIÓN NUEVO MARYMOUNT claramente indica, a simple vista que se trata de un “nuevo colegio Marymount”. Por su parte la expresión COLEGIO MARYMOUNT DE MEDELLÍN también denota, a simple vista, que hace referencia al plantel educativo ubicado en la capital del departamento de Antioquia.”.*

Por último, sostiene que con el registro de la marca no pretende aprovecharse indebidamente de la fama que ha ganado el plantel educativo ubicado en Bogotá, pues el Colegio Marymount de Medellín es prestigioso por si mismo. De hecho,

afirma que las marcas pueden coexistir pacíficamente en el mercado, ya que lo han venido haciendo desde hace más de 50 años sin inducir al público a error.

## **II. CONTESTACIONES**

2.1. La Superintendencia de Industria y Comercio sostuvo que las pretensiones de la demandante no tenían vocación de prosperidad, ya que carecían de apoyo jurídico suficiente. Agregó que los actos administrativos acusados fueron expedidos con sujeción a la normatividad vigente sobre la materia, esto es, la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.

Señaló que para que un signo sea registrado como marca, debe reunir los requisitos de perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. Bajo el anterior contexto, indicó que la marca COLEGIO MARYMOUNT DE MEDELLÍN carece de distintividad, pues presenta similitud ortográfica y fonética con el signo NUEVO MARYMOUNT, previamente registrado a favor de la FUNDACIÓN NUEVO MARYMOUNT. De hecho, indicó que los vocablos COLEGIO y DE MEDELLÍN no hacen a la marca lo suficientemente distintiva, pues son descriptivos de la calidad del establecimiento y de la ubicación de su sede.

En este sentido, afirmó que el registro de la marca COLEGIO MARYMOUNT DE MEDELLÍN generaría un riesgo indirecto de confusión en los consumidores, pues podrían asociar con un mismo origen empresarial los servicios que prestaría con los que actualmente ofrece NUEVO MARYMOUNT. Además, resalta que el riesgo de confusión es mayor ya que la marca cuyo registro se negó pretende distinguir los mismos servicios de la clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza para los cuales se concedió el registro del signo NUEVO MARYMOUNT.

2.2. La FUNDACIÓN NUEVO MARYMOUNT guardó silencio.

## **III. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO**

El Procurador Primero Delegado ante el Consejo de Estado, solicitó requerir la Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, para los efectos previstos en la Ley 17 de 1980, Arts. XXVII y siguientes.

#### IV. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL

A solicitud de la Sala, se obtuvo la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, respecto de las normas de la Decisión 486 indicadas en los cargos. Algunos apartes de la interpretación 020-IP-2009 se citan a continuación.

Respecto de los elementos esenciales de una marca el Tribunal afirmó:

*“La representación gráfica y la distintividad son los requisitos expresamente exigidos en la Decisión 486 como elementos esenciales de una marca.*

*La susceptibilidad de representación gráfica consiste en descripciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.*

(...)

*La característica de distintividad es fundamental que reúna todo signo para que sea susceptible de registro como marca; lleva implícita la posibilidad de identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor. Es entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales.”*

En este orden de ideas, el Tribunal arribó a las siguientes conclusiones:

*“PRIMERO: Un signo puede ser registrado como marca, cuando distingue productos o servicios en el mercado y reúne el requisito de ser susceptible de representación gráfica, de conformidad con lo establecido por el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Dicha aptitud se confirmará si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la mencionada Decisión. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.*

*SEGUNDO: Se prohíbe que se registren como marcas los signos que, en el uso comercial, afecten indebidamente los derechos de terceros, especialmente cuando sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión. El Tribunal considera que no es necesario que el signo solicitado para*

*registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación.*

*TERCERO: Los signos denominativos compuestos son los que se encuentran integrados por dos o más palabras, con o sin significación conceptual. En la comparación que incluya una marca denominativa compuesta, debe realizarse una visión de conjunto, considerando la totalidad de los elementos integrantes y teniendo en cuenta, en el juicio comparativo, las palabras que las constituyen y las sílabas y letras que conforman los vocablos de las marcas en pugna.*

*En una marca denominativa compuesta habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que formen parte de ella, resaltando, necesariamente, el elemento más caracterizado del conjunto marcario y que le otorga una distintividad propia al signo por registrarse.*

*CUARTO: En el caso de las marcas que contienen palabras en idioma extranjero, cabe presumir que el significado de éstas no sea del conocimiento común, por lo que correspondería considerarlas como de “fantasía”. Por lo tanto, el término “MARYMOUNT” –en idioma inglés– no puede ser considerado como de conocimiento común en el público consumidor. Por este motivo y, dentro de este contexto, se debe entender que esta palabra pasaría a ser considerada como de “fantasía” por lo que gozaría de gran fuerza distintiva.*

*QUINTO: Deberá tomarse en cuenta que, en el caso de marcas que contengan palabras de uso común, palabras genéricas y/o descriptivas, al realizar el examen comparativo, éstas no deberán considerarse a efectos de determinar si existe confusión, de tal manera que, la distintividad se deberá buscar en el elemento diferente que integra el signo.*

*SEXTO: La coexistencia de hecho no genera derechos, ni tiene relevancia jurídica en la dirección de inhibir el estudio de registrabilidad, ni de hacer inaplicables los análisis del examinador acerca de la confundibilidad.”*

## **V. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN**

5.1. La CORPORACIÓN MARYMOUNT DE MEDELLIN y la Superintendencia de Industria y Comercio reiteraron los argumentos expuestos, respectivamente, en la demanda y en la contestación de la misma.

5.2. La FUNDACIÓN NUEVO MARYMOUNT guardó silencio.

## **VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA**

Corresponde a la Sala determinar si el signo COLEGIO MARYMOUNT DE MEDELLÍN, cuyo registro se solicitó para distinguir servicios de educación, formación, esparcimiento, actividades deportivas y culturales, correspondientes a la categoría 41 de la Clasificación Internacional de Niza, reúne el requisito de distintividad, para distinguir tales servicios dentro del mercado y, por ende, no induce al público a error, ni se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.

A este respecto, se advierte que el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones dispone lo siguiente:

*“Artículo 136. 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.”.*

Sea lo primero advertir que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 134 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, podrá constituir marca, cualquier signo apto para distinguir productos o servicios en el mercado, siempre que sea susceptible de representación gráfica. El mismo artículo establece una lista no taxativa de los signos que pueden constituir marca y, dentro de esta, incluye *“las palabras o combinación de palabras”.*

Ahora, se tiene que la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las Resoluciones acusadas, negó a la actora el registro de la marca COLEGIO MARYMOUNT DE MEDELLÍN, para distinguir servicios de la clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza, por considerar que existía confundibilidad entre ésta y la marca NUEVO MARYMOUNT, previamente registrada en la misma categoría internacional, para distinguir servicios de educación.

En este sentido, según lo disponen los actos acusados, la Superintendencia de Industria y Comercio considera que existe semejanza ortográfica y fonética entre los signos descritos, pues ambos contienen la palabra MARYMOUNT. Además, sostiene que los vocablos COLEGIO y DE MEDELLÍN, de la marca cuyo registro se negó, no imprimen la suficiente fuerza distintiva al mismo, generando en los

consumidores confusión, al asociar con un mismo origen empresarial los servicios que ésta prestaría con los de NUEVO MARYMOUNT. De hecho, resalta que el riesgo de confusión es mayor debido a que la marca COLEGIO MARYMOUNT DE MEDELLÍN pretende distinguir los mismos servicios de la clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza para los cuales se concedió a la FUNDACIÓN NUEVO MARYMOUNT el registro del signo NUEVO MARYMOUNT.

#### **6.1. Examen de Registrabilidad**

En relación con el examen de registrabilidad, la Interpretación Prejudicial rendida en este proceso, para efectos de determinar la manera de realizar el cotejo marcario, hace énfasis en que debe darse aplicación a las siguientes reglas elaboradas por la doctrina y acogidas por la jurisprudencia comunitaria:

*“Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.*

*Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente.*

*Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas. Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de “disecarlas”, que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario.*

*Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos.”*

En este orden de ideas, siguiendo las orientaciones del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Sala debe comenzar por advertir que la marca solicitada para registro y la marca previamente registrada, se expresan como se señala a continuación:

<b>MARCA CUESTIONADA</b> (NOMINATIVA CLASE 41)	<b>MARCA REGISTRADA</b> (NOMINATIVA CLASE 41)
COLEGIO MARYMOUNT DE MEDELLÍN	NUEVO MARYMOUNT

Como se ha reiterado en la jurisprudencia de esta Sección<sup>1</sup>, al momento de realizar un cotejo marcario, debe identificarse cuál elemento prevalece, si el denominativo o el gráfico, a efectos de determinar cuál tiene mayor influencia en la mente del consumidor. Así, en el caso *sub examine*, la Sala considera que predomina el elemento denominativo ya que es el que produce mayor impacto a la vista del consumidor, pues ambas marcas son nominativas simples.

Bajo el anterior contexto, pasa la Sala a realizar el examen correspondiente, para determinar si existe identidad o similitud ortográfica, fonética e ideológica entre las marcas COLEGIO MARYMOUNT DE MEDELLIN y NUEVO MARYMOUNT; no sin antes advertir que las marcas no se analizarán en su conjunto, pues los vocablos COLEGIO, DE MEDELLÍN y NUEVO que contienen, son de uso común, y ello constituye una de las excepciones que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha fijado a la regla de que el cotejo marcario debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, ya que la distintividad debe buscarse en el elemento diferente que integra el signo. De hecho, en la Interpretación Prejudicial se lee lo siguiente:

*“En el presente caso, se observa que los signos confrontados “COLEGIO MARYMOUNT DE MEDELLÍN” y “NUEVO MARYMOUNT” presentan palabras de uso común, tales como: “COLEGIO”, “DE MEDELLÍN” y “NUEVO”.*

***Si se trata de palabras de uso común, éstas no deben tomarse en cuenta al efectuar el examen comparativo entre los signos confrontados. La exclusividad del uso que confiere el derecho obtenido a través del registro descarta que palabras comunes o usuales que pertenecen al dominio público, puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario.***

***Es importante tener presente que, en el caso de marcas que contienen palabras de uso común, al realizar el examen comparativo, éstas no deben considerarse a efectos de determinar si existe confusión, tal circunstancia constituye una excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, en donde el todo prevalece sobre sus partes o componentes.***

*Como ya se ha dicho en la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en los casos en los que se trate de denominaciones conformadas por palabras de uso común, la*

---

<sup>1</sup> Consejo de Estado, Sección Primera. Sentencia de 13 de agosto de 2009, Rad.: 11001032400020030011101, Actor: MONTRES ROLEX S.A., M.P. María Claudia Rojas Lasso

*distintividad se debe buscar en el elemento diferente que integra el signo, ya que éstas derivarían en débiles.” (Se resalta)*

### **6.1.1. Comparación Ortográfica<sup>2</sup>**

Como primera medida, se tiene que el cotejo de las marcas en forma sucesiva es como sigue:

MARYMOUNT, MARYMOUNT, MARYMOUNT, MARYMOUNT,  
MARYMOUNT, MARYMOUNT, MARYMOUNT, MARYMOUNT,  
MARYMOUNT, MARYMOUNT, MARYMOUNT, MARYMOUNT,  
MARYMOUNT, MARYMOUNT, MARYMOUNT, MARYMOUNT,  
MARYMOUNT, MARYMOUNT, MARYMOUNT, MARYMOUNT,

De la confrontación que se hace de las marcas en conflicto, advierte la Sala que existe identidad ortográfica entre ellas, pues la palabra de fantasía MARYMOUNT, que es la que posee la fuerza distintiva, es plenamente coincidente en ambos signos.

### **6.1.2. Comparación Fonética<sup>3</sup>**

Por otro lado, para la comparación fonética, debe la Sala aplicar dos (2) de las reglas señaladas en la jurisprudencia del Tribunal de la Comunidad Andina, para realizar el análisis respectivo, así:

1) Si la sílaba tónica de las denominaciones cotejadas es coincidente, tanto por ser idénticas o muy similares y ocupar la misma posición, cabe advertir que las denominaciones son semejantes (tonalidad de la marca).

Esta regla se cumple, pues la sílaba tónica de las denominaciones cotejadas, esto es MA, es coincidente.

---

<sup>2</sup> Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia de 8 de junio de 2006, Rad.: 11001032400020020027401, Actor: ALLERGAN INC., M.P. Camilo Arciniegas Andrade. *“La similitud ortográfica se produce por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los que la secuencia de vocales, la extensión o longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden provocar que la confusión sea más palpable u obvia.”*

<sup>3</sup> Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia de 8 de junio de 2006, Rad.: 11001032400020020027401, Actor: ALLERGAN INC., M.P. Camilo Arciniegas Andrade. *“La similitud fonética existe entre signos que al ser pronunciados causan un sonido semejante; tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; deben tomarse también en cuenta las particularidades de cada caso, para determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.”*

2) Si la sílaba tónica y la sílaba ubicada en primer lugar son iguales, la semejanza es más relevante.

Atendiendo a lo dicho anteriormente, esta regla se cumple, pues la sílaba tónica y la sílaba ubicada en primer lugar son iguales.

### 6.1.3. Comparación Ideológica<sup>4</sup>

A su turno, se advierte que no es dable comparar ideológicamente los signos, pues el vocablo MARYMOUNT que comparten y que es el que posee la fuerza distintiva, es de fantasía y, por lo tanto, no tiene un significado en sí mismo ni genera un concepto en la mente del consumidor que permita hacer una comparación que atienda al parecido conceptual de las marcas. De hecho, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina hizo la siguiente acotación en la Interpretación Prejudicial respecto de los términos en inglés y las palabras de fantasía:

*“En el presente caso, los signos confrontados comparten el término “MARYMOUNT”, por lo que este Tribunal considera pertinente tocar el tema de las palabras en idioma extranjero.*

*En el caso de las marcas que contienen palabras en idioma extranjero, cabe presumir que el significado de éstas no sea del conocimiento común, por lo que correspondería considerarlas como de “fantasía”.*

***Por lo tanto, el término “MARYMOUNT” –en idioma inglés- no puede ser considerado como de conocimiento común en el público consumidor. Por este motivo y, dentro de este contexto, se debe entender que esta palabra pasaría a ser considerada como de “fantasía” por lo que gozaría de gran fuerza distintiva.***

*Los signos de fantasía constituyen una elaboración del ingenio e imaginación de sus autores. Es la creación de un vocablo que no tiene significado por sí mismo, sino que asocia indirectamente una idea.”* (Se resalta)

---

<sup>4</sup> Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia de 8 de junio de 2006, Rad.: 11001032400020020027401, Actor: ALLERGAN INC., M.P. Camilo Arciniegas Andrade. “La similitud ideológica se produce entre los signos que evocan las mismas o similares ideas, **que se deriva de su parecido conceptual**. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra.”

En conclusión, se observa que existe identidad ortográfica y fonética entre las marcas, por cuanto el vocablo MARYMOUNT, que posee la fuerza distintiva, es idéntico en ambas.

Pese a lo anterior, la identidad ortográfica y fonética que presentan las marcas cotejadas es insuficiente para afirmar que la marca COLEGIO MARYMOUNT DE MEDELLÍN se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones. Por lo anterior, es necesario ahondar aun más en el análisis de confundibilidad, para determinar si el registro de la marca generaría confusión en el consumidor, al grado de que, como lo afirma la Superintendencia de Industria y Comercio, asocie con un mismo origen empresarial los servicios que prestaría la marca COLEGIO MARYMOUNT DE MEDELLÍN con los de NUEVO MARYMOUNT.

#### **6.1.4. Riesgo de Asociación y/o Confusión**

Así las cosas, sobre los tipos de confusión que pueden generar las marcas, el Tribunal precisó en la Interpretación Prejudicial lo siguiente:

*“El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).*

*El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.” (Proceso 70-IP-2008. Marca denominativa “SHERATON”, publicado en la Gaceta Oficial N° 1648, de 21 de agosto de 2008).”*

En el caso *sub examine* el registro de la marca NUEVO MARYMOUNT se otorgó para distinguir, dentro de la clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza, servicios de educación; y el registro que se negó, correspondiente al signo COLEGIO MARYMOUNT DE MEDELLÍN, se solicitó para distinguir servicios

educación; formación; esparcimiento; actividades deportivas y culturales, correspondientes a la misma clase.

En la octava edición de la Clasificación Internacional de Niza, se resalta que la clase 41 dispone:

*“Clase 41. educación; formación; esparcimiento; actividades deportivas y culturales.”.*

Ahora bien, aplicando las reglas del Tribunal de Justicia plasmadas en la Interpretación Prejudicial rendida en este proceso, con miras a verificar el riesgo de confusión y/o asociación de las marcas en conflicto, las cuales se refieren a (i) la identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o la identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o la semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o la semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos, la Sala encuentra que las marcas COLEGIO MARYMOUNT DE MEDELLÍN y NUEVO MARYMOUNT distinguen servicios de la misma clase.

Sobre el particular, la Superintendencia de Industria y Comercio considera que puede existir confusión indirecta entre las marcas, porque además de que existe similitud ortográfica y fonética entre los signos, ambos estarían destinados a distinguir servicios de educación comprendidos en la clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza.

Empero, advierte la Sala que no necesariamente debe negarse el registro de una marca porque otra anterior ya está registrada para distinguir productos o servicios dentro de la misma clasificación internacional. De hecho, como lo anotó el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial 04-IP-98:

*“...el hecho de que los productos o servicios amparados con las marcas cotejadas se encuentren en una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza, no implica necesariamente la identidad o semejanza que entre los bienes debe existir como supuesto fáctico para la configuración de la causal de irregistrabilidad dispuesta en el literal b) del artículo 82 de la Decisión 344. Para comprobar este aserto resulta útil tener en cuenta que en parte alguna de la citada norma se menciona la clase como parámetro de comparación entre los bienes de que se trate. Igualmente, debe observarse que en forma armónica el artículo 104, en el cual se consagran las principales facultades que surgen para el titular del registro, no otorga el derecho*

*al uso exclusivo de la marca sobre todos los productos o servicios comprendidos en la clase a que pertenecen aquellos para los que se ha solicitado el registro.*

*Es que si bien la clase de la Clasificación Internacional de Niza puede servir como un indicio para afirmar que los diferentes bienes agrupados en una determinada clase presentan entre ellos características comunes de tal naturaleza que al ser identificados con marcas idénticas o similares, pertenecientes a titulares diferentes, puede generarse confusión, ese solo hecho no resulta suficiente, pues en verdad al repasar cada una de las clases allí dispuestas, se observa que en una misma se reseñan productos de tan variada índole que ni por asomo podría generarse confusión al ser identificados con marcas idénticas o similares, obviamente haciendo salvedad de las marcas notorias. Para ejemplificar: En la clase 5 se consignan los alimentos para bebés, pero al mismo tiempo los productos para la destrucción de animales dañinos, así como los fungicidas y herbicidas. Si se identifica el alimento del bebé con una marca idéntica o similar de aquella destinada para los fungicidas, analizadas las cosas desde una perspectiva de razonabilidad, resulta de muy difícil ocurrencia que el público consumidor crea erradamente en que uno y otro producto tienen un mismo origen empresarial. De otro lado, existen productos que, aun cuando distribuidos en clases diversas, presentan características comunes entre ellos de tal naturaleza que, al ser puestos en el mercado bajo una misma marca perteneciente a titulares diversos, inevitablemente se originaría confusión; ejemplo de ello lo constituyen las frutas y legumbres en conserva, relacionadas en la clase 29, frente a las frutas y legumbres frescas agrupadas en la clase 31.”*

En el caso que nos ocupa, se advierte que el registro de la marca COLEGIO MARYMOUNT DE MEDELLÍN se solicita para distinguir servicios de educación, formación, esparcimiento, actividades deportivas y culturales; mientras que aquel que se le otorgó a la marca NUEVO MARYMOUNT es únicamente para “educación”. Lo anterior, dentro del contexto de la clase 41, permite constatar que la marca COLEGIO MARYMOUNT DE MEDELLÍN no es lo suficientemente distintiva respecto de NUEVO MARYMOUNT, pues los servicios para los cuales se solicita su registro en la misma clase de la Clasificación Internacional de Niza no la diferencian de aquellos que presta la marca registrada y un eventual registro podría generar un riesgo de confusión en el público consumidor, que podría llevarlo a asociar los servicios de educación de ambas marcas a un origen empresarial común.

Adicionalmente, debe indicarse que ambas marcas podrían utilizar canales idénticos de publicidad y comercialización como lo son la televisión, la prensa y la

radio; y tienen una relación directa y una misma finalidad, ya que se encuentran encaminados a prestar servicios de pedagogía.

En este orden de ideas, la Sala observa que el signo COLEGIO MARYMOUNT DE MEDELLÍN, cuyo registró se solicitó para distinguir servicios de educación, formación, esparcimiento, actividades deportivas y culturales, correspondientes a la categoría 41 de la Clasificación Internacional de Niza, no reúne el requisito de distintividad, para distinguir tales servicios dentro del campo educativo y, por ende, se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.

A propósito, en un caso similar, en el que se negó el registro de la marca UNIVERSAL, para distinguir productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, porque se encontró que podía inducir al público a error por la similitud que existía entre ésta y la marca CAFÉ UNIVERSAL, previamente registrada para distinguir productos de la misma clase Internacional, esta Sala manifestó:

*“Al no existir prueba evidente de la existencia de éste acuerdo la Sala debe hacer el análisis de registrabilidad de la marca motivo de este proceso, solicitada por la sociedad actora, frente a los actos acusados. No cabe duda que entre las marcas UNIVERSAL (mixta) existen identidades fonéticas, conceptuales y visuales que pueden llevar a confusión al público consumidor, máxime cuando ambas cobijan productos pertenecientes a la misma Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. Y aunque las dos marcas UNIVERSAL son mixtas, es decir, están compuestas por un elemento gráfico y uno denominativo, a simple vista se observa que el elemento predominante en ellas es el denominativo. La palabra CAFÉ que acompaña a la marca registrada UNIVERSAL, no puede tenerse en cuenta por ser una expresión genérica que no agrega mayor distintividad al producto y por tanto, no es susceptible de registro, por lo tanto la marca no puede decirse que es CAFÉ UNIVERSAL como lo pretende hacer ver el actor, su parte denominativa es simplemente la palabra UNIVERSAL. Y por otro lado, en la marca cuestionada predomina la palabra “universal”, ya que, el texto que la rodea describe características e identificación del producto. Desde el punto de vista estrictamente marcario y en los términos del artículo 56 de la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena, norma aplicable al caso concreto, la registrabilidad de la marca depende de que sea novedosa, visible y suficientemente distintiva de suerte que no se confunda con otro. Ante la innegable similitud fonética, conceptual y visual entre las marcas y teniendo en cuenta que, desde el punto de vista del consumidor, se trata de alimentos que tienen conexión competitiva, es decir, por ser comestibles se venden en*

*los mismos sitios, puede generarse confusión acerca del origen del titular de la marca.”<sup>5</sup>*

Aunado a lo anterior, no sobra advertir que la coexistencia de hecho que por más de 50 años se ha dado entre las marcas, según lo afirma la actora en el libelo de la demanda, no genera derechos, ni tiene relevancia jurídica en la dirección que se llevó a cabo para realizar el estudio de registrabilidad, ni para hacer inaplicables los análisis del examinador acerca de la confundibilidad. En efecto, según se advierte de la Interpretación Prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina:

*“Se alega en el juicio interno, que en el caso de los signos en conflicto se ha dado el fenómeno de la “coexistencia marcaria” y que, por tanto, esto debería tener efectos en la definición aquí requerida. No obstante, debe el Tribunal aclarar que no se trata de la ocurrencia de la figura contemplada en el Artículo 159 de la Decisión 486, conocida con dicho nombre, la cual supone que existan marcas idénticas o similares, a nombre de titulares diferentes para distinguir los mismos productos o servicios. Se trataría al parecer de una mera “coexistencia de hecho” que no tiene tratamiento específico en la legislación comunitaria, y que no encaja dentro de los supuestos de la coexistencia regulada por aquella norma jurídica, la cual permite la suscripción de convenios privados entre los titulares de las marcas que posibilitan la presencia de ellas en el mercado, pero bajo la condición de que adopten las previsiones necesarias para evitar la confusión en el público respecto del origen de los bienes y servicios.*

*La coexistencia de hecho no genera derechos, ni tiene relevancia jurídica en la dirección de inhibir el estudio de registrabilidad, ni de hacer inaplicables los análisis del examinador acerca de la confundibilidad.”*

Así las cosas, de conformidad con los argumentos precedentes, la Sala no accederá a las pretensiones de la demandante y así se dispondrá en la parte resolutive de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

**FALLA:**

**DENIÉGANSE** las pretensiones de la demanda.

---

<sup>5</sup> Consejo de Estado, Sección Primera. Sentencia de 17 de febrero e 2005, Rad.: 11001032400020010027501, Actora: SOCIEDAD CORN PRODUCTS INTERNATIONAL, M.P. María Claudia Rojas Lasso

**CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.**

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ

Presidenta

MARÍA CLAUDIA ROJAS LASSO

MARCO ANTONIO VELILLA MORENO