

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 26445

Ref. Expediente N° SD2025/0027542

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 28 de marzo de 2025, la sociedad **COLEGIO NUEVO SAN LUIS GONZAGA SAS**, solicitó el registro de la Marca **COLEGIO NUEVO SAN LUIS GONZAGA** (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

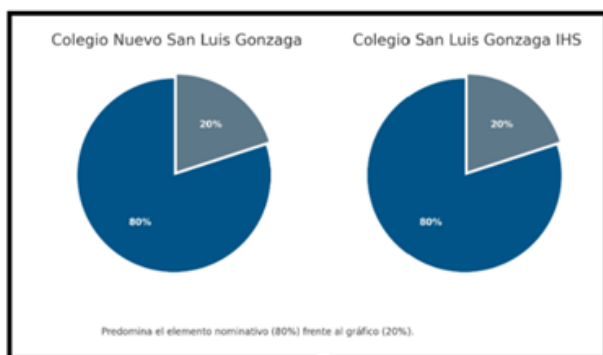
Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1073 del 17 de julio de 2025, la **COMPAÑIA DE JESUS** presentó oposición con fundamento en el Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

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

(...) se puede observar que el signo pretendido COLEGIO NUEVO SAN LUIS GONZAGA es posterior a la marca COLEGIO SAN LUIS GONZAGA IHS MANIZALES – COLOMBIA de mi poderdante, por lo que este goza de antecedentes marcarios a su favor que refuerzan la objeción del caso concreto.

Como se desprende de lo anterior COMPAÑIA DE JESÚS ha hecho una solicitud de marca previa a la realizada por COLEGIO NUEVO SAN LUIS GONZAGA S.A.S., lo que supone a favor de COMPAÑIA DE JESÚS un derecho de prelación que le da un mejor derecho a su solicitud de marca frente a las posteriores, el cual también se ve representado en sus facultades para oponerse a aquellas. (...)

Así las cosas, en el caso que nos convoca, vemos que se cumplen los requisitos doctrinales, toda vez que estamos ante dos marcas que contienen la misma expresión distintiva COLEGIO SAN LUIS GONZAGA / COLEGIO SAN LUIS GONZAGA, solicitadas en el mismo país, con vocación a distinguir servicios idénticos, situación dentro de la cual la sociedad COMPAÑIA DE JESÚS presenta la solicitud de marca primero y COLEGIO NUEVO SAN LUIS GONZAGA S.A.S., la requiere después, caso en el cual deberá dársele un mejor trato a quien estuvo preliminarmente en el tiempo. (...)



(...) Es importante tener en cuenta que las expresiones “NUEVO” e “IHS MANIZALES – COLOMBIA” de las marcas en cotejo no deben ser determinantes en el cotejo marcario, toda vez que carecen de suficiente fuerza distintiva dentro del conjunto. En

¹ 41: Servicios educativos prestados por colegios.

Ref. Expediente N° SD2025/0027542

efecto, el término “NUEVO” constituye una expresión de uso común, de carácter meramente descriptivo o laudatorio, cuyo fin es resaltar una cualidad genérica sin aportar distintividad propia. Por su parte, la mención “MANIZALES – COLOMBIA” corresponde a una simple indicación geográfica, utilizada únicamente para señalar la procedencia del servicio educativo, razón por la cual no puede considerarse un elemento diferenciador en materia marcaria.

Coincidencia inicial “COLEGIO”: Ambas marcas comienzan con la misma palabra, lo que genera una identidad visual inmediata desde el primer término, elemento que suele captar mayor atención del consumidor.

Coincidencia intermedia “SAN LUIS GONZAGA”: El núcleo denominativo esencial es idéntico en ambas, ya que las tres palabras centrales coinciden de manera literal y completa, reforzando la semejanza ortográfica.

Coincidencia denominativa principal: La parte más distintiva y recordada por el público (“COLEGIO SAN LUIS GONZAGA”) está presente en su totalidad en ambas marcas, lo que produce un alto grado de similitud ortográfica.

(...) De los elementos distintivos que componen las marcas COLEGIO NUEVO SAN LUIS GONZAGA y COLEGIO SAN LUIS GONZAGA IHS MANIZALES – COLOMBIA, se advierte que todas las palabras que integran el núcleo denominativo principal son idénticas. En efecto, tanto en una como en otra se reproduce íntegramente la expresión “COLEGIO SAN LUIS GONZAGA”, la cual constituye el verdadero elemento diferenciador en el mercado y el signo con mayor capacidad de recordación para el consumidor.

Como se mencionó previamente, la adición de términos accesorios como “NUEVO” en la primera denominación y “IHS MANIZALES – COLOMBIA” en la segunda, carece de suficiente fuerza distintiva para modificar la impresión de conjunto que generan los signos, pues son expresiones de carácter secundario: la primera es meramente laudatoria y de uso común, mientras que la segunda corresponde a una referencia geográfica y a un acrónimo de carácter accesorio. (...)

(...) En el ejercicio real del mercado, no se le permitiría al consumidor identificar el origen empresarial de los servicios identificados bajo la marca COLEGIO NUEVO SAN LUIS GONZAGA (Mixta) y los de la marca opositora COLEGIO SAN LUIS GONZAGA IHS MANIZALES - COLOMBIA dado que la alta similitud ortográfica y fonética existente entre estas, no permite asimilar la marca solicitada como un signo nuevo, sino como una derivación de la marca previamente solicitada y las demás marcas de mi representado, con lo cual, el consumidor se verá inmerso de forma directa en error, al no contar las marcas con elementos distintivos que permitan al consumidor identificar e individualizar en el mercado los servicios que identifican. (...)

Teniendo en cuenta lo anterior, es perceptible que los signos COLEGIO NUEVO SAN LUIS GONZAGA (Mixta) Vs COLEGIO SAN LUIS GONZAGA IHS MANIZALES - COLOMBIA tienen la capacidad de ser similarmente confundibles, puesto que ambos evocan el mismo concepto en la mente del consumidor.

Al analizar las similitudes conceptuales e ideológicas entre las COLEGIO NUEVO SAN LUIS GONZAGA (Mixta) Vs COLEGIO SAN LUIS GONZAGA IHS MANIZALES - COLOMBIA, es importante considerar varios factores que pueden llevar a una confusión entre los consumidores:

San Luis Gonzaga (1568-1591) fue un religioso jesuita, canonizado por la Iglesia Católica y reconocido como el patrono de la juventud y de los estudiantes, debido a su temprana vocación, su vida ejemplar de servicio y su dedicación a la formación espiritual y académica. Su nombre evoca, de manera inmediata, los valores de la COMPAÑÍA DE JESÚS y está íntimamente asociado con la educación, la disciplina,

Ref. Expediente N° SD2025/0027542

la espiritualidad y la juventud.

En este sentido, tanto la marca COLEGIO NUEVO SAN LUIS GONZAGA como la marca COLEGIO SAN LUIS GONZAGA IHS MANIZALES – COLOMBIA reproducen íntegramente la denominación del santo jesuita, generando una coincidencia conceptual absoluta. El consumidor promedio no analizará las adiciones (“Nuevo”, “IHS” o “Manizales – Colombia”), sino que fijará su atención en la referencia central y distintiva: “SAN LUIS GONZAGA”, que remite inequívocamente al santo jesuita y, por ende, a la tradición educativa de la COMPAÑÍA DE JESÚS. (...)

Aspecto conceptual	COLEGIO NUEVO SAN LUIS GONZAGA	COLEGIO SAN LUIS GONZAGA IHS MANIZALES – COLOMBIA	Similitud
Referencia central	"San Luis Gonzaga" (santo jesuita)	"San Luis Gonzaga" (santo jesuita)	100%
Ámbito de evocación	Educación, juventud, espiritualidad	Educación, juventud, espiritualidad	100%
Valores asociados	Disciplina, servicio, excelencia académica	Disciplina, servicio, excelencia académica	100%
Identidad religiosa	Asociado a la Compañía de Jesús	Asociado a la Compañía de Jesús	100%
Percepción del consumidor	Remite a un colegio jesuita	Remite a un colegio jesuita	100%

(...) Los servicios educativos prestados por colegios prestados por la marca solicitada se enmarcan naturalmente dentro de la categoría más amplia de “educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales”, protegida por la marca opositora, pues la actividad escolar no se limita a la enseñanza académica formal, sino que integra actividades complementarias que forman parte de la experiencia educativa. En la práctica, el consumidor no distingue entre estas coberturas de manera aislada, ya que percibe que todas hacen parte de un mismo paquete de servicios ofrecido por la institución educativa.

En este sentido, resulta evidente la sustituibilidad e intercambiabilidad entre ambas coberturas. Un colegio, además de impartir clases de matemáticas, ciencias o literatura, ofrece programas de formación en valores, talleres culturales, competencias deportivas y actividades recreativas. (...)

(...) Por ejemplo, un padre de familia que busca la educación integral de su hijo puede matricularlo tanto en un colegio formal, que incluye dentro de su plan académico programas deportivos y culturales, como en una institución de formación integral cuya cobertura se anuncia bajo “educación, formación y actividades culturales”. En ambos casos, la finalidad, los canales de prestación y los consumidores son idénticos, lo que evidencia que los servicios son sustitutos o intercambiables y, por lo tanto, altamente conexos a efectos marcarios. (...)

Los servicios educativos prestados por colegios tienen como eje central la formación académica, pero para lograr una educación integral se apoyan necesariamente en actividades de formación no formal, culturales, deportivas y recreativas. De esta forma, los servicios de la marca previamente solicitada (educación; formación; entretenimiento; actividades deportivas y culturales) constituyen un complemento natural del proceso educativo formal, ampliando la experiencia escolar más allá del aula de clase.

En la práctica, un colegio no solo imparte clases de matemáticas, ciencias o literatura, sino que organiza torneos deportivos, presentaciones culturales y actividades de entretenimiento educativo. Así, mientras el primer servicio representa la columna vertebral de la enseñanza, el segundo agrupa actividades que complementan y enriquecen esa función principal, ofreciendo al estudiante una formación integral.

El consumidor (padres de familia y estudiantes) percibe ambos servicios como parte de un mismo paquete educativo: inscribir a un alumno en un colegio implica que, además de recibir clases, tendrá acceso a actividades de formación, recreación,



Ref. Expediente N° SD2025/0027542

cultura y deporte. Por tanto, existe una conexión directa y necesaria entre los dos grupos de servicios, pues uno no se concibe sin el otro en la dinámica actual del sector educativo.”

Que, dentro del término concedido para tal efecto, la sociedad **COLEGIO NUEVO SAN LUIS GONZAGA SAS**, dio respuesta a la oposición argumentando:

“La marca solicitada se puede identificar, y diferenciar sus productos de los productos ofrecidos por otras marcas por su diseño y nombre, además porque no es idéntico ni similar a ningún signo ya registrado.

Al realizar el cotejo de los signos en controversia y analizando las posibles similitudes visuales o gráficas, auditivas e ideológicas, cotejo visual que necesariamente se requiere sea en conjunto de los signos, colocándose en lugar del consumidor quien se guía por una imagen general y superficial de los signos, para saber qué imagen se refleja en la mente de éste y que recuerdo guardará en su memoria, lo que arrojará el siguiente estudio (...)

Así las cosas, el signo distinto es entonces, aquel individual y singular frente a los demás, que no es confundible con otros de la misma especie en el mercado de servicios y de productos. El signo que no tenga estas características, carecería del objeto o función esencial de la marca, cual es el de distinguir unos productos de otros.

La distintividad constituye la función principal de la marca, toda vez que la marca está destinada a diferenciar en el mercado los productos o servicios de otros de la misma clase o similares, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor, de esta manera estaríamos hablando también de La Perceptibilidad.

Aunado a lo anterior, los signos en estudio (solicitado y opositor) a pesar de que comparten sílabas, no es en forma exclusiva por el opositor, en razón a que el derecho de exclusión se ve limitado, por lo tanto, lo determinante en este caso es analizar y tener en cuenta que el signo solicitado cuenta con elementos suficientemente distintivos adicionales y únicos, como sus gráficos, colores y la disposición de todos ellos EN CONJUNTO (sin fraccionar sus elementos), los cuales están dispuestos en forma original, lo que le da distintividad y generan una visión diferente con relación a la marca opositora.

En este orden de ideas, ya que los signos no son idénticos ni se asemejan es necesario referirnos a los demás supuestos jurídicos que incluye la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136 literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Ahora bien, para realizar un análisis profundo de la marca solicitada contra la marca opositora, resalto que la marca solicitada no solo contiene la parte gráfica que está compuesta con la expresión COLEGIO NUEVO SAN LUIS GONZAGA que es totalmente distinta a las opositoras, por lo cual se le debe reconocer la parte caligráfica compuesta por cinco tipos de letra particulares que al ser conjugadas resultan siendo distintivas, adjunto a eso se encuentran plasmadas en un recuadro de forma rectangular, con color verde, azul y blanco, con el objetivo de resaltar las características antes mencionadas siendo estas el resultado del ingenio publicitario de los creativos de nuestro colegio con el fin de hacerla única y exclusiva del solicitante, lo que en conjunto le brinda suficiente distintividad permitiendo desvirtuar el riesgo de confusión y los signos puedan coexistir pacíficamente en el mercado.

En este mismo sentido teniendo en cuenta que el uso de la marca en el mercado debe hacerse tal y como se concede, pues la protección está dada en su integridad. Es claro que los derechos conferidos por el registro recaen sobre el signo considerado en su integridad COLEGIO NUEVO SAN LUIS GONZAGA + GRAFICA, tal como fue solicitada y no sobre sus elementos individualizados o tomados de forma aislada, esto

Ref. Expediente N° SD2025/0027542

es con el fin de mitigar cualquier riesgo de confusión que pudiese presentarse en el mercado.”

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.

Causal de irregistrabilidad en estudio

Literal a) del artículo 136 de la Decisión 486

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

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

Concepto de la norma

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

En primer lugar, que el signo solicitado sea idéntico a uno previamente solicitado o registrado por un 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.

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:

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

Ref. Expediente N° SD2025/0027542

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	Estado	Vigencia
Mixta	COLEGIO SAN LUIS GONZAGA IHS MANIZALES - COLOMBIA	COMPAÑIA DE JESÚS	SD2025/0015612	12	41	Marca	Registrada	12 de noviembre de 2035

Los signos a comparar son los siguientes:

Signo solicitado	El signo opositor
 Colegio Nuevo San Luis Gonzaga	 COLEGIO SAN LUIS GONZAGA IHS MANIZALES - COLOMBIA

El signo solicitado integra la denominación "Colegio Nuevo San Luis Gonzaga" con un gráfico circular de arcos de tres tonalidades y planos triangulares internos; por otro lado, el signo opositor consiste en un sello monocromático con las expresiones "COLEGIO SAN LUIS" y "GONZAGA", el cual incorpora un águila, un escudo, el monograma "IHS" y laurel.

Reglas jurisprudenciales y doctrinales aplicables a la comparación de marcas

Comparación entre marcas mixtas

Se deberá tomar en consideración que dentro del Proceso 72-IP-2013 de 8 de mayo de 2013, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha reiterado sobre la comparación entre signos mixtos, lo siguiente:

“El signo mixto puede estar conformado por una parte denominativa compuesta, integrada por dos o más palabras. Al respecto se estableció que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse

complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentifrico) 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° SD2025/0027542

adopten, entre otras, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual y el acompañamiento o no de un gráfico (...)”⁴.

Sobre el tema, la jurisprudencia sentada por este Tribunal ha sostenido lo siguiente:

“La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 56-IP-2013, marca: WESCO COLOR CENTER (mixta), publicado en la Gaceta Oficial 221 de 22 de julio de 2013, citando al Proceso 55-IP-2002, diseño industrial: “BURBUJA VIDEOS 2000”, publicado en la Gaceta Oficial 821 de 01 de agosto de 2002).

De igual manera reiteró: *“La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto”. (Proceso 56-IP-2013, ya citado, citando al Proceso 26-IP-98, marca: (mixta) “C.A.S.A”, publicado en la Gaceta Oficial 410 de 24 de febrero de 1999).*

En este caso, se deberá determinar el elemento característico del signo mixto y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto. Si el elemento predominante es el denominativo, el cotejo entre signos deberá realizarse de conformidad con las reglas para la comparación entre signos denominativos.

Prevalencia del elemento nominativo

En el presente análisis es de señalar que en el signo solicitado y en la marca mixta opositora predomina el elemento denominativo, por lo que 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.”⁵

⁴ Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. 677 de 13 de junio de 2001, marca: “BOLIN BOLA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

⁵ TJCA, Proceso N° 127-IP-2016

Ref. Expediente N° SD2025/0027542

Análisis comparativo

Dando lugar al análisis de registrabilidad del signo solicitado, se trata de un signo de naturaleza mixta, conformado por la expresión COLEGIO NUEVO SAN LUIS GONZAGA y un elemento figurativo compuesto por arcos envolventes y planos geométricos de varios tonos. Por su parte, la marca opositora es mixta y conformada por la expresión COLEGIO SAN LUIS GONZAGA IHS MANIZALES - COLOMBIA, la cual se estructura bajo un sello monocromático que incluye un águila, un escudo con un volcán y ramas de laurel.

Según las reglas definidas por el Tribunal de Justicia Andino, las expresiones de uso común o descriptivas carecen de distintividad y deben ser excluidas del cotejo. En el presente caso, se observa que el término "NUEVO" del signo solicitado es de uso común para el mercado global y la indicación geográfica "MANIZALES - COLOMBIA" da cuenta del lugar de origen del servicio y es inapropiable *per se*, por lo que estas expresiones no serán consideradas como elementos distintivos dentro del cotejo marcario.

Al realizar un análisis en conjunto de cada signo, a juicio de esta Dirección, se advierte que el componente denominativo es el que genera el mayor impacto y recordación, actuando como el identificador principal en la mente del consumidor. Es evidente que existe una identidad ortográfica y fonética categórica en el núcleo de ambos signos, representados por la secuencia "COLEGIO SAN LUIS GONZAGA". Esta raíz común constituye el elemento de mayor impacto, de modo que la adición de la partícula "NUEVO" en el signo solicitado o del monograma "IHS" en el opositor, resultan ser variaciones marginales que no logran romper la unidad fonética predominante.

Desde el aspecto conceptual, puede observarse que ambas marcas evocan exactamente la misma idea: una institución educativa bajo la advocación de un santo específico. Esta coincidencia total en el plano conceptual refuerza la posibilidad de que el público asocie ambos signos como provenientes de un mismo origen empresarial. En este sentido, la ubicación de la sílaba tónica y la cadencia de las palabras se concentran en el nombre del santo, lo que provoca que, al ser pronunciadas, las marcas generen una impresión auditiva prácticamente idéntica que opaca cualquier diferencia menor en su redacción.

Finalmente, respecto a los elementos gráficos, estos son incapaces de diluir el riesgo de confusión. Si bien el signo solicitado propone una estética moderna y geométrica frente al estilo heráldico y tradicional de la marca opositora, en este caso específico, como ya se indicó, la denominación prevalece sobre el elemento visual. El consumidor promedio, al identificar la expresión "COLEGIO SAN LUIS GONZAGA", difícilmente se detendrá a analizar si el logotipo es un escudo o una figura circular, asumiendo de inmediato que se trata de la misma entidad o de una nueva sede de la institución ya posicionada.

De tal modo, en el presente caso se puede concluir que existe un riesgo de confusión directo y de asociación inminente. La similitud fonética y la identidad conceptual del núcleo denominativo "SAN LUIS GONZAGA" son tan elevadas que el público usuario podría creer erróneamente que existe un vínculo económico o legal entre ambos solicitantes.

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

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

Ref. Expediente N° SD2025/0027542

41: Servicios educativos prestados por colegios.

El signo confrontado identifica:

Expediente

Servicios

SD2025/0015612 (41): Educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales.

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 relación o conexidad entre los servicios que identifican los signos objeto de comparación, como se procede a explicar.

Análisis de Conexidad Competitiva entre la Clase 41 de la solicitante y la Clase 41 de la opositora

La Dirección observa **identidad** en los servicios de la clase 41 que identifican los signos en conflicto, tal como procede a explicarse. Lo anterior encuentra sustento en el hecho que el signo solicitado pretende identificar: Servicios educativos prestados por colegios mientras que la marca registrada identifica: Educación. En el presente caso, se configura una relación de **género-especie**, toda vez que el término educación (género) comprende de manera integral y absoluta a los servicios educativos prestados por colegios (especie), por lo que existe una identidad jurídica para efectos del presente análisis.

En ese orden de ideas, no deviene necesario establecer conexión competitiva entre los mismos y el riesgo de confusión existente, no solo se desprende de la estrecha similitud entre los signos, sino que también concurre al presente caso una equivalencia entre servicios identificados por los mismos. De esta manera, sin efectuar mayor análisis, dado su grado de similitud, es claro que los productos comparten la misma naturaleza, finalidad y están dirigidos al mismo consumidor, lo cual supone que al momento de pretender adquirirlos incurra en riesgo de confusión al pensar erradamente que los servicios provienen de un único empresario. En efecto, a mayor similitud de los signos, mayor diferenciación debe haber entre los servicios, y a la inversa, lo cual no se da en el presente caso, donde se trata de servicios idénticos para marcas altamente similares.

Por otro lado, respecto de los servicios de formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales de la marca opositora, se advierte un alto grado de **complementariedad y razonabilidad** con los servicios educativos prestados por colegios del solicitante. Resulta evidente que la prestación de servicios educativos en un entorno escolar conlleva, de forma necesaria e inherente, la realización de actividades deportivas y culturales (cobertura de la opositora), las cuales funcionan como un complemento obligatorio para el desarrollo integral del estudiante.

Asimismo, bajo un criterio de razonabilidad, cualquier consumidor promedio en el mercado colombiano asumiría que los programas de formación o los eventos de entretenimiento vinculados al ámbito académico son organizados y avalados por la misma institución educativa (cobertura del solicitante). Esta cercanía comercial y logística genera un escenario donde el usuario no podrá distinguir si las actividades extracurriculares o los cursos de formación técnica provienen del titular de la marca base de la oposición o del nuevo solicitante, consolidando así el riesgo confusión y de asociación.

Ref. Expediente N° SD2025/0027542

Conclusión

En consecuencia, el signo objeto de la solicitud está comprendido en la causal de irregistrabilidad establecida en el Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

En mérito de lo expuesto esta Dirección,

RESUELVE

ARTÍCULO 1: Declarar **fundada** la oposición interpuesta por la **COMPAÑIA DE JESUS**.

ARTÍCULO 2: **Negar** el registro de la Marca **COLEGIO NUEVO SAN LUIS GONZAGA** (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza⁶, solicitada por la sociedad **COLEGIO NUEVO SAN LUIS GONZAGA SAS**, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO 3: Notificar a la sociedad **COLEGIO NUEVO SAN LUIS GONZAGA SAS**, solicitante del registro y a la **COMPAÑIA DE JESUS** opositora, el contenido de la presente resolución, entregándoles copia de la misma y 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 4: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 16 de abril de 2026



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

⁶ 41: Servicios educativos prestados por colegios.