

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 99428

Ref. Expediente N° SD2025/0015519

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 24 de febrero de 2025, la sociedad **ESCUELA EMERGENTE S.A.S.**, solicitó el registro de la marca **MONTFORT SCHOOL** (mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza<sup>1</sup>.

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial N°1060 del 06 marzo 2025, la sociedad **ESCOLE EXPERIENCIAS EDUCATIVAS S.A.S.**, presentó oposición con fundamento en las causales de irregistrabilidad consagradas en los literales i) y j) del artículo 135, el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina y el artículo 6 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.

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

*“(...) Se configura un claro riesgo de confusión y asociación entre las marcas “MONTFORT SCHOOL” y “COLEGIO PERSONALIZADO RENFORT APRENDIZAJE CON SENTIDO” por las siguientes razones:*

**1. Similitud entre signos**

**Similitud Fonética:** La marca solicitada “MONTFORT” comparte la terminación “FORT” con la denominación principal de mi representada “RENFORT”. Fonéticamente, esta coincidencia en la parte final de las denominaciones genera una similitud auditiva sustancial. La adición del prefijo “MONT” en la marca solicitada no elimina el riesgo de confusión cuando existe identidad o alta similitud en las terminaciones generando confusión entre los consumidores ya que los mismos suelen recordar con mayor facilidad la parte final de las palabras.

**Similitud visual:** Visualmente la terminación “FORT” en ambas marcas crea una impresión similar, este elemento al ser distintivo y coincidente tiene un impacto significativo en la memoria del consumidor; por lo cual la parte final “FORT” es un elemento visual que puede generar confusión con la marca “RENFORT”.

**Similitud Conceptual:** Ambas marcas operan en el mismo sector educativo. La marca de mi representación incluye el término “COLEGIO” mientras que la marca solicitada incluye el término “SCHOOL”. Ambos términos son sinónimos y refieren a establecimientos educativos. Esta coincidencia conceptual, sumada a la similitud fonética y visual en la terminación aumenta el riesgo de que los consumidores asocien ambas marcas y creen que provienen de la misma empresa o de empresas relacionadas.

**2. Identidad y conexidad competitiva de los servicios:** Ambas marcas buscan distinguir servicios comprendidos en la CLASE 41 de la clasificación internacional NIZA, referidos a “EDUCACIÓN”. La marca por mi representada protege específicamente “academias, clases personalizadas, cursos de educación a distancia, educación, educación a distancia, educación complementaria, educación e instrucción, educación y enseñanza, servicios de formación y educación, servicios de educación y formación lingüística” servicios que son directamente relacionados con

<sup>1</sup> 41: Educación.

Ref. Expediente N° SD2025/0015519

*los servicios de “Educación” que pretende distinguir la marca solicitada (...).*

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

*“(...) De acuerdo con lo establecido por la jurisprudencia y doctrina reiterada por la Superintendencia de Industria y Comercio, es imprescindible efectuar un análisis de la suficiente distintividad de la marca solicitada que evidencie la oposición efectuada por ESCOLE EXPERIENCIAS EDUCATIVAS S.A.S. resulta infundada por los siguientes argumentos:*

**1. Similitud entre signos.**

**1.1. Similitud fonética:** afirma la apoderada de la opositora que existe un riesgo de confusión en por la terminación común “FORT” en las palabras “MONFORT” y “RENFORT” debido a que, supuestamente, los consumidores “suelen recordar con mayor facilidad la parte final de las palabras”. Es importante recordar que el Tribunal Andino ha mencionado que la similitud fonética es la semejanza que puede existir tanto en la sílaba tónica, como en la coincidencia de raíces o terminaciones, teniendo en cuenta las particularidades de cada caso.

*La terminación “FORT” es un término de uso común en apellidos y nombres de origen francés o inglés y no constituye un elemento distintivo exclusivo del oponente. Su uso frecuente en marcas y nombres compuestos reduce significativamente su fuerza distintiva y, por tanto, no puede otorgarse un monopolio sobre esta terminación. Así, la supuesta similitud basada únicamente en “FORT” no tiene mérito si no se acredita distintividad adquirida o uso intensivo que lo haya posicionado como identificador único de origen comercial.*

**1.2. Similitud visual:**

*(...)*

*Teniendo en cuenta que el signo solicitado es la denominación “MONFORT SCHOOL” resulta ilógico afirmar la existencia de una confundibilidad visual con la denominación “COLEGIO PERSONALIZADO RENFORT APRENDIZAJE CON SENTIDO”, a continuación, se comparara la percepción visual del consumidor teniendo en cuenta el orden de las palabras, la longitud, las terminaciones y las raíces como lo ha mencionado el Tribunal Andino.*

*(...)*

*La única similitud en los dos nombres es la terminación “FORT” en una de las dos palabras que componen el signo solicitado y una de las cinco palabras que componen el signo el cual se presentó la oposición.*

**1.3. Similitud Conceptual:** argumenta la apoderada del oponente que la inclusión de la palabra “SCHOOL”, que en inglés traduce colegio, implica una coincidencia conceptual, aún cuando ambas marcas prestan servicios en la Clase 41 de Niza (servicios de educación), por ende, existen diversos signos distintivos registrados en la categoría que incluyen la palabra school o colegio igualmente. Si bien la apoderada menciona que la supuesta coincidencia conceptual implica un riesgo de confundibilidad cuando se suma con las supuestas similitudes descritas, se han desvirtuado las mismas en los párrafos anteriores, por lo tanto, la similitud conceptual por el uso de una palabra descriptiva de los servicios prestados en la clase 41 resulta improcedente.

*(...)*

Ref. Expediente N° SD2025/0015519

*Teniendo en cuenta que el riesgo de confusión es generado por la percepción del consumidor, es importante recordar que el Tribunal Andino igualmente ha determinado la importancia de colocarse en el lugar del consumidor y en su grado de percepción. Bien señala la apoderada del oponente que la marca registrada “COLEGIO PERSONALIZADO RENFORT APRENDIZAJE CON SENTIDO” protege “academias, clases personalizadas, cursos de educación a distancia, educación, educación a distancia, educación complementaria (...)”, lo cual debe clasificarse según el criterio de un consumidor selectivo, el cual elegirá los servicios bajo parámetros de calidad, posicionamiento o estatus, y por ende, es plenamente capaz de distinguir entre dos instituciones educativas con diferentes nombres, ciudades de domicilio, modalidades de trabajo y edades estudiantes como se puede evidenciar a continuación:*

*(...)*

*La omisión del análisis gráfico por parte del oponente desnaturaliza la evolución del riesgo de confusión, y no cumple con el estándar del análisis integrador requerido por la normativa andina, en consecuencia, no puede evaluarse la supuesta similitud entre “MONFORT” y “RENTFORT” únicamente sobre una coincidencia parcial en su terminación (2FORT), omitiendo los elementos gráficos que componen su identidad visual global.*

**4. Antecedentes e identidad del nombre “Montfort School”:** *Es importante destacar que el colegio Montfort School cuenta con licencia definitiva expedida por la Secretaría de Educación de Boyacá desde el año 2018, bajo la Resolución No. 003025 del 12 de abril de 2018, originalmente con el nombre de “Colegio San Luis María de Montfort”. Esta denominación no fue escogida arbitrariamente, sino en homenaje a San Luis María Grignon de Montfort (1673–1716), sacerdote, misionero y teólogo francés, cuya influencia se mantiene viva en el barrio La Pradera, lugar donde opera el colegio, y donde también se ubica el Noviciado Latinoamericano de los Padres Misioneros Montfortianos, centro de formación religiosa con gran trayectoria en la preparación de novicios tanto colombianos como de otros países de la región (...).*

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 i) del artículo 135 de la Decisión 486**

No podrán registrarse como marcas los signos que:

*i) puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate.*

### **Concepto de la norma**

Debe entenderse que existe engaño cuando el signo genera en la mente del consumidor una distorsión de la realidad respecto de las características del producto o servicio distinguido, siendo entonces necesario proceder a la protección del interés general del público consumidor negando la protección sobre este tipo de conjuntos marcarios.<sup>2</sup>

<sup>2</sup> TJCA, Proceso 35-IP- 98

Ref. Expediente N° SD2025/0015519

Así las cosas, para determinar si una marca es engañosa, es preciso relacionar el signo solicitado con los productos o servicios a distinguir, apreciar esta relación que surge entre el signo y los productos o servicios, para concluir si la información otorgada por la marca genera algún tipo de incongruencia o engaño que pueda afectar al consumidor. Es decir, se pretende que el consumidor confíe en que la información que le proporciona la marca sea correcta y no lo induzca a error sobre la calidad, composición, procedencia o aptitud para el empleo de los productos o servicios que va a consumir.

En consecuencia, la marca será engañosa cuando informe una cantidad o una naturaleza que no posee pero que sea precisamente la que atrae al consumidor. Por lo tanto, será entonces fundamental ubicar muy bien el tipo de producto al que se aplica la marca para poder lograr identificar cuál o cuáles son las características que inciden en su calidad y por las cuales el consumidor lo adquiere.

#### **Literal j) del artículo 135 de la Decisión 486**

No podrán registrarse como marcas los signos que:

*j) Reproduzcan, imiten o contengan una denominación de origen protegida para los mismos productos o para productos diferentes, cuando su uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación con la denominación; o implicase un aprovechamiento injusto de su notoriedad.*

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

El Título XI de la Decisión Andina 486 contiene las normas relativas a las indicaciones geográficas, género en el que la norma incluye las denominaciones de origen y las indicaciones de procedencia. Las indicaciones de procedencia son definidas por la norma en los siguientes términos:

*“Artículo 221. Se entenderá por indicación de procedencia un nombre, expresión, imagen o signo que designe o evoque un país, región, localidad o lugar determinado”.*

Así, la indicación de procedencia consiste en un signo indicador del origen de un producto, sin que para su uso se requieran elementos diferentes a la veracidad. En consecuencia, se trata de un término descriptivo del origen del producto, por lo que no existe un uso exclusivo sobre una indicación de procedencia, recayendo el derecho a usarla en cualquier persona que pretenda informar al público sobre el origen de su producto.

Por otra parte, las denominaciones de origen son definidas en los siguientes términos:

*“Artículo 201. Se entenderá por denominación de origen, una indicación geográfica constituida por la denominación de un país, de una región o de un lugar determinado, o constituida por una denominación que sin ser la de un país, una región o un lugar determinado se refiere a una zona geográfica determinada, utilizada para designar un producto originario de ellos y cuya calidad, reputación u otras características se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico en el cual se produce, incluidos los factores naturales y humanos”.*

Como se aprecia en la definición legal, a diferencia de la indicación de procedencia, la denominación de origen requiere que el producto posea unas cualidades o reputación ligadas al origen geográfico, incluidos sus factores naturales y humanos. En otras palabras, una denominación de origen identifica un producto proveniente de una zona geográfica determinada, cuyas características están necesariamente ligadas tanto a las condiciones naturales de dicha zona, como al esfuerzo de una colectividad para conseguir

Ref. Expediente N° SD2025/0015519

y preservar unas condiciones y costumbres homogéneas, las cuales generan la diferenciación adquirida del producto.

En atención a los derechos así adquiridos por determinada colectividad, y como medida de protección a los consumidores, quienes asocian la referencia a la zona geográfica a la calidad o reputación del producto, la legislación reconoce que ha dejado de ser un término descriptivo para convertirse en un signo distintivo, tal como dispone la norma andina:

*“Artículo 220. Las denominaciones de origen protegidas conforme a lo previsto en la presente Decisión, no serán consideradas comunes o genéricas para distinguir el producto que designan, mientras subsista dicha protección en el país de origen”.*

De acuerdo con el literal j) del artículo 135 andino antes transcrito, para que el registro de una marca sea negado se requiere que ella cumpla con varios supuestos de hecho:

(i) En primer lugar, que el signo solicitado reproduzca, imite o contenga una denominación de origen protegida.

Para determinar el alcance de las expresiones “reproduzca”, “imite” y “contenga”, es necesario tener presente el significado de cada una. Así, reproducir significa “*ser copia de un original*”; imitar, “*parecerse, asemejarse a otra*”; y contener, “*llevar o encerrar dentro de sí a otra*”<sup>3</sup>.

De las aludidas definiciones se desprende que la causal no requiere que se trate de una reproducción literal de la denominación de origen, sino que basta con que se le asemeje de alguna manera, incluso evocándola, para denegar el registro solicitado.

(ii) El segundo supuesto de hecho consiste en que el signo se solicite para los mismos productos, o para productos diferentes cuando su uso pueda causar un riesgo de confusión o asociación.

En el primer caso -que el signo se solicite para los mismos productos-, la sola reproducción, imitación o inclusión de la denominación de origen genera el riesgo de confusión o asociación.

En el segundo caso -que el signo se solicite para productos diferentes-, será necesario analizar si existe algún tipo de relación entre ellos y los identificados con la denominación de origen, con la finalidad de definir si puede generar un riesgo de confusión o asociación.

(iii) El último supuesto de hecho consiste en que el uso del signo solicitado implique un aprovechamiento injusto de la notoriedad la denominación de origen.

Al respecto, es relevante mencionar que la norma parte del hecho de la notoriedad de la denominación de origen, por lo que no exige prueba de ello. En efecto, debe recordarse que uno de los presupuestos para declarar la protección de la denominación de origen es que el producto que ella identifique cuente, entre otros, con una reputación imputable al medio geográfico con sus factores naturales y humanos, por lo que tal reputación (o notoriedad, pues la legislación no las diferencia) ha sido previamente determinada. Adicionalmente, la presente causal de irregistrabilidad no es de las denominadas causales relativas, sino de las absolutas.

Cabe indicar, que de acuerdo con el artículo 207 andino, solo pueden usar la denominación de origen, previa autorización, quienes directamente se dediquen a la

<sup>3</sup> Diccionario de la lengua española - Vigésima Segunda Edición. Real Academia de la Lengua Española.

Ref. Expediente N° SD2025/0015519

extracción, producción o elaboración del producto que ella distingue, siempre que realicen dicha actividad dentro de la zona geográfica delimitada en la declaración de protección y cumplan con otros requisitos exigidos por la oficina nacional. Por tal motivo, el uso de un signo que reproduzca imite o contenga la denominación de origen por parte de una persona que no cumple los antes referidos requisitos, resulta ser un aprovechamiento injusto de su notoriedad.

#### **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>4</sup>, 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>5</sup>.

---

<sup>4</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.

•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>5</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.

Ref. Expediente N° SD2025/0015519

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

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

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

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

*h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario”.*

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

De acuerdo con la disposición andina citada, para que el registro de una marca sea negado se necesita que ella cumpla con varios supuestos de hecho. En primer lugar, que el signo solicitado se presente como una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial de un signo notoriamente conocido, cualesquiera sean los productos o servicios identificados por los signos.

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

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

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

La causal de irregistrabilidad en estudio protege al signo notorio frente a actos de

Ref. Expediente N° SD2025/0015519

reproducción<sup>6</sup>, imitación<sup>7</sup>, traducción<sup>8</sup>, transliteración<sup>9</sup> o transcripción<sup>10</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>11</sup>. 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

<sup>6</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.

<sup>7</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 Segunda Edición. Disponible en [www.rae.es](http://www.rae.es).

<sup>8</sup> Traducir. (Del lat. traducĕre, hacer pasar de un lugar a otro). 1. tr. Expresar en una lengua lo que está escrito o se ha expresado antes en otra. 2. tr. Convertir, mudar, trocar. 3. tr. Explicar, interpretar. Tomado de Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española [En línea]. Vigésima Segunda Edición. Disponible en [www.rae.es](http://www.rae.es).

<sup>9</sup> Transliterar. (De trans- y el lat. littĕra, letra). 1. tr. Representar los signos de un sistema de escritura mediante los signos de otro. Tomado de Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española [En línea]. Vigésima Segunda Edición. Disponible en [www.rae.es](http://www.rae.es).

<sup>10</sup> Transcribir. (Del lat. transcribere). 1. tr. copiar (ll escribir en una parte lo escrito en otra). 2. tr. transliterar. 3. tr. Representar elementos fonéticos, fonológicos, léxicos o morfológicos de una lengua o dialecto mediante un sistema de escritura. Tomado de Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española [En línea]. Vigésima Segunda Edición. Disponible en [www.rae.es](http://www.rae.es).

<sup>11</sup> Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española [En línea]. Vigésima Segunda Edición. Disponible en [www.rae.es](http://www.rae.es).

Ref. Expediente N° SD2025/0015519

En concordancia con lo anterior, el artículo 230 de la Decisión 486 incluye dentro del sector pertinente para determinar si un signo es notorio; los siguientes:

- “a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique;*
- b) las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o*
- “c) los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique”.*

Y añade que:

*“para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido dentro de cualquiera de los sectores referidos en los literales anteriores”.*

### **Criterios para determinar la notoriedad**

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

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

- a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro;*
- b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro;*
- c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique;*
- d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique;*
- e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección;*
- f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;*
- g) el valor contable del signo como activo empresarial;*
- h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o,*
- i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección;*
- j) los aspectos del comercio internacional; o,*
- k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero”.*

Ref. Expediente N° SD2025/0015519

De acuerdo con lo anterior, para poder determinar la notoriedad de un signo distintivo, es preciso que se haya difundido dentro de un territorio y durante un tiempo determinado, toda vez que la única manera de lograr el reconocimiento de un signo distintivo es por medio de su difusión, lo cual implica la identificación de un ámbito temporal y territorial.

Por lo demás, resulta importante resaltar que los criterios normativos permiten que las pruebas aportadas estén referidas a territorio extranjero, pero deben ir dirigidas a demostrar el conocimiento del signo entre los miembros del sector pertinente de cualquiera de los países miembros de la Comunidad Andina.

### **Prueba de la notoriedad**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ref. Expediente N° SD2025/0015519

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>12</sup> que el riesgo de dilución se presenta cuando el uso de otros signos idénticos o similares cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva y la percepción o imagen positiva que el consumidor tiene del signo notoriamente conocido, aunque se use para productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los cuales ampara el signo notoriamente conocido.

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

Al respecto señala el autor F.G. JACOBS: *“La esencia de la dilución en este sentido clásico es que la difuminación del carácter distintivo de la marca implica que ésta ya no provoca la asociación inmediata con los productos para los que está registrada y es usada. Así pues, citando de nuevo a Schechter, «por ejemplo, si se autorizan restaurantes Rolls Royce, cafeterías Rolls Royce, pantalones Rolls Royce y caramelos Rolls Royce, en diez años ya no existirá la marca Rolls Royce»<sup>13</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>14</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:

<sup>12</sup>Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 108 IP-2006 marca KRISTAL ESSENCE

<sup>13</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>14</sup>TY Inc. v. Ruth Perryman; 2002

Ref. Expediente N° SD2025/0015519

*“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>15</sup>”.*

### **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”.*

### **Análisis de las causales de irregistrabilidad establecidas en los literales i) y j) del artículo 135, literal h) del artículo 136 de la Decisión 486 y el Artículo 6 de Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial**

Esta Dirección observa que el opositor tanto en el formulario de oposición como en el formulario virtual de la Oficina de Propiedad Industrial SIPI, señaló como causales de irregistrabilidad los literales i), correspondiente a signo engañoso, j), correspondiente a signos que reproduzcan, imiten o contengan una denominación de origen, contenidas en el artículo 135; el literal h) del artículo 136 de la Decisión 486, es decir, signos que constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente y el Artículo 6 de Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial

Sin embargo, todas sus argumentaciones fácticas presentadas por la sociedad opositora, corresponden a la eventual confundibilidad del signo solicitado con una marca previamente registrada, lo cual no corresponde a las precitadas causales, pues se trata de objeciones que encajan dentro de los presupuestos del literal a) del artículo 136 ibidem, razón por la cual al existir una norma especial que contempla literalmente los argumentos del opositor, esta Dirección procederá a efectuar el análisis de la causal correcta que fue argumentada por el opositor.

### **Análisis de la causal de irregistrabilidad establecida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486**

#### **Confundibilidad con marca previamente registrada**

La marca opositora es la siguiente:

<sup>15</sup>Asunto C-323/09 Interflora Inc Interflora British Unit contra Marks & Spencer plc Flowers Directs Online Limited.

Ref. Expediente N° SD2025/0015519

| Trámite | Signo                                                 | Titular                               | Expediente     | Niza | Clase | Tipo  | Estado  | Vigencia      |
|---------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|------|-------|-------|---------|---------------|
| Mixta   | COLEGIO PERSONALIZADO RENFORT APRENDIZAJE CON SENTIDO | ESCOLE EXPERIENCIAS EDUCATIVAS S.A.S. | SD2020/0104348 | 11   | 41    | Marca | Vigente | 27 jul. 2031. |

Los signos comparados son los siguientes:

| El signo solicitado                                                                | Signo Opositor                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

Reglas jurisprudenciales y doctrinales aplicables a la comparación de marcas

Comparación entre marcas mixtas

Como ocurre en el presente caso, al realizar el cotejo entre signos de carácter mixto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado<sup>16</sup>:

*“a) Si en los signos mixtos predomina el elemento nominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos*

*(i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.*

*Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender como el signo es percibido en el mercado.*

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

*Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición.*

*(...)*

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

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

<sup>16</sup> Interpretación Prejudicial 172-IP-2021



Ref. Expediente N° SD2025/0015519

denominación.

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

*b) Si resultare que el elemento característico de los signos mixtos es el gráfico, se deben utilizar las reglas de comparación para los signos puramente gráficos o figurativos, según sea el caso:*

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

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

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

*c) Si al realizar la comparación se determina que en los signos mixtos predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a confusión entre los signos, pudiendo estos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión”.*

En consecuencia, al caso en estudio deberán aplicarse las siguientes reglas 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:

*“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*

Ref. Expediente N° SD2025/0015519

*signos<sup>17</sup>.*

### Análisis comparativo

Dando lugar al análisis de registrabilidad del signo solicitado a registro se tiene que este es de naturaleza mixta, compuesto por las palabras “**MONFORT SCHOOL**” colocadas dentro de un escudo de fondo azul, acompañado de la figura de una mariposa.

Por su parte la marca opositora compone de la expresión **COLEGIO PERSONALIZADO RENFORT APRENDIZAJE CON SENTIDO**, acompañado de la figura de un árbol.

Teniendo en cuenta la naturaleza de los signos en cotejo y dejando de presente que es el elemento denominativo el preponderante en estos, por cuanto son las palabras las que usaría el consumidor para demandar los productos identificados con los signos, esta Dirección observa que si bien los signos comparados tienen cierta semejanza, al compartir la partícula **FORT**, analizándolos en su conjunto tal y como debe realizarse su examen, se encuentra que cada uno de ellos cuenta con elementos adicionales que generan que al ser pronunciados y transcritos produzcan una impresión totalmente diferente en el consumidor y en caso de coexistencia no generarían riesgo de confusión ni de asociación.

En efecto, al efectuar el análisis global de los signos, sin descomponer sus elementos constitutivos, se evidencia que la marca solicitada **MONFORT SCHOOL** y la marca opositora **COLEGIO PERSONALIZADO RENFORT APRENDIZAJE CON SENTIDO**, presentan diferencias que impiden el riesgo de confusión.

Es preciso señalar que las palabras SCHOOL y COLEGIO son expresiones de uso común para identificar servicios de la clase 41, como lo demuestra el hecho de que ha sido registrada por diversos empresarios para dicha clase.

En palabras del Honorable Consejo de Estado, las expresiones de uso común *son aquellos vocablos o palabras que se utilizan en el lenguaje corriente o en el uso comercial para identificar productos o servicios de que se trate; es decir, son aquellos que se han convertido en habituales para designar productos o servicios determinados. Al respecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado que estas no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna y que, por lo tanto, el titular de una marca que incluya estos componentes no puede impedir que otros empresarios los utilicen.*<sup>18</sup>

Cabe precisar que el signo opositor no se reduce exclusivamente al elemento léxico **REFORT**, sino que incorpora una estructura compleja conformada por elementos verbales y gráficos adicionales. Estos componentes introducen diferencias fonéticas, visuales y conceptuales determinantes frente a la marca solicitada **MONFORT SCHOOL**.

En efecto, la marca registrada se compone de seis palabras que totalizan cuarenta y seis letras, dentro de las cuales el elemento **FORT**, invocado como fundamento de la oposición, se diluye y pierde relevancia frente al conjunto de la expresión. La impresión global de la marca opositora es, por tanto, sustancialmente diferente a la de la marca solicitada, tanto por su extensión como por su configuración morfológica y su disposición gráfica.

En consecuencia, y según las consideraciones antes expuestas, los elementos adicionales, nominativos y gráficos, permiten su individualización, por lo que el uso del signo pretendido no es susceptible de acarrear un riesgo de confusión en el mercado.

<sup>17</sup> Interpretación Prejudicial 127-IP-2016.

<sup>18</sup> Consejo de Estado, proceso 11001032400020090022300. Marca CERVECERÍA DEL VALLE.

Ref. Expediente N° SD2025/0015519

Teniendo en cuenta que no existe similitud o identidad entre los signos confrontados capaz de generar riesgo de confusión o asociación, no viene al caso pronunciarnos sobre la relación entre los productos y/o servicios identificados por los mismos, en la medida en que el no cumplimiento de uno de los supuestos de hecho hace que el signo sea registrable.

### Conclusión

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

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

En mérito de lo expuesto esta Dirección,

### RESUELVE

**ARTÍCULO 1.** Declarar **infundada** la oposición interpuesta por la sociedad **ESCOLE EXPERIENCIAS EDUCATIVAS SAS**.

**ARTÍCULO 2.** Conceder el registro de la marca **MONTFORT SCHOOL** (mixta).



### Reivindicación de colores:

AZUL  
BLANCO  
CAFÉ  
BEIGE

Para distinguir servicios comprendidos en la clase:

**41:** Educación.

De la Clasificación Internacional de Niza, Edición N°12.

Titular: **ESCUELA EMERGENTE S.A.S.**  
Vereda Llanogrande  
PAIPA BOYACA  
COLOMBIA

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

**ARTÍCULO 3.** Asignar número de certificado al registro concedido, previa anotación en el Registro de la Propiedad Industrial.

Ref. Expediente N° SD2025/0015519

**ARTÍCULO 4.** Notificar a la sociedad **ESCUELA EMERGENTE S.A.S.**, solicitante del registro y a la sociedad **ESCOLE EXPERIENCIAS EDUCATIVAS SAS**, opositora, el contenido de la presente resolución, entregándoles copia de la misma, advirtiéndoles que contra dicha resolución procede el recurso de apelación ante la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial, interpuesto dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de notificación.

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

**Notifíquese y Cúmplase.**

Dado en Bogotá D.C., el 27 de noviembre de 2025



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