

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 26641

Ref. Expediente N° SD2023/0077900

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 30 de agosto de 2023, la sociedad **Independiente Santa Fe S.A.**, solicitó el registro de la Marca **MONAGUILLO (Nominativa)** para distinguir productos y servicios comprendidos en las Clases 25 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1021 del 25 de enero de 2024, la sociedad **Inversiones Renzo S.A.S.**, presentó oposición contra la solicitud de registro en las Clases 25 y 35 Internacional con fundamento en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

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

“En este sentido, el signo solicitado a registro “MONAGUILLO”, es similarmente confundible, en cuanto a su aspecto visual a la marca mixta “MST MONASTERY”, de titularidad de mi representada. En efecto, ambos signos comparten las siguientes características:

- *El signo solicitado a registro “MONAGUILLO” reproduce de forma idéntica las expresiones de la marca mixta “MST MONASTERY”.*
- *La disposición espacial del signo solicitado a registro “MONAGUILLO”, podría conformar y confundir exactamente la expresión de la marca mixta “MST MONASTERY”.*
- *Ambos signos evocan la misma idea en la mente del consumidor: identificación de ropa de lujo, caracterizada por la elegancia y la sofisticación.*

(...)

Similitud fonética: Por el ASPECTO FONÉTICO, hay entre los signos mencionados las siguientes similitudes cuando se pronuncia. Por lo tanto, el sonido que retendrán los consumidores será el mismo, conforme se evidencia a continuación:

“MST MONASTERY”/“MONAGUILLO”
“MST MONASTERY”/“MONAGUILLO”
“MST MONASTERY”/“MONAGUILLO”
“MST MONASTERY”/“MONAGUILLO”
“MST MONASTERY”/“MONAGUILLO”
“MST MONASTERY”/“MONAGUILLO”

De la similitud ortográfica existente entre las marcas en conflicto, se deriva una similitud fonética, toda vez que la marca solicitada “MONAGUILLO” consiste en una reproducción de los elementos más distintivos de la marca previamente registrada,

¹ 25: Uniformes deportivos; prendas de vestir deportivas; prendas de vestir en general, tales como camisas, camisetas, pantalonetas, pantalones, faldas, viseras, medias y gorras; calzado deportivo; calzado como guayos, tenis, botines y zapatillas.
35: Publicidad; gestión, organización y administración de negocios comerciales en la industria deportiva; trabajos de oficina.

Resolución N° 26641

Ref. Expediente N° SD2023/0077900

sin agregar elementos adicionales realmente distintivos que impliquen un impacto sonoro lo suficientemente diferenciador.

Similitud conceptual: Por el Aspecto CONCEPTUAL, la similitud entre la marca concedida de mí representada y la marca solicitada por la sociedad INDEPENDIENTE SANTA FE S.A., es evidente, ya que cualquier consumidor de productos de la clase No. 25, confundirá fácilmente en su mente el signo nominativo: "MONAGUILLO", con la marca "MST MONASTERY" de mi representada, que distingue productos de la Clase No. 18, 25 siendo totalmente confundibles y conexos con los productos de la misma clase No. 25 de la solicitante, por ser conexos y complementarios.

Puede concluirse que las marcas enfrentadas son similares desde el punto de vista ORTOGRÁFICO, FONÉTICO, VISUAL Y CONCEPTUAL, ya que al observarlas de forma sucesiva y de manera desprevenida como lo hace el consumidor, generan la misma impresión como resultado de la reproducción total que hace la marca solicitada "MONAGUILLO" tramitada en este expediente con la marca debidamente registrada "MST MONASTERY".

(...)

Conforme se evidencia la marca solicitada "MONAGUILLO" pretende ser registrada para identificar Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería, los cuales son productos para los cuales podrían confundirse con la marca mixta 8 registrada "MST MONASTERY"; de titularidad de mi representada. De esta manera, existe una clara conexidad competitiva entre los productos que pretenden ser identificados con la marca solicitada a registro y los productos que identifican con la marca mixta "MST MONASTERY", de titularidad de mi representada.

Por lo tanto, el ejercicio que debe practicar en el cotejo marcario deberá hacerse, partiendo de que los signos, "MST MONASTERY" vs "MONAGUILLO", son similarmente confundibles, pues son muy similares en cuanto su aspecto VISUAL, gráfico, ortográfico, fonético, conceptual y son utilizados para identificar los productos dentro de la Clase No. 18 y 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

La sociedad INDEPENDIENTE SANTA FE S.A, en forma reprochable ahora pretende registrar la marca similarmente confundible "MONAGUILLO" para identificar: Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería, desconociendo los derechos de propiedad industrial de mi representada otorgado por el registro de la marca "MST MONASTERY" y todas sus marcas de familia, para la identificación de productos complementarios.

(...)

En otras palabras, una vez registrado la marca, el titular de ella, adquiere un Derecho sobre la Marca que le legitima para usarla de manera exclusiva, impidiendo que los terceros la utilicen con el fin de designar PRODUCTOS iguales o semejantes con estrecha conexidad competitiva, como son los productos de la clase No. 25 que pretende identificar la marca de la solicitante y los productos de la Clase No. 18 y 25, que distingue la marca de mi representada.

La coexistencia en el mercado de la Marca solicitada a registro, "MONAGUILLO" de concederse éste y la Marca de mi representada, produciría confusión en el público consumidor, y perjudica no solo a mi Cliente, al vulnerarsele derechos legítimamente adquiridos, sino al público en general. De acuerdo a todo lo anterior, el posible registro de la Marca MONAGUILLO tiene como único fin el obtener un aprovechamiento económico indebido, dada la calidad y aceptación de los productos producidos y prestados por mi poderdante identificados con la marca mixta "MST MONASTERY" generándose con absoluta certeza un daño económico, comercial a mi representada.

Resolución N° 26641

Ref. Expediente N° SD2023/0077900

La Clase que pretende Registrar la sociedad INDEPENDIENTE SANTA FE S.A, es la Clase No. 25, y el consumidor, llegaría a pensar que se trata de productos con la marca de mi representada "MST MONASTERY" donde así las cosas, cabe reiterar que los productos de mi representada son los mismos productos que se pretenden identificar con la marca solicitada, desarrollándose por canales de prestación, publicidad y divulgación, iguales por lo que su concurrencia en un ámbito común habría peligro de confusión y asociación.

Además, los canales de prestación de productos, son similares, y fácilmente no son diferenciables los unos de los otros, por lo que no pueden coexistir pacíficamente en el mercado, cuando los productos que amparan son exactamente los mismos, lo que existiría la posibilidad de duda en el público que los solicite. Los productos son idénticos, donde se puede hablar del riesgo de confusión, en virtud de que el área comercial es igual o similar.

Siendo evidente que la marca solicitada por la sociedad INDEPENDIENTE SANTA FE S.A, en la Clase No. 25, se encuentra comprendida esta solicitud dentro de la prohibición de registro establecida en el literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en atención a que las marcas en conflicto SON PRACTICAMENTE IGUALES Y SE DESTINAN A DISTINGUIR LOS MISMOS PRODUCTOS.

De esta manera, se acreditó que la marca solicitada a registro "MONAGUILLO", es similar en su aspecto gráfico, ortográfico, fonético y conceptual con la marca mixta "MST MONASTERY" de titularidad de mi representada. Asimismo, que pretende ser registrada para identificar los mismos productos que se identifican con la marca mixta "MST MONASTERY" estos son: Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería, ropa en general, gorras, generándose claramente riesgo de confusión y asociación en el público consumidor."

Que dentro del término concedido para tal efecto, la sociedad **Independiente Santa Fe S.A.**, no dio respuesta a la oposición.

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

Causales de irregistrabilidad en estudio

Literal a) del artículo 136 de la Decisión 486

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

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

Concepto de la norma

De acuerdo con la disposición andina citada, para que el registro de una marca sea negado se necesita que ella cumpla con varios supuestos de hecho. En primer lugar, que

Resolución N° 26641

Ref. Expediente N° SD2023/0077900

el signo solicitado sea idéntico a uno previamente solicitado o registrado por un tercero², esto es, que sea una reproducción exacta de éste y no permita ninguna clase de diferenciación entre los dos, o que existan semejanzas entre los signos a estudiar. El segundo supuesto de hecho es la identidad o relación existente entre los productos o servicios identificados por la marca solicitada a registro y la previamente solicitada o registrada³.

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

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

Estudio de registrabilidad del signo solicitado con oposición para identificar productos y servicios de las Clases 25 y 35 Internacional.

Confundibilidad con marcas previamente registradas

Las marcas opositoras son las siguientes:

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Vigencia	Estado
Nominativa	Monastery	INVERSIONES RENZO S.A.S	SD2021/0003926	11	18, 25	Marca	09/07/2031	Registrada
Mixta	MST	INVERSIONES RENZO S.A.S	SD2021/0003964	11	18, 25	Marca	13/07/2031	Registrada
Nominativa	MONASTERY COUTURE	INVERSIONES RENZO S.A.S	SD2022/0125155	11	25	Marca	30/05/2033	Registrada
Mixta	MST	INVERSIONES RENZO S.A.S	SD2021/0003196	11	18, 25	Marca	13/07/2031	Registrada
Mixta	MST MONASTERY	INVERSIONES RENZO S.A.S	SD2018/0106284	11	25	Marca	24/02/2030	Registrada
Mixta	MST MONASTERY	INVERSIONES RENZO S.A.S	SD2020/0100594	11	18, 25	Marca	17/08/2031	Registrada
Mixta	MST.	INVERSIONES RENZO S.A.S	SD2020/0104431	11	25	Marca	16/07/2031	Registrada

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

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

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

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

³ A tal efecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha recogido a través de la interpretación Prejudicial proferida en el Proceso 100-IP-2018, los siguientes criterios que acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios:

- 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.
- 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.
- 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° 26641

Ref. Expediente N° SD2023/0077900

Familia de marcas

El hecho que la sociedad opositora, **Inversiones Renzo S.A.S.**, incluya de forma reiterada la misma expresión **MST** en buena parte de sus marcas nos hace concluir que estamos en presencia de una familia de marcas entendida esta como la estrategia de mercadeo consistente en identificar con una serie de marcas que comparten un elemento común un conjunto de productos con finalidades similares o afines. Las marcas escogidas se caracterizan por incorporar un elemento común que genera en el consumidor una relación inmediata entre los productos y la empresa que los ofrece. Se advierte que la familia de marcas se caracteriza por alcanzar una gran distintividad en el mercado, pues cada vez que se introduce una nueva marca existe en la memoria del consumidor el recuerdo de la anterior.

La protección que amerita una familia de marcas debe ser más rigurosa por cuanto está de por medio el interés del consumidor, quien al estar familiarizado con una serie de marcas que comparten un término común, y que provienen de un mismo productor, asumirá que cualquier marca con ese mismo término para productos similares o relacionados tiene el mismo origen empresarial. De igual forma, la familia de marcas se caracteriza por tener una calidad especial que le es uniforme a los productos que identifica, por tanto, la protección de uso exclusivo que le debe corresponder al titular de la familia de marcas, en relación con el radical característico, beneficia al consumidor que adquiere el producto por la calidad que ya conoce.

En este sentido el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se ha pronunciado al respecto, indicando que:

“En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo común. Si este elemento común figura en la denominación, será, por lo general, el elemento dominante. El elemento dominante común hará que todas las marcas que lo incluyan produzcan una impresión general común, toda vez que inducirá a los consumidores a asociarlas entre sí y a pensar que los productos a que se refieren participan de un origen común. Dado que el elemento dominante común obra como un indicador de pertenencia de la marca a una familia de marcas, es probable que el consumidor medio considere que el producto o servicio donde figura el citado elemento común constituye objeto de una marca que pertenece a determinada familia de marcas, por lo que el registro de aquella, en caso de corresponder a distinto titular, podría inducir a confusión”⁴.

Así las cosas, es claro que estamos frente a un caso de familia de marcas y por esta razón la misma debe gozar de una protección especial, con el fin de proteger al titular de esta y a los consumidores.

Los signos a comparar son los siguientes:

Signo solicitado	Signos opositores
<p>MONAGUILLO</p>	 <p>MST / MST / MST MONASTERY / MST MONASTERY / MST</p>
	<p>Monastery / MONASTERY COUTURE (Nominativas)</p>

⁴ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial. Proceso 187-IP-2020.



Resolución N° 26641

Ref. Expediente N° SD2023/0077900

Reglas jurisprudencia y doctrinal aplicable a la comparación de marcas

Comparación entre signos denominativos

En el análisis o confrontación entre signos denominativos, como los antes citados, su comparación deberá atender las siguientes reglas, adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina⁵:

“1. 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.

*2. Se 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.⁶ Como ejemplo tenemos el lexema **deport** en **deport-e**, **deport-ivo**, **deport-istas**, **deport-ólogo**, **deport-e**, **deport-ivo**, **deport-istas**.*

Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición.⁷

Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:

- Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.*
- Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.*
- Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto.*

3. 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.

4. Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación.

5. 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.

6. Se debe determinar si existe un elemento preponderante o relevante en ambos signos (...).⁸

⁵ Consultar sentencias dictadas en los procesos N° 27-IP-2016, 156-IP-2005 y 200-IP-2013, entre otras.

⁶ RAE: Unidad mínima con significado léxico que no presenta morfemas gramaticales; p.ej. sol. O que poseyéndolos prescinde de ellos por un proceso de segmentación, p.ej.: terr en enterrais

⁷ RAE:

1. m. Gram. Unidad mínima aislable en el análisis morfológico. *La palabra mujeres contiene dos morfemas: mujer y -es.*
2. m. Gram. Por oposición a lexema, **morfema** gramatical; p. ej., *de, no, yo, el, -ar, -s, -ero.*
3. m. Gram. Unidad mínima de significado. *La terminación verbal -mos contiene dos morfemas: persona, primera, y número, plural.*

⁸ TJCA Proceso N° 27-IP-2016

Resolución N° 26641

Ref. Expediente N° SD2023/0077900

Comparación entre signos nominativos y mixtos

En el presente asunto debemos comparar signos denominativos y mixtos, para lo cual debemos tener en cuenta los siguientes criterios, expuestos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina:⁹

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

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

El tratadista Carlos Fernández-Nóvoa en su obra Tratado de Derecho de Marcas, ha expuesto algunas hipótesis que permiten desplazar el componente gráfico a un primer plano:

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

- Los factores que afectan negativamente el componente denominativo de la marca gráfica son aquellos que merman el carácter distintivo de este componente. Entre los mismos cabe citar, en primer término, la naturaleza descriptiva del componente denominativo y la circunstancia de que el mismo forma parte de un elevado número de marcas pertenecientes a terceros (...). Sobre el elemento denominativo integrado en una marca mixta puede influir negativamente, en segundo término, la circunstancia de que en el conjunto de la marca el componente denominativo ocupa un puesto secundario.*
- Entre los factores que inciden positivamente sobre el componente figurativo de una marca mixta, sobresalen la notoriedad adquirida por el mismo y la originalidad intrínseca del correspondiente componente figurativo (...)¹⁰*

En consecuencia, al caso en estudio deberán aplicarse las siguientes reglas¹¹ para el cotejo entre los mismos:

Prevalencia del elemento nominativo

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

⁹ TJCA, Proceso N° 224-IP-2015

¹⁰ FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos, Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons, Primera Edición, 2001, pág. 256

¹¹ “Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan: Interpretación Prejudicial del 15 de Agosto de 2007 en el proceso 84-IP-2007 y la Interpretación Prejudicial del 29 de mayo de 2014 en el proceso 26-IP-2014”.

Resolución N° 26641

Ref. Expediente N° SD2023/0077900

- “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.”¹²*

Análisis comparativo con la familia de marcas de la sociedad Inversiones Renzo S.A.S.

Dando lugar al análisis de registrabilidad del signo solicitado, es preciso indicar que se trata de un signo de naturaleza nominativa, compuesto por la expresión “MONAGUILLO”. De otro lado, las marcas opositoras son de naturaleza nominativa y mixta, éstas últimas compuestas principalmente por la expresión “MST MONASTERY”, en caracteres especiales e ilustradas cada una dentro de un diseño particular.

Con base en los criterios mencionados se establece que, la familia de marcas de la sociedad opositora **Inversiones Renzo S.A.S.**, tiene como rasgo distintivo el uso de la expresión “MST”, la cual, dado los esfuerzos creativos de la sociedad opositora, se ha posicionado en la mente del consumidor. Así las cosas, un consumidor al observar estos elementos característicos en el mercado como parte de una marca al identificar un producto, lo asocia el origen empresarial con la sociedad opositora, al obrar la expresión “MST” como indicador de pertenencia a una familia de marcas, principalmente para identificar prendas de vestir y accesorios.

Conforme a lo anterior, esta Dirección no puede desconocer la protección otorgada a la sociedad opositora en el registro de su familia de marcas, cuyos esfuerzos comerciales han sido dirigidos a perpetrar en la mente del consumidor, la expresión “MST” como elemento distintivo de sus productos frente a otros competidores.

Esta Dirección observa que si bien los signos comparados MONAGUILLO vs MST MONASTERY comparten cierta semejanza, al compartir la raíz “**MONA**”, analizándolos en su conjunto tal y como debe realizarse su examen, se encuentra que cada uno de ellos cuenta con elementos adicionales nominativos y gráficos que generan que al ser pronunciados, transcritos y visualizados produzcan una impresión totalmente diferente en el consumidor y en caso de coexistencia no generarían riesgo de confusión ni de asociación.

En efecto, al ser pronunciadas por el consumidor, el sonido que producen no resulta similar, debido a que no comparten la mayoría de sus letras, ni su disposición dentro del conjunto. Así mismo, en lo que respecta al aparte ortográfico, en donde presentan distintas cadenas vocálicas y consonánticas que hacen que se emita una impresión en conjunto diferente (**MONAGUILLO / MST / MST / MST MONASTERY / MST MONASTERY / MST / MONASTERY / MONASTERY COUTURE**). De manera que, la coincidencia en unas letras no puede ser precepto de negación de los signos.

¹² TJCA, Proceso N° 127-IP-2016

Resolución N° 26641

Ref. Expediente N° SD2023/0077900

Ahora bien, una vez comparados los vocablos predominantes en cada uno de los signos confrontados, no existe riesgo de confusión entre los mismos, en la medida en que los elementos nominativos y gráficos adicionales presentes en el signo solicitado logra diluir claramente las semejanzas entre los signos objeto de confrontación.

En consecuencia, si bien se presentan semejanzas entre los mismos al compartir algunas de sus letras, dicha coincidencia se ve diluida por los demás elementos que conforman las marcas. Es decir, si bien el signo solicitado reproduce parcialmente al signo registrado, en su visión de conjunto no resultan confundibles en la medida en que presentan elementos adicionales gráficos y nominativos que permiten su individualización; lo anterior en virtud de las reglas de cotejo marcario, que establecen que la comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto.

Por tales motivos, 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 ortográfica, visual y fonética entre ellos, lo que conlleva a que el consumidor pueda identificar los servicios ofrecidos por cada una de las marcas comparadas.

Por otra parte, 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 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 mercado¹³.

Así las cosas, se establece las diferencias conceptuales entre los términos MONAGUILLO¹⁴ y MONASTERY (MONASTERIO¹⁵) 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.

Conclusión

En consecuencia, el signo objeto de la solicitud con oposición para las Clases 25 y 35 Internacional 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.

¹³ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 24-IP-2021.

¹⁴ <https://dle.rae.es/monaguillo>
Niño que ayuda a misa y hace otros servicios en la iglesia.

¹⁵ <https://dle.rae.es/monasterio>
Casa, ordinariamente fuera de poblado, donde viven monjes en comunidad.

Resolución N° 26641

Ref. Expediente N° SD2023/0077900

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 parte de la sociedad **Inversiones Renzo S.A.S.**, contra la solicitud de registro en la Clase 25 Internacional.

ARTÍCULO 2: Declarar **infundada** la oposición interpuesta por parte de la sociedad **Inversiones Renzo S.A.S.**, contra la solicitud de registro en la Clase 35 Internacional.

ARTÍCULO 3: Conceder el registro de la Marca **MONAGUILLO (Nominativa)**.

Para distinguir productos comprendidos en la Clase:

25: Uniformes deportivos; prendas de vestir deportivas; prendas de vestir en general, tales como camisas, camisetas, pantalonetas, pantalones, faldas, viseras, medias y gorras; calzado deportivo; calzado como guayos, tenis, botines y zapatillas.

De la Clasificación Internacional de Niza edición No. 12.

Titular: Independiente Santa Fe S.A.
Calle 64A No. 50B-08
Bogotá D.C.
Colombia

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

ARTÍCULO 4: Conceder el registro de la Marca **MONAGUILLO (Nominativa)**.

Para distinguir servicios comprendidos en la Clase:

35: Publicidad; gestión, organización y administración de negocios comerciales en la industria deportiva; trabajos de oficina.

De la Clasificación Internacional de Niza edición No. 12.

Titular: Independiente Santa Fe S.A.
Calle 64A No. 50B-08
Bogotá D.C.
Colombia

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

ARTÍCULO 5: Asignar número de certificado al registro concedido, previa anotación en el Registro de la Propiedad Industrial.

ARTÍCULO 6: Notificar a la sociedad **Independiente Santa Fe S.A.**, solicitante del registro y a la sociedad **Inversiones Renzo S.A.S.**, opositora, el contenido de la presente resolución, entregándoles copia de la misma, advirtiéndoles que contra dicha resolución

Resolución N° 26641

Ref. Expediente N° SD2023/0077900

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 7: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 24 de mayo de 2024



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS