

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 106341

Ref. Expediente N° SD2025/0004457

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 22 de enero de 2025, la **Institución Unversitaria Escolme**, solicitó el registro de la Marca **ESCOLME INSTITUCION UNIVERSITARIA DESDE 1970 (Mixta)** para distinguir servicios comprendidos en las clases 35, 41 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1066, la sociedad **Escole Experiencias Educativas SAS, ESCOLE SAS** presentó oposición contra el registro de la Marca **ESCOLME INSTITUCION UNIVERSITARIA DESDE 1970 (Mixta)** para distinguir servicios comprendidos en la clase 41 con fundamento en los literales b), d) y f) del artículo 135 de la Decisión 486 y en los literales a) y h) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.

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

“(…)

La marca solicitada “ESCOLME” se asemeja fonética, ortográfica y conceptualmente a nuestra marca previamente solicitada y utilizada “ESCOLE”, y cubre los mismos servicios en la Clase 41 (educación, formación, enseñanza), generando un riesgo real de confusión y asociación empresarial indebida (...)

(…)

El signo solicitado incorpora parcialmente una denominación que pertenece a un tercero (ESCOLE) sin autorización, lo que afecta los derechos de propiedad industrial previamente adquiridos y reconocidos en el mercado educativo colombiano. (...)

(…)

Nuestra marca también ha sido utilizada como nombre comercial notoriamente conocido en el sector educativo, lo que refuerza la existencia de riesgo de confusión y aprovechamiento indebido de reputación empresarial (...)

(…)

El signo solicitado carece de distintividad suficiente frente a marcas preexistentes en el mismo campo semántico, lo que debilita su función identificadora ante el consumidor promedio. (...)

(…)

El uso del signo “ESCOLME” podría inducir al público a error sobre el origen

¹ 35: Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina.

41: Educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales.

42: Servicios científicos y tecnológicos, así como servicios de investigación y diseño en estos ámbitos; servicios de análisis e investigación industriales; diseño y desarrollo de equipos informáticos y de software.

Resolución N° 106341

Ref. Expediente N° SD2025/0004457

empresarial de los servicios educativos ofrecidos, considerando el alto grado de similitud con la marca “ESCOLE” y la coincidencia en clase. (...)

(...)

En caso de considerarse que ESCOLE ha alcanzado reconocimiento notorio en el sector educativo, el registro del signo similar “ESCOLME” podría generar aprovechamiento indebido de dicha reputación, lo cual resulta contrario al ordenamiento marcario. (...)

Que dentro del término concedido para tal efecto, Institución Unversitaria Escolme, dio respuesta a la oposición argumentando:

“(...)

ninguna de los signos fue solicitada con algún elemento descriptivo, en ese sentido, el titular de la marca ESCOLE EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE, no puede pretender proteger cada una de las palabras que integran su signo distintivo de forma independiente, mucho menos puede pretender realizar una variación de la marca registrada y que esta variación se encuentre cubierta por solicitud inicial. Toda vez que como bien lo establece la Decisión 486 del 2000 en su artículo 143 no se podrá hacer modificación de un signo distintivo que implique el cambio de aspectos sustantivos del signo o la ampliación de los productos o servicios señalados inicialmente en la solicitud (...)

(...)

Aun cuando algunas expresiones accesorias sean descriptivas o evocativas (v. gr., “INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DESDE 1970” o “EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE”), forman parte del conjunto que oye y lee el consumidor. Su capacidad distintiva intrínseca puede ser menor, pero modulan la percepción total al añadir contexto semántico (tipo de oferta, promesa de valor, trayectoria) y ritmo fonético (longitud, pausas, acentuación). Por tanto, no pueden ignorarse en el cotejo; simplemente se ponderan conforme a su menor fuerza distintiva, manteniendo la unidad del signo (criterio acogido reiteradamente por el TJCA). (...)

(...)

Bajo la regla de impresión de conjunto y conforme a 08-IP-2022, 172-IP-2021 y 64-IP-2020 el cotejo no puede limitarse a contraponer “ESCOLE” vs. “ESCOLME”. Debe atenderse a toda la expresión tal como se presenta y se oye: “ESCOLE EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE” frente a “ESCOLME INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DESDE 1970”. Esa percepción integral, en su sonoridad, extensión y contenido conceptual, produce impresiones globales distintas en el consumidor medio, lo que reduce decisivamente la posibilidad de confusión que solo podría surgir de una disección artificial de los signos. (...)

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.

Cuestión Preliminar

Observa esta Dirección que se invocaron por parte de la sociedad **Escole Experiencias**

Ref. Expediente N° SD2025/0004457

Educativas SAS, ESCOLE SAS, como fundamentos jurídicos de la oposición los siguientes: [i] literal b) Artículo 135 Decisión 486 de la Comunidad Andina - Carezcan de distintividad; [ii] Literal d) Artículo 135 Decisión 486 de la Comunidad Andina - Formas que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio; [iii] Literal f) Artículo 135 Decisión 486 de la Comunidad Andina - Exclusivamente genérico; [iv] Literal a) Artículo 136 decisión 486 de la Comunidad Andina - Riesgo de confundibilidad con una marca anterior; [v] Literal h) Artículo 136 Decisión 486 de la Comunidad Andina - Constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente.

No obstante, lo anterior, de la lectura del escrito de oposición se puede observar que se desarrollaron las siguientes causales de irregistrabilidad: literal b) e i) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000 así como los literales a), b) e) y h) del artículo 136 de la misma normatividad, motivo por el cual este despacho procederá a realizar el estudio con la respectiva adecuación normativa conforme los argumentos del opositor.

Causales de irregistrabilidad en estudio

Literal b) del artículo 135 de la Decisión 486

“No podrán registrarse como marcas los signos que:

b) carezcan de distintividad”.

Concepto de la norma

La distintividad es el elemento diferenciador por naturaleza de un signo. Es aquella característica que reviste al signo de aptitud para distinguir los productos de uno y otro empresario en el mercado. En palabras del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones *“el carácter distintivo de la marca le permite al consumidor realizar la elección de los bienes que desea adquirir, pues el signo marcario le da a la mercadería su individualidad y posibilita que un producto sea reconocido de entre otros similares que se ofertan en el mercado por sus competidores²”.*

Asimismo, el Honorable Tribunal ha expuesto que *“la marca sirve como medio de diferenciación de los productos o servicios para los que se ha registrado, haciendo viable que el consumidor los diferencie e individualice; esto le ayuda a realizar una adecuada e informada elección de los bienes y servicios que desea adquirir, y tal elección depende de ciertas características que se encuentran en productos o servicios identificados con determinadas marcas, lo que motiva a que el consumidor prefiera determinada marca y reitere la elección de los bienes identificados con ella³”.*

El tribunal distingue tanto *“una capacidad distintiva “intrínseca” como una capacidad distintiva “extrínseca”, la primera se refiere a la aptitud individualizadora del signo, mientras que la segunda se refiere a su no confundibilidad con otros signos⁴”.*

²Proceso 126-IP-2005. Interpretación prejudicial de los artículos 134 y 136, literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Expediente Interno N° 2002-00339. Actor: BRITISH AMERICAN TOBACCO COMPANY LIMITED. Marca mixta: “MARINE EXTRA SUAVE”.

³Op. Cit.

⁴Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 76-IP-2007 Interpretación prejudicial de los artículos 134, 135 literal j), 136 literal a), 201, 203 y 212 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, conforme a la solicitud presentada por la Segunda Sala del Tribunal Distrital N° 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito de la República del Ecuador, e interpretación de oficio de los 135 literal k) y l), 146, 148, 150, 214, 218 y 219 de la misma Decisión. Signo: TEQUILA. Actor: TEQUILA CUERVO S.A. DE C.V. Proceso interno N° 10516 LYM.

Ref. Expediente N° SD2025/0004457

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.⁵

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 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 tercero⁶,

⁵ TJCA, Proceso 35-IP- 98

⁶ •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. (...).

Ref. Expediente N° SD2025/0004457

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 registrada⁷.

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 b) 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:

b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;”.

Concepto de la norma

En aras de la aplicación de la referida causal, es necesario definir el concepto de nombre comercial, su protección y aplicación.

Nombre comercial protegido:

El artículo 190 de la Decisión 486 consagra la definición de nombre comercial:

“Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil.

Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su

⁷ 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 (dentrífico) se complementa con el cepillo dental y con el hilo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza.

c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad). Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario. Así, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua embotellada.

Resolución N° 106341

Ref. Expediente N° SD2025/0004457

denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles.

Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir”.

Por su parte, el artículo 191 de la misma norma supranacional determina el momento a partir del cual se adquiere el derecho sobre un nombre comercial y cesa el mismo:

“El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa”.

A su vez, el artículo 193 de la misma normatividad otorga a la Oficina Nacional Competente de cada país la facultad de elegir entre el sistema de registro o depósito del nombre comercial, así:

“Conforme a la legislación interna de cada País Miembro, el titular de un nombre comercial podrá registrarlo o depositarlo ante la oficina nacional competente. El registro o depósito tendrá carácter declarativo. El derecho a su uso exclusivo solamente se adquirirá en los términos previstos en el artículo 191”.

Así, en concordancia con las disposiciones citadas, el Código de Comercio colombiano adopta el sistema de depósito de nombres comerciales, de acuerdo a lo expresado en su artículo 603, de la siguiente manera:

“Los derechos sobre el nombre comercial se adquieren por el primer uso sin necesidad de registro. No obstante, puede solicitarse su depósito. Si la solicitud reúne los requisitos de forma establecidos para el registro de las marcas, se ordenará la concesión del certificado de depósito y se publicará”.

Debido a ello, el artículo 605 de nuestro Código de Comercio se refiere al efecto jurídico del depósito de un nombre comercial, en el sentido de elevarlo a presunción legal de la fecha del primer uso del signo en el comercio y de su conocimiento por parte de terceros. En efecto, el artículo 605 C. Co. expresa que:

“El depósito o la mención de depósito anterior no constituyen derechos sobre el nombre.

Se presume que el depositante empezó a usar el nombre desde el día de la solicitud y que los terceros conocen tal uso desde la fecha de la publicación”.

Así, jurisprudencialmente se ha establecido que el uso del nombre comercial debe ser personal, es decir que su utilización y el ejercicio de la actividad que distingue debe ser efectuada por parte de su propietario; público, es decir, cuando se ha exteriorizado y salido de la órbita interna; ostensible, cuando puede ser advertido por cualquier participante en el mercado; y continuo, cuando se usa de manera ininterrumpida, ya que el derecho sobre el nombre se adquiere por el uso y se pierde por el no uso, que deben ser definitivos y no ocasionales.

Por lo tanto, quien alegue derechos sobre una enseña o un nombre comercial determinada deberá acreditar su utilización real y efectiva en el comercio para identificarse a sí mismo o a su actividad mercantil, no siendo el depósito del nombre o de la enseña comercial justificación para relevarse de la exigencia de probar el uso respectivo del mismo, pues la sola presunción no es suficiente para evidenciar el uso cualificado del signo. Es decir, el depósito no prueba un uso continuo, público y ostensible.

Ref. Expediente N° SD2025/0004457

Riesgo de confusión con un nombre comercial

Una vez establecida la existencia del nombre comercial, previa a la solicitud de registro de marca, el estudio recae sobre la existencia o no de un riesgo de asociación entre este y el signo solicitado a registro.

De acuerdo con la disposición andina citada, para que el registro de una marca sea negado por confundibilidad, se necesita que ella cumpla con varios supuestos de hecho. En primer lugar, que el signo solicitado sea idéntico al nombre comercial previamente usado en el comercio por un tercero⁸, 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 el nombre comercial previamente usado en el comercio por un tercero⁹.

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 e) 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:

⁸ •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. (...).

⁹ 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° SD2025/0004457

e) consistan en un signo que afecte la identidad o prestigio de personas jurídicas con o sin fines de lucro, o personas naturales, en especial, tratándose del nombre, apellido, firma, título, hipocorístico, seudónimo, imagen, retrato o caricatura de una persona distinta del solicitante o identificada por el sector pertinente del público como una persona distinta del solicitante, salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o, si hubiese fallecido, el de quienes fueran declarados sus herederos.

Concepto de la norma

De acuerdo con la norma transcrita, si el signo que se pretende registrar como marca corresponde al nombre, apellido u otros atributos de la personalidad de una persona natural, el nombre de una persona jurídica distinta al solicitante, o el nombre de una persona natural o jurídica reconocida por el sector pertinente del público como distinta del solicitante, siendo susceptible de afectar la identidad o prestigio de esa persona natural o jurídica, no procederá su registro. Lo anterior, salvo que el solicitante demuestre dentro del proceso que cuenta con el consentimiento de dicha persona o de sus causahabientes, según el caso, para registrar tal nombre como marca.

En cuanto a los nombres de personas naturales, las consideraciones relativas al nombre completo y apellido son, así mismo, aplicables a los seudónimos, firmas, caricaturas, retratos de las personas, a los que deben aplicarse los mismos criterios siempre y cuando identifique realmente a una persona individual.

La jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha entendido que la identidad de una persona natural es generalmente su nombre y apellido, o su sólo apellido cuando es notorio, explicando que la causal de irregistrabilidad en comento constituye un mecanismo de defensa al derecho personal que tienen las personas sobre su imagen e intimidad, y que la pretensión jurídica de la norma está fundamentada en la protección de los derechos de la personalidad.

En ese orden de ideas, cuando el nombre solicitado en registro como marca es un nombre o apellido común o frecuente, quedará sometido a las reglas generales sobre el riesgo de confusión o asociación, es decir, puede llegar a ser registrado siempre y cuando sea distintivo y no sea confundible con otros signos registrados para distinguir productos idénticos o similares. Sin embargo, si el nombre o apellido solicitado en registro, coincida o no con el nombre del solicitante, corresponde a un nombre o apellido capaz de individualizar a una persona de notoriedad destacada y reconocida por el público como alguien distinto del solicitante, su registro solamente será viable en la medida en que el solicitante cuente con la autorización de esa persona reconocida o de sus herederos.

De otro lado, respecto a las personas jurídicas, se entiende como el nombre de estas la denominación o razón social que permite identificar su naturaleza y su existencia, según las normas aplicables a la materia. La protección del nombre de una persona jurídica surge del interés de proteger no solo su identidad sino también su prestigio, interés que, en palabras del Tribunal, debe ser manifestado a través de los representantes legales de la persona jurídica portadora del nombre.

En relación con el 'prestigio' del que puede gozar una persona jurídica, este puede ser entendido como "la percepción favorable o positiva de esta por parte del público consumidor pertinente (...)">¹⁰ la cual proviene de un esfuerzo propio ejercido por esa persona jurídica. Dicho prestigio lo ha relacionado el Tribunal con la valoración positiva

¹⁰ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial - Proceso 290-IP-2016.

Ref. Expediente N° SD2025/0004457

que tiene ese público consumidor relevante respecto a la actividad comercial o mercantil ejercida por la persona jurídica.

En ese orden de ideas, al examinar la registrabilidad de un signo que consista en el nombre de una persona jurídica distinta al solicitante, primero se debe acreditar la existencia del nombre (denominación o razón o social) de la persona jurídica y, en segundo lugar, se debe tener en cuenta la afectación que podría tener el registro del signo sobre la identidad o prestigio del que goza aquella persona jurídica. De ser este el caso, será procedente verificar si se cuenta con la debida autorización emitida por el representante legal de la persona jurídica correspondiente, pues de lo contrario no sería viable su registro.

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° SD2025/0004457

reproducción¹¹, imitación¹², traducción¹³, transliteración¹⁴ o transcripción¹⁵, 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 evidente¹⁶. 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

¹¹ 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.

¹² 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.

¹³ Traducir. (Del lat. traducēre, hacer pasar de un lugar a otro). 1. tr. Expresar en una lengua lo que está escrito o se ha expresado antes en otra. 2. tr. Convertir, mudar, trocar. 3. tr. Explicar, interpretar. Tomado de Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española [En línea]. Vigésima Segunda Edición. Disponible en www.rae.es.

¹⁴ Transliterar. (De trans- y el lat. littēra, letra). 1. tr. Representar los signos de un sistema de escritura mediante los signos de otro. Tomado de Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española [En línea]. Vigésima Segunda Edición. Disponible en www.rae.es.

¹⁵ 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.

¹⁶ Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española [En línea]. Vigésima Segunda Edición. Disponible en www.rae.es.

Ref. Expediente N° SD2025/0004457

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;

Ref. Expediente N° SD2025/0004457

j) los aspectos del comercio internacional; o,

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

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

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

Prueba de la notoriedad

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

Identidad o Semejanza de los signos

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

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

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

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

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

El riesgo de confusión o de asociación

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

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

Ref. Expediente N° SD2025/0004457

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

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

Dilución de la fuerza distintiva del signo notorio

Sobre este tema el Tribunal de Justicia Andino ha dicho¹⁷ 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».”¹⁸

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

¹⁷Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 108 IP-2006 marca KRISTAL ESSENCE

¹⁸CONCLUSIONES 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.

Ref. Expediente N° SD2025/0004457

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.¹⁹

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

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

Protección frente a la difuminación y frente al deterioro. La protección frente a la difuminación (o dilución en sentido estricto) se da contra los usos que entrañan el riesgo de que la marca pierda su carácter distintivo y, con él, su valor. La protección frente al deterioro significa protección contra usos que ponen en peligro la protección de la marca”²⁰.

Aprovechamiento del valor comercial o publicitario del signo notorio

Se presenta un aprovechamiento del valor comercial o publicitario de la marca notoria, cuando un tercero a fin de ahorrar los gastos de posicionamiento de su propia marca, utiliza un signo semejante o idéntico, en relación con productos y/o servicios distintos a los que vienen siendo protegidos por la marca notoria, buscando que se transfiera a sus productos y/o servicios la imagen y el mensaje positivo de la misma.

Al respecto la Tercera Sala de Recurso de la EUIPO ha sostenido:

“La capacidad de una marca renombrada de trasladar la imagen determinada de un producto o servicio a otro producto o servicio confiere a terceras personas un interés por aprovecharse del valor comercial de tal renombre, en la medida en que esta utilización de la marca renombrada para productos o servicios diferentes para facilitar la promoción comercial de éstos”.

Acervo Probatorio

la sociedad **Escole Experiencias Educativas SAS, ESCOLE SAS** allego las siguientes pruebas:

1. Evidencias de uso y posicionamiento de la marca en el mercado (sitio web, redes sociales, contratos, convenios educativos, material publicitario).
2. Comparativo visual y fonético de ambas marcas.
3. Resolución No. 30403 del expediente No. SD2020/104317 registro de la marca ESCOLE EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE en Clase 41
4. Cámara de Comercio ESCOLE SAS.

Por su parte el solicitante allegó las siguientes pruebas:

1. Impresión de la página web <https://www.escolme.edu.co/>
2. Certificado egresados Escolme
3. Impresión de la página web <http://revista.escolme.edu.co/index.php/cies>
4. Certificado de existencia y representación legal
5. Base de datos egresados 1972 – 2025 (archivo en excel)

¹⁹TY Inc. v. Ruth Perryman; 2002

²⁰Asunto C-323/09 Interflora Inc Interflora British Unit contra Marks & Spencer plc Flowers Directs Online Limited.

Ref. Expediente N° SD2025/0004457

- 6. Impresión de la página web <https://www.uniranks.com/ranking?query=ESCOLME>
- 7. Impresión de la página web <https://www.srg.com.co/lasmejoresuniversidades-artsapiens>
- 8. Información contenida en la página web <https://www.educaweb.com.co/centro/institucion-universitaria-escolme-antioquia-48107/>
- 9. Información contenida en la página web <https://www.emagister.com.co/institucion-universitaria-escolme-cursos-65188-centrodetalles.htm>
- 10. Impresión de la página <https://www.larepublica.co/economia/cuales-son-las-universidades-con-los-pregrados-mejor-remunerados-en-cada-ciudad-2797986>
- 11. Impresión de la página <https://www.eluniversal.com.co/educacion/2018/11/15/de-donde-salen-los-egresados-mejor-cotizados-del-pais/>
- 12. Impresión de la página <https://www.elcolombiano.com/colombia/educacion/de-donde-salen-los-egresados-mejor-cotizados-del-pais-FY9661700>

Causales de irregistrabilidad en estudio

El signo solicitado a registro es:



El cual pretende identificar los siguientes servicios de la Clasificación Internacional de Niza:

- 35: Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina.
- 41: Educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales.
- 42: Servicios científicos y tecnológicos, así como servicios de investigación y diseño en estos ámbitos; servicios de análisis e investigación industriales; diseño y desarrollo de equipos informáticos y de software.

El signo solicitado a registro es una marca mixta compleja conformada por la expresión ESCOLME INSTITUCION UNIVERSITARIA DESDE 1970, escrito en letra minúscula en una tipología especial de letra, observándose la letra E inicial dentro de una figura circunferencial con fondo amarillo. La palabra ESCOLME carece de contenido conceptual conocido, las expresiones INSTITUCIOÓN UNIVERSITARIA son inapropiables en



Ref. Expediente N° SD2025/0004457

exclusiva por ser descriptivas de los servicios ofrecidos y las palabras desde 1970 sugieren la data de origen de los servicios.

Análisis del literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000.

En el presente caso, corresponde a esta Dirección determinar si el signo solicitado antes descrito, es o no distintivo. Frente a lo relacionado con la distintividad de un signo se puede observar que esta tiene un doble aspecto:

1) Distintividad intrínseca o en abstracto, la cual supone que el signo cuyo registro se solicite sea apto para identificar productos o servicios, independientemente de la clase a la que pertenezca este tipo de distintividad se encuentra regulada en el literal a) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000.

2) Distintividad extrínseca o en concreto, la cual además de exigir que el signo contenga distintividad intrínseca, requiere que éste sea capaz de diferenciar el producto o servicio de otros de la misma clase, y se encuentra recogida en el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000.

El Tribunal de Justicia Europeo ha manifestado lo siguiente en relación con al carácter distintivo de los signos:

“En la jurisprudencia europea se destaca que el carácter distintivo de una marca ha de apreciarse, por una parte, en relación con los productos o servicios para los que se ha solicitado el registro y, por otra, en relación con la percepción del público al que va dirigida, y que está formado por el consumidor de dichos productos o servicios”; que “no es necesario que la marca permita que el público al que va dirigida identifique al fabricante del producto o al prestador del servicio, transmitiéndole una indicación concreta de su identidad”, pues “la función esencial de la marca consiste en garantizar al consumidor o al usuario último el origen del producto o del servicio designado por la marca” (Subrayado fuera de texto) (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 7 de febrero de 2002, asunto T-88/00); y que cuando los productos designados en la solicitud de registro van destinados a los consumidores en general, “se supone que el público correspondiente es un consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. No obstante, ha de tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos contemplada”.

Por lo tanto, en este caso se debe analizar en primer lugar si el signo solicitado ESCOLME INSTITUCION UNIVERSITARIA DESDE 1970 tiene aptitud distintiva en abstracto y, de ser así, debe evaluar si posee aptitud distintiva en concreto respecto de los servicios comprendidos en las clases 35, 41 y 42. Esto dependerá, entre otros factores, de la existencia de otros signos que utilicen las mismas expresiones como signo distintivo. Para calificar el carácter distintivo de un signo en concreto, éste debe ser evaluado en relación con la cobertura de servicios designados, a los demás signos existentes y, especialmente, al público consumidor.

En consecuencia, la distintividad debe apreciarse, especialmente, desde la perspectiva de óptica del consumidor medio del producto o servicio pertinente. Por lo tanto, debe apreciarse la distintividad, sobre todo, en relación con el público consumidor, teniendo en cuenta la capacidad del consumidor medio de esta clase de servicios de identificar su origen empresarial.

En el presente asunto, la conjugación de las expresiones ESCOLME INSTITUCION

Ref. Expediente N° SD2025/0004457

UNIVERSITARIA DESDE 1970 aluden a un concepto que no guarda una estrecha relación con los servicios reivindicados, en la medida en que si bien se hace uso de palabras inapropiables en exclusiva como lo son INSTITUCION UNIVERSITARIA las mismas son combinadas con un término de fantasía que por demás es preponderante en el conjunto solicitado “ESCOLME”.

Debe considerarse en este asunto, que la marca debe ser examinada en conjunto sin ser posible su disgregación y que, así las cosas, el signo solicitado bajo esta disposición consiste en una mezcla de palabras que no atañen a vocablos necesarios por todos los empresarios en el mercado para distinguir servicios de la clase 35, 41 y 42 internacional de Niza

Por lo anterior, el signo solicitado no genera directamente su imposibilidad de funcionar como marca, puesto que no se trata de expresiones que así conjugadas o dispuestas necesiten permanecer en el dominio público para que todo aquel que ampare servicios de comercialización de productos para terceros, entre ellos alimentos, las puedan emplear o evocar en sus signos e inclusive en su publicidad.

En vista de lo expuesto, esta Dirección considera que el signo solicitado posee la distintividad para que se acceda a su registro, en tanto sus componentes así dispuestos son idóneos para que los consumidores lo perciban como una marca independiente y la asocien a un titular determinado.

Análisis del literal i) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000

Continuando con el análisis de registrabilidad del signo solicitado y dando lugar al análisis de la causal invocada, es palmario resaltar que, el literal i) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, establece la irregistrabilidad de los signos que “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”.

El Tribunal ha señalado al respecto que:

“Se trata de una prohibición de carácter general que se configura con la posibilidad de que el signo induzca a engaño, sin necesidad de que éste se produzca efectivamente. La citada prohibición se desarrolla a través de una enumeración N° exhaustiva de supuestos que tiene en común el motivo que impide su registro, cual es que el signo engañoso N° cumple las funciones propias del signo distintivo, toda vez que, en lugar de indicar el origen empresarial del producto o servicio a que se refiere y su nivel de calidad, induce a engaño en torno a estas circunstancias a los medios comerciales o al público consumidor o usuario, y, de este modo enturbia el mercado”²¹.

Teniendo en cuenta lo anterior, incurre en la prohibición de registro, el signo que, en su totalidad, o uno de sus elementos, sea capaz de provocar en la mente del consumidor una distorsión de la realidad acerca de la naturaleza del bien o servicio, sus características, procedencia geográfica, modo de fabricación, aptitud para su empleo u otras informaciones que induzcan al público a error. De conformidad con la conformación del signo que se analiza, esta Dirección evidencia que no existe ningún elemento de juicio para concluir que aquel, transmite información errada acerca de su procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación y demás las características. Y es que, en efecto, es una institución universitaria, con lo que los servicios que la naturaleza jurídica de su titular y sus productos y servicios se encuentran de conformidad con la realidad.

²¹ Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. N° 891 de 29 de enero de 2003, marca CHIP’S. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Ref. Expediente N° SD2025/0004457

Respecto de ello, y en razón al análisis de la causal de irregistrabilidad del literal i) del artículo 135, resulta pertinente aclarar que el hecho de que un signo incluya, reproduzca o contenga denominaciones descriptivas en su conformación, no implica que eventualmente el producto o servicio a identificar no corresponda con esto, de igual forma el hecho de que eventualmente contenga una expresión similarmente confundible con un signo previamente protegido no hace que el signo resulte engañoso. Se trata de causales con presupuestos diferentes, por lo que la ocurrencia de una no significa la generación de la otra. En ese orden, el signo no contiene denominaciones que puedan ser tomadas como una manifestación desinformativa acerca de las propiedades de sus servicios de forma categórica, más aún cuando no se tienen elementos de juicio que corroboren que en efecto se está faltando a la verdad y se le adjudica a los bienes de alguna característica que no posee en la realidad.

Lo anterior, sin perjuicio de la irregistrabilidad del signo como marca al incurrir en otra causal.

Análisis del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000

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 tercero²², 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 registrada²³.

²² •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. (...)."

²³ 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

Ref. Expediente N° SD2025/0004457

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.

Estudio de registrabilidad del signo solicitado

Confundibilidad con marca previamente registrada

La marca opositora es la siguiente:

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Vigencia
Mixta	ESCOLE EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE	ESCOLE EXPERIENCIAS EDUCATIVAS SAS	SD2020/0104317	11	41	Marca	07-07-2031

Examen oficioso por parte de la Dirección de Signos Distintivos.

Que atendiendo las disposiciones establecidas en la Decisión 486 de la Comunidad Andina, encuentra la Dirección que de conformidad con el artículo 150 de aquella, es deber de la oficina realizar el estudio de registrabilidad de un signo teniendo en cuenta todas y cada una de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la Decisión. Sobre este particular, ha expuesto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina lo siguiente:

“...a la Oficina Nacional Competente le corresponde realizar el examen de registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no hubiesen sido presentadas oposiciones; en consecuencia, la Autoridad Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro. En el caso de que sean presentadas oposiciones, la Oficina Nacional Competente se pronunciará acerca de ellas así como acerca de la concesión o de la denegación del registro solicitado.”

Por lo tanto, se advierte que la ausencia de oposición durante el trámite administrativo, su presentación con resultado desfavorable para el opositor o el desistimiento de esta no significa la concesión automática de registro de un signo distintivo. Así, conforme lo anterior esta Dirección en cumplimiento de sus deberes legales realizará un examen integral de la solicitud de registro con independencia del resultado de la oposición presentada, trayendo de oficio las causales de irregistrabilidad que considere relevantes.

Por consiguiente, y visto el Registro Nacional de Propiedad Industrial, se encontró la siguiente información relevante para el presente examen de registrabilidad:

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 (dentrífico) 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° SD2025/0004457

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Vigencia
Mixta	Skolmi	SKOLMI SAS	SD2020/0004754	11	41	Marca	14-09-2030

Los signos a comparar son los siguientes:

El signo solicitado	El signo opositor
 ESCOLME INSTITUCION UNIVERSITARIA DESDE 1970 (MIXTA)	 ESCOLE EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE

Signo analizado de oficio
 SKOLMI (MIXTA)

Reglas jurisprudencia y doctrinal aplicable a la comparación de marcas

Análisis en conjunto durante la comparación entre marcas mixtas

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso: 0170-IP-2013, ha señalado que:

“En la comparación entre marcas mixtas, el elemento predominante en el conjunto marcario será el denominativo, como norma general; aunque en algunos casos pueda ser más importante el elemento gráfico; en todo caso, en la comparación entre los signos mixtos deberá examinarse todo el conjunto, tanto el elemento gráfico como el elemento denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto. Si al realizar la comparación se determina que en la marca mixta predomina el elemento denominativo, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial”.

Elemento predominante en las marcas mixtas

En el Proceso 0100-IP-2012, el Tribunal Andino de Justicia de la Comunidad Andina ha preceptuado que:

“Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. En el análisis de una marca mixta hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores”.

Prevalencia del elemento nominativo



Ref. Expediente N° SD2025/0004457

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

- “a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado*
- b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten el mismo lexema (...)*
- c) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.*
- d) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación.*
- e) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.*
- f) Se debe determinar si existe un elemento común preponderante o relevante en ambos signos”²⁴*

Análisis comparativo con marca opositora

El signo solicitado a registro es una marca mixta compleja conformada por la expresión ESCOLME INSTITUCION UNIVERSITARIA DESDE 1970, escrito en letra minúscula en una tipografía especial, observándose la letra E inicial dentro de una figura circunferencial con fondo amarillo. La palabra ESCOLME carece de contenido conceptual conocido, las expresiones INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA son inapropiables en exclusiva por ser descriptivas de los servicios ofrecidos y las palabras desde 1970 sugieren la data de origen de los servicios.

El signo previamente registrado es una marca de naturaleza mixta compleja conformada por las expresiones ESCOLE EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE escritas en una tipografía especial. La expresión ESCOLE se ubica de manera preponderante en el conjunto por su tamaño y disposición y aun cuando es un término escrito en idioma extranjero (italiano) dadas sus raíces de escritura y pronunciación es fácilmente entendido por el consumidor medio que hace referencia a “escuela”. La expresión EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE puede ser entendida como aquellas situaciones y actividades concretas que una persona vive durante su proceso educativo o de formación, y que generan un impacto en su conocimiento, habilidades y desarrollo personal.

La Dirección encuentra que, si bien los signos coinciden en las letras ‘E’ ‘S’ ‘C’ ‘O’ ‘L’ ‘E’ esta coincidencia no es suficiente para establecer que los signos son similares en grado de confusión. Lo anterior por cuanto, el contenido semántico de las palabras ESCOLME/ ESCOLE EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE altera completamente la impresión general que suscitan los signos.

De acuerdo con lo anterior, esta Dirección encuentra que los signos confrontados no son similarmente confundibles. En efecto, aunque los signos estudiados comparten ciertos grafemas, es claro que la impresión en conjunto de cada uno de ellos es diferente pues poseen una total diferencia conceptual entre ellos, lo que conlleva a que el consumidor pueda identificar los productos ofrecidos por cada una de las marcas comparadas.

Nótese como la Jurisprudencia del Tribunal Andino de Justicia ha catalogado al aspecto conceptual como un aspecto trascendental a la hora de que la oficina nacional realice el análisis de registrabilidad de marcas en donde su elemento principal es el nominativo, siendo para el caso en concreto las diferencias ortográficas en la creación de los términos

²⁴ TJCA, Proceso N° 127-IP-2016

Ref. Expediente N° SD2025/0004457

objeto de confrontación suficientes de juicio para que el consumidor pueda generarse una idea particular y concreta sobre el signo solicitado a registro frente a la marca existente en el mercado²⁵.

Así las cosas, se establece las diferencias conceptuales entre los términos ESCOLME / ESCOLE EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE como elemento determinante para la coexistencia pacífica en el registro de ambas marcas, pues esta Dirección encuentra que las marcas transmiten ideas totalmente diferentes en la mente del público consumidor. En vista de lo anterior, las diferencias expuestas de ambas marcas son suficientes elementos para que el consumidor de este tipo de productos pueda diferenciar las marcas en el mercado y eludir cualquier posibilidad de que se pueda ver inmerso en riesgo de confusión y/o asociación que hacen apto al signo objeto de registro.

Como quiera 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 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.

Análisis comparativo con marca analizada de oficio

Por otra parte, dentro de la labor oficiosa de la administración se realizó búsqueda en el Sistema de Información de la Propiedad Industrial evidenciando que la sociedad SKOLMI S.A.S, es titular de la marca de naturaleza mixta registrada SKOLMI, marca que resulta similarmente confundible con el signo solicitado a registro ESCOLME.

Respecto de la comparación, es preciso señalar que si bien los signos forman una conjunción de elementos nominativos que no es susceptible de ser dividida en sus partes, ello no obsta para que dentro del conjunto marcario se analice y determine que expresiones ostentan una mayor o menor carga distintiva frente a la percepción del consumidor. Así, considera esta Dirección que el signo solicitado es similarmente confundible con la marca registrada ortográfica, fonética y conceptualmente pues tal como se aprecia a simple vista, hay una reproducción del elemento relevante y distintivo SKOLM, sin que la adición de la letra E inicial (la cual se pronuncia igual que la sola S seguida de consonante al inicio de la expresión) el cambio de la consonante K por la letra C (las cuales tienen idéntica pronunciación en la forma que están dispuestas) así como el cambio de la vocal final I por E, sean un derrotero definitivo de diferenciación.

De aceptarse dichos criterios como elementos diferenciadores entre los signos, se estaría permitiendo que terceros se apropiaran de marcas registradas, so pretexto de que la inclusión de nuevos elementos en el signo solicitado despierta una impresión de conjunto diferente a la de la marca unitaria.

Adicionalmente, es necesario recordar que el consumidor medio, habitualmente, no verá los signos simultáneamente, sino que guardará simplemente un recuerdo imperfecto en su memoria de los signos en cuestión y que, además el consumidor tiende a recordar las similitudes antes que las diferencias entre los signos.

En ese orden de ideas, es probable es que el público cuando se encuentre ante las marcas enfrentadas asuma que la marca solicitada es una variación del signo previamente registrado.

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

²⁵ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 24-IP-2021.

Ref. Expediente N° SD2025/0004457

Conexión competitiva

El singo solicitado a registro pretende distinguir los siguientes servicios:

35: Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina.

41: Educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales.

42: Servicios científicos y tecnológicos, así como servicios de investigación y diseño en estos ámbitos; servicios de análisis e investigación industriales; diseño y desarrollo de equipos informáticos y de software.

Por su parte la marca analizada de oficio distingue:

Expediente SD2020/0004754, clase 41: Educación: pre-escolar, Básica primaria, Secundaria, Media académica, otros tipos de educación, y actividades de apoyo a la educación.

Conexión competitiva clase 41 internacional.

Con base en los criterios de conexidad competitiva, especialmente los dispuestos por la IP-100 de 2018 por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, esta Dirección observa que en el presente caso se dan los siguientes presupuestos definitivos para concluir que hay conexidad entre los productos y servicios que identifican los signos objeto de comparación, para lo cual tomaremos en consideración el criterio sustancial de la identidad entre los servicios.

Para esta Dirección, es importante indicar que los signos distintivos no identifican clases, sino productos o servicios y que, en una misma clase se pueden encontrar allí principalmente por criterios de abstracta finalidad, más que de la comunidad de otros factores que lleven a endilgar un mismo origen empresarial. No obstante, no hay duda de la relación de los servicios confrontados, toda vez que se trata del mismo tipo de servicios (identidad), los cuales versan sobre educación, lo que conlleva a que compartan naturaleza y destinación. En este contexto entre los servicios antes descritos, no es necesario acudir a los criterios de conexión competitiva de productos establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, toda vez que más allá de cualquier similitud, los productos son idénticos.

Conexión competitiva clase 35 vs clase 41

Con base en los criterios de conexidad competitiva, especialmente los dispuestos por la IP-100 de 2018 por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, esta Dirección observa que en el presente caso se dan los siguientes presupuestos definitivos para concluir que hay conexidad entre los productos que identifican los signos objeto de comparación, para lo cual tomaremos en consideración el criterio sustancial de la razonabilidad entre los productos. Esta conexión (razonabilidad) se analiza desde la óptica del consumidor, el cual, teniendo en cuenta la realidad del mercado "(...) puede asumir como razonable que los productos en cuestión presentan un mismo origen empresarial". Así, conforme las dinámicas del mercado, observa esta Dirección que en la clase 35 general tal y como esta reivindicada se encuentran entre otros servicios los servicios de venta al por mayor de materiales educativos, servicio que esta íntimamente ligado con el servicio de educación lo anterior como sea que los materiales educativos, tienen por objetivo apoyar los procesos educativos de los estudiantes y que se ajustan a los servicios que se pretende distinguir en la clase 41.

Ref. Expediente N° SD2025/0004457

En efecto, no resulta extraño que un empresario que se desempeña en un sector específico busque ampliar su esquema de negocios e incursione en otro tipo de servicios del mismo sector, por lo que el consumidor fácilmente entenderá que quien se encarga de una serie de elementos y prestaciones ahora incursione en otro afín. Al darse tal circunstancia, el riesgo de asociación se incrementa hasta el punto de impedir el registro del signo solicitado, pues busca desempeñarse en un sector afín al del antecedente antes mencionado

Conexión competitiva clase 42 vs clase 41

Con base en los criterios de conexidad competitiva, especialmente los dispuestos por la IP-100 de 2018 por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, esta Dirección observa que en el presente caso se dan los siguientes presupuestos definitivos para concluir que hay conexidad entre los productos que identifican los signos objeto de comparación, para lo cual tomaremos en consideración el criterio sustancial de la razonabilidad entre los productos. Esta conexión (razonabilidad) se analiza desde la óptica del consumidor, el cual, teniendo en cuenta la realidad del mercado “(...) puede asumir como razonable que los productos en cuestión presentan un mismo origen empresarial”. Así, conforme las dinámicas del mercado, observa esta Dirección que en la clase 45 general tal y como esta reivindicada se encuentran entre otros servicios los servicios de alojamiento de contenidos educativos multimedia, servicio que esta íntimamente ligado con el servicio de educación y que hoy en día puede entender ofrecido por el mismo empresario en la medida que el prestador de servicios de educación dispone para ello de ayudas tecnológicas como plataformas online en donde presta el servicio de aula virtual.

Además, no es raro encontrar que las instituciones educativas que prestan servicios en la clase 41, también ofrezcan servicios de análisis e investigación en la clase 42, ya que suelen contar con la infraestructura profesional y académica para llevar a cabo tales actividades.

Así las cosas, no resulta extraño que un empresario que se desempeña en un sector específico busque ampliar su esquema de negocios e incursione en otro tipo de servicios del mismo sector, por lo que el consumidor fácilmente entenderá que quien se encarga de una serie de elementos y prestaciones ahora incursione en otro afín. Al darse tal circunstancia, el riesgo de asociación se incrementa hasta el punto de impedir el registro del signo solicitado, pues busca desempeñarse en un sector afín al del antecedente antes mencionado

Análisis de la causal de irregistrabilidad establecida en el literal b) del artículo 136 de la Decisión 486

El opositor alega un mejor derecho sobre el siguiente signo distintivo:

Signo	Titular	Actividades
	ESCOLE EXPERIENCIAS EDUCATIVAS SAS	Servicios de educación

Jurisprudencia

Prueba de uso de nombre o enseña comercial

En relación con la valoración del acervo probatorio que debe ser considerado para declarar el derecho sobre el nombre comercial la doctrina ha establecido:



Ref. Expediente N° SD2025/0004457

“Uso real, efectivo y continuo. El artículo 191 de la Decisión Andina 486 de 2000 señala que el derecho al nombre comercial se adquiere por el uso del signo. La jurisprudencia y la doctrina coinciden en señalar que ese uso debe ser calificado, es decir que debe ser un uso real, efectivo y continuo. La carga probatoria recae, por supuesto, en quien pretende que se reconozca el derecho al nombre comercial. Es él quien tendría que demostrar que ha usado el signo de manera real, efectiva y continua en el mercado.

Esa carga probatoria debe ser suficiente para soportar el derecho alegado. Para ello, el titular deberá recaudar y aportar toda aquella documentación que demuestre la forma como se ha identificado en el tráfico mercantil, como se ha presentado ante sus clientes, ante sus propios competidores y, por supuesto, la forma como es reconocido en el mercado. Resulta útil en estos casos aportar facturas, hojas de presentación de la empresa, propuestas comerciales, folletos, volantes (...). Estos documentos deben corresponder al periodo de tiempo durante el cual se pretende probar el uso del signo”²⁶.

Por su parte, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se ha pronunciado en relación con el acervo probatorio pertinente para determinar el uso real, efectivo y continuo, sin constituir tarifa legal alguna:

“Conforme a las indicadas disposiciones, quien alegue el uso anterior del nombre comercial deberá probar por los medios procesales al alcance de la justicia nacional, ya sea dentro de la etapa administrativa o en el ámbito jurisdiccional «que el nombre ha venido siendo utilizado con anterioridad (...). La simple alegación del uso no habilita al poseedor del nombre comercial para hacer prevalecer sus derechos. La facilidad de determinar el uso puede provenir de un sistema de registro o de depósito que, sin ser esenciales para la protección, proporcionan por lo menos un principio de prueba en favor del usuario».”²⁷

La persona que alegue tener un nombre comercial deberá probar su uso real y efectivo en el mercado de acuerdo con la legislación de cada País Miembro. Sin embargo, entre los criterios a tomarse en cuenta para demostrar el uso real y efectivo en el mercado del nombre comercial se encuentran las facturas comerciales, documentos contables, o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de los servicios identificados con el nombre comercial, entre otros.

Asimismo, constituirán uso de un signo en el comercio, entre otros, los siguientes actos: introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo; importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o, emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables. Respecto a la prueba del uso constante del nombre comercial debemos señalar que la norma comunitaria no exige que se acredite el uso del nombre comercial cada instante desde su primer uso, pero sí que se presenten pruebas que acrediten el uso del mismo desde esa fecha en el mercado, debiendo ser un uso real y efectivo, considerando los productos y servicios que distingue el signo”²⁸.

Valoración del acervo probatorio

En este punto, la sociedad opositora se limitó a aportar pantallazos de páginas web, de resultados del buscador Google con la palabra ESCOLE y el certificado de cámara y comercio en donde se observa la constitución de la sociedad opositora como sociedad anónima simplificada con 02500815 y fecha de matrícula: 22 de septiembre de 2014.

²⁶ Rengifo García, E. “El nombre comercial”, La Propiedad Inmaterial, n.º 17, noviembre de 2013, pp. 187-203.

²⁷ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Interpretación Prejudicial. Proceso 3-IP-1998.

²⁸ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Interpretación Prejudicial. Proceso 221-IP-2019.

Ref. Expediente N° SD2025/0004457

Este certificado de existencia y representación es presuntivo de la existencia y uso del nombre comercial, pero no es suficiente para su declaración evidenciándose, la ausencia de material probatorio, por lo que no se permite acreditar el **uso público, personal, ostensible y continuo** del nombre comercial alegado.

De este modo, resulta improcedente analizar la causal de irregistrabilidad establecida en el literal b) del artículo 136 de la Decisión 486, alegada por el opositor.

Análisis de la causal de irregistrabilidad establecida en el literal e) del artículo 136 de la Decisión 486

Esta Dirección al analizar el signo solicitado encuentra que no afecta el prestigio o los elementos individualizadores de un personaje famoso. En efecto, ha de tenerse en cuenta que la finalidad de la normativa establecida en el literal e) del artículo 136 de la Decisión 486 consiste en evitar la afectación de los atributos de la personalidad que lesionen la identidad o prestigio del opositor, lo cual, no se evidencia en este caso.

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

En este punto se advierte que, pese a invocar la causal de irregistrabilidad relacionada con la notoriedad de la marca opositora, no se procederá con el análisis convocado, toda vez que no se pagó la tasa correspondiente para efectuar el estudio de la notoriedad.

Adicionalmente y en palabras del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina:

*“La calidad de notoriedad de un signo puede variar con el tiempo, es decir, un signo que hoy se considere notoriamente conocido puede perder dicha calidad si su titular no realiza acciones conducentes a conservarla (...) **para probar la notoriedad de un signo no basta con demostrar la existencia de un acto administrativo o judicial donde se haya reconocido dicha condición, sino que se deben presentar todos los medios de prueba pertinentes para acreditar la calidad de notoriedad en cada caso concreto.** Esto quiere decir que la notoriedad reconocida por la autoridad administrativa o judicial es válida únicamente para dicho caso particular”²⁹ (negrita y subrayado fuera del texto).*

Consideración Final.

De acuerdo con el material probatorio aportado por el solicitante, esta Dirección logra establecer que el peticionario pretende demostrar una actividad comercial y un uso anterior al del signo opositor; no obstante, dichos hechos son irrelevantes en el estudio de registrabilidad de la marca solicitada, toda vez que para este se tienen en cuenta aspectos como los elementos que componen el signo y los productos y servicios que pretende amparar. Por tanto, teniendo en cuenta que las pruebas se encaminan a demostrar un presunto nombre comercial en cabeza del solicitante, estas resultan ser impertinentes para desvirtuar la incursión en la causal de irregistrabilidad alegada por el opositor, dado que no están referidas al objeto de este conflicto

Conclusión.

En consecuencia, el signo objeto de la solicitud no está comprendido en las causales de irregistrabilidad establecidas en el artículo 135 literales b) e i) y en el artículo 136 literales, b), e) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

²⁹ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Interpretación Prejudicial. Proceso 153-IP-2022

Ref. Expediente N° SD2025/0004457

No obstante lo anterior, el signo objeto de la solicitud esta comprendido en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000.

En mérito de lo expuesto esta Dirección

RESUELVE

ARTÍCULO 1: Declarar infundada la oposición interpuesta por la sociedad **Escole Experiencias Educativas SAS, ESCOLE SAS**.

ARTÍCULO 2: Negar el registro de la Marca ESCOLME INSTITUCION UNIVERSITARIA DESDE 1970 (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por Institución Unversitaria Escolme, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO 3: Negar el registro de la Marca ESCOLME INSTITUCION UNIVERSITARIA DESDE 1970 (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por Institución Unversitaria Escolme, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO 4: Negar el registro de la Marca ESCOLME INSTITUCION UNIVERSITARIA DESDE 1970 (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por Institución Unversitaria Escolme, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución

ARTÍCULO 5: Notificar a la **Institución Unversitaria Escolme**, solicitante del registro y a la sociedad **Escole Experiencias Educativas SAS, ESCOLE SAS** opositor, el contenido de la presente resolución, entregándoles copia de la misma, advirtiéndoles que contra dicha resolución procede el recurso de apelación ante la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial, interpuesto dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de notificación.

ARTÍCULO 6: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 12 de diciembre de 2025



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS