

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 44887

Ref. Expediente N° SD2025/0105890

Por la cual se niega un registro

EL DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS
en ejercicio de sus facultades legales y,

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que por escrito presentado el día 20 de octubre de 2025, CASTRO Y RINCON S.A.S, solicitó el registro de la Marca HEI SCHOOLS BOGOTÁ NORTH BUCKINGHAM (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1088, no se presentaron oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: 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 irreregistrabilidad 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.”

Causales de irreregistrabilidad 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

¹ 41: Educación; educación cívica; educación e instrucción; educación, enseñanza y formación; educación, entretenimiento y actividades deportivas; educación preescolar; educación y enseñanza; educación y formación; formación y educación; instrucción de educación física; instrucción y educación; orientación vocacional [asesoramiento sobre educación o formación]; prestación de servicios de educación; servicios académicos de educación; servicios de educación académica; servicios de educación e instrucción; servicios de educación prestados por colegios; servicios de educación primaria; servicios de educación primaria relacionados con la alfabetización; servicios de educación y formación; servicios de enseñanza y educación; servicios de formación y educación; servicios de instrucción y educación.

Ref. Expediente N° SD2025/0105890

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.

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

Visto el Registro Nacional de Propiedad Industrial, se encontró la siguiente información relevante para el presente examen de registrabilidad:

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado	Vigencia
Nominativa	HEI Schools	Helsinki International Schools Group Oy	SD2025/0092490	11	9, 35, 41, 42, 45	Marca	Registrada	24 ene. 2028
Mixta	hei	Helsinki International Schools Group Oy	SD2025/0081462	11	9, 35, 41, 42, 45	Marca	Registrada	30 oct. 2028

Los signos a comparar son los siguientes:

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 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° SD2025/0105890

El signo solicitado	Las marcas registradas
	

Jurisprudencia

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso: 0170-IP-2013, con respecto a la comparación entre marcas mixtas, 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”.

En el Proceso 0110-IP-2013, el Tribunal Andino de Justicia, con respecto a la comparación entre marcas nominativas y mixtas, ha preceptuado que:

“Las marcas denominativas llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Los signos denominativos compuestos son los que se encuentran integrados por dos o más palabras. En una marca denominativa compuesta habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que formen parte de ella, resaltando, necesariamente, el elemento más caracterizado del conjunto marcario y que le otorga una distintividad propia al signo por registrarse. Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). Al comparar una marca denominativa y una mixta se determina que si en ésta predomina el elemento verbal, 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, en principio, lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial. 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



Ref. Expediente N° SD2025/0105890

como el elemento denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto”.

Análisis comparativo

Esta Dirección observa que el signo solicitado HEI SCHOOLS BOGOTÁ NORTH BUCKINGHAM reproduce íntegramente el elemento denominativo HEI, el cual constituye la expresión predominante y distintiva del signo previamente registrado HEI. En efecto, el consumidor percibirá de manera inmediata dicho vocablo al inicio del signo solicitado, otorgándole una especial relevancia dentro de la impresión de conjunto que este genera.

Desde el punto de vista ortográfico, ambos signos coinciden plenamente en la expresión HEI, la cual se encuentra incorporada en su totalidad en el signo solicitado, sin modificación alguna. Los vocablos adicionales SCHOOLS BOGOTÁ NORTH BUCKINGHAM no eliminan dicha coincidencia, pues actúan como elementos complementarios que acompañan al término principal y no desvirtúan su presencia ni su capacidad evocativa.

En el aspecto fonético, el consumidor pronunciará inicialmente el vocablo HEI, generándose una identidad sonora respecto del signo previamente registrado. Los términos adicionales del signo solicitado no resultan suficientes para neutralizar la semejanza auditiva derivada de la coincidencia en el elemento dominante, especialmente considerando que el consumidor suele retener en su memoria los componentes iniciales y distintivos de los signos marcarios.

Desde el punto de vista ortográfico, la coincidencia entre las expresiones HEI SCHOOL y HEI SCHOOLS resulta evidente, diferenciándose únicamente por la adición de la letra “S” en el término SCHOOLS y por la inclusión de los vocablos complementarios “BOGOTÁ NORTH BUCKINGHAM”. Tales adiciones no poseen la fuerza suficiente para desvirtuar la semejanza global de los signos, pues el consumidor normalmente centra su atención en los elementos iniciales y distintivos de la marca.

En el aspecto fonético, ambos signos presentan una pronunciación altamente similar, dado que la secuencia sonora predominante corresponde a HEI SCHOOLS o HEI SCHOOL, generando una impresión auditiva prácticamente equivalente. Los términos adicionales del signo solicitado serían percibidos por el consumidor como referencias de ubicación o identificación de una sede específica, sin alterar significativamente la impresión sonora principal.

De esta forma, y ante la presencia del primer presupuesto, esto es, que los signos presenten similitudes susceptibles de generar confusión, resulta relevante que la administración se pronuncie sobre la eventual relación que pueda existir entre los servicios que distinguen los signos en conflicto, para lo cual deberán tenerse en cuenta las pautas o criterios que permiten conducir a establecer o fijar la similitud o la conexión competitiva entre los servicios⁴.

⁴ 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.

Ref. Expediente N° SD2025/0105890

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

41: Educación; educación cívica; educación e instrucción; educación, enseñanza y formación; educación, entretenimiento y actividades deportivas; educación preescolar; educación y enseñanza; educación y formación; formación y educación; instrucción de educación física; instrucción y educación; orientación vocacional [asesoramiento sobre educación o formación]; prestación de servicios de educación; servicios académicos de educación; servicios de educación académica; servicios de educación e instrucción; servicios de educación prestados por colegios; servicios de educación primaria; servicios de educación primaria relacionados con la alfabetización; servicios de educación y formación; servicios de enseñanza y educación; servicios de formación y educación; servicios de instrucción y educación.

El signo previamente registrado identifica:

Expediente	Producto y servicios
-------------------	-----------------------------

SD2025/0081462	(9): Software y aplicaciones informáticas descargables; materiales descargables de cursos educativos; software de educación infantil; Libros electrónicos; audiolibros; discos compactos, DVD y otros soportes de grabación digitales; dispositivos de reproducción de música.
-----------------------	---

(35): Asesoramiento empresarial sobre franquicias; asesoramiento sobre gestión de negocios en relación con franquicias; servicios de venta mayorista y minorista en línea, mediante una red, de material educativo, material de instrucción y material didáctico, libros, productos de imprenta, juegos, juguetes, equipos de gimnasia y deporte, reproductores de música, muebles, software y aplicaciones.

(41): Educación; formación; desarrollo de material educativo; servicios de asesoramiento sobre educación; jardines de infancia, escuelas; servicios de centros educativos de atención diurna; formación de profesores; alquiler de material de instrucción y de enseñanza; publicación de textos literarios.

(42): Suministro de uso temporal de software educativo en línea no descargable.

(45): Concesión de licencias de conceptos de franquicia; concesión de licencias de propiedad intelectual.

SD2025/0092490	(9): Software y aplicaciones informáticos descargables; materiales descargables de cursos educativos; software de educación infantil; libros electrónicos; audiolibros; discos compactos, DVD y otros
-----------------------	--

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° SD2025/0105890

soportes de grabación digitales; dispositivos de reproducción de música.

(35): Asesoramiento empresarial sobre franquicias; asesoramiento sobre gestión de negocios en relación con franquicias; servicios de venta mayorista y minorista en línea, mediante una red, de material educativo, material de instrucción y material didáctico, libros, productos de imprenta, juegos, juguetes, equipos de gimnasia y deporte, reproductores de música, muebles, software y aplicaciones; agrupamiento, en beneficio de terceros, de servicios educativos diversos para crear una selección en una red, con el fin de que los consumidores puedan compararlos y comprarlos a su conveniencia..

(41): Educación; formación; desarrollo de material educativo; servicios de asesoramiento sobre educación; jardines de infancia, escuelas; servicios de centros educativos de atención diurna; formación de profesores; alquiler de material y aparatos didácticos; publicación de textos literarios.

(42): Suministro de software no descargable para fines de educación mediante redes informáticas.

(45): Concesión de licencias de conceptos de franquicia; concesión de licencias de propiedad intelectual.

Conexión competitiva entre los servicios de la clase 41 (Identidad)

En el presente caso, existe una conexión competitiva directa e incluso identidad entre los servicios que pretende distinguir el signo solicitado y aquellos que ampara el signo registrado, toda vez que ambos se encuentran comprendidos dentro del sector educativo y de formación académica.

En efecto, los servicios del signo solicitado consistentes en educación, educación preescolar, educación primaria, educación y formación, servicios de educación académica, servicios de educación prestados por colegios, orientación vocacional, instrucción y enseñanza, coinciden de manera directa con los servicios protegidos por la marca anterior correspondientes a educación, formación, servicios de asesoramiento sobre educación, jardines de infancia, escuelas, servicios de centros educativos de atención diurna y formación de profesores.

Así, varios de los servicios confrontados resultan idénticos, particularmente aquellos relacionados con la educación, la formación, la enseñanza, la instrucción y la prestación de servicios educativos a niños y estudiantes. Del mismo modo, los servicios de educación preescolar y educación primaria del signo solicitado se encuentran estrechamente vinculados con los servicios de jardines de infancia, escuelas y centros educativos de atención diurna protegidos por la marca anterior, por cuanto están dirigidos al mismo público objetivo y satisfacen la misma necesidad educativa, por lo que los servicios confrontados comparten los mismos canales de prestación, tales como instituciones educativas, colegios, jardines infantiles, centros de formación, academias y plataformas de enseñanza presencial o virtual. Igualmente, se dirigen a los mismos consumidores, esto es, estudiantes, padres de familia, docentes y personas interesadas en procesos de formación académica y educativa.

Así, un signo susceptible de acarrear riesgo de confusión frente a un signo previamente

Ref. Expediente N° SD2025/0105890

registrado o solicitado en registro estará incurso en la causal analizada siendo imposible por tanto acceder a su registro, toda vez que el ordenamiento protege tanto los derechos del titular del signo previamente registrado como los derechos de los usuarios y consumidores a escoger libremente y sin distorsiones los productos y servicios ofrecidos en el mercado.

En consecuencia, el signo objeto de la solicitud 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.

En mérito de lo expuesto esta Dirección,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Negar el registro de la Marca HEI SCHOOLS BOGOTÁ NORTH BUCKINGHAM (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza⁵, solicitada por CASTRO Y RINCON S.A.S, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar de esta resolución a CASTRO Y RINCON S.A.S, solicitante del registro marcario, entregándole copia de la misma y advirtiéndole que contra ella procede el recurso de apelación ante el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, el cual deberá interponerse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación.

ARTÍCULO TERCERO: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

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



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

⁵ **41:** Educación; educación cívica; educación e instrucción; educación, enseñanza y formación; educación, entretenimiento y actividades deportivas; educación preescolar; educación y enseñanza; educación y formación; formación y educación; instrucción de educación física; instrucción y educación; orientación vocacional [asesoramiento sobre educación o formación]; prestación de servicios de educación; servicios académicos de educación; servicios de educación académica; servicios de educación e instrucción; servicios de educación prestados por colegios; servicios de educación primaria; servicios de educación primaria relacionados con la alfabetización; servicios de educación y formación; servicios de enseñanza y educación; servicios de formación y educación; servicios de instrucción y educación.