

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 89255

Ref. Expediente N° SD2025/0047665

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 21 de mayo de 2025, **CERO K S.A.S.**, solicitó el registro de la Marca **S SAIA** (Mixta) para distinguir productos y servicios comprendidos en las clases 9, 35 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1068, **SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL S.A.** presentó oposición con fundamento en: Literal a) Artículo 136 decisión 486 de la Comunidad Andina - Riesgo de confundibilidad con una marca anterior.

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

(...) Similitud ortográfica: la marca solicitada reproduce totalmente la marca registrada:

S	S	A	I	A
S	I	E	S	A

Ambas marcas comparten una construcción estructural similar, al contener elementos con alta carga distintiva que evocan nombres de fantasía o signos arbitrarios. Aunque la marca solicitada añade un espacio entre los elementos “S” y “SAIA”, esta letra inicial funciona como un prefijo genérico o de escasa distintividad, que no altera el núcleo ortográfico y fonético dominante, el cual resulta marcadamente similar al signo registrado: “SIESA”.

Existe una coincidencia visual y fonética relevante entre los signos, ya que ambos combinan una letra o partícula inicial débil (“S”) con una estructura vocálica de ritmo suave y alta recordación (“IESA” / “SAIA”), con lo cual se genera una similitud estructural, ortográfica y de impresión general que incrementa considerablemente la probabilidad de confusión o asociación en la percepción del consumidor medio

Similitud fonética: La palabra “SIESA” conserva su sonoridad plena en ambas marcas, como se ve a continuación:

SIESA/ S SAIA/ SIESA/ S SAIA/ SIESA / S SAIA
SIESA/ S SAIA/ SIESA/ S SAIA/ SIESA / S SAIA
SIESA/ S SAIA/ SIESA/ S SAIA/ SIESA / S SAIA
SIESA/ S SAIA/ SIESA/ S SAIA/ SIESA / S SAIA
SIESA/ S SAIA/ SIESA/ S SAIA/ SIESA / S SAIA

Aunque la marca solicitada contiene dos elementos (“S SAIA”), el consumidor tiende a abreviar o recordar el término final, especialmente si es el más distintivo,

¹ 9: Software.

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

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.

Ref. Expediente N° SD2025/0047665

de modo que este puede referirse informalmente al producto o servicio como “SAIA”, lo que genera un alto riesgo de asociación con la marca registrada “SIESA”.

Además de lo anterior, la fonética de la letra “S” no neutraliza la fuerte presencia sonora de “SAIA”. Por tanto, existe una similitud fonética significativa, dado que el consumidor podría identificar o referirse solo al componente principal “SAIA”, lo cual genera confusión directa o por asociación sonora con “SIESA”

(...) ➤ La marca SIESA: es una marca simple, de una sola palabra, fuerte y directa, construida con estructura de fantasía.

➤ La marca S SAIA: es una marca compuesta, pero claramente contiene una secuencia vocálica y fonética muy similar a “SIESA”, con cinco letras dominantes y la misma letra inicial “S”.

(...) • Sílabas tónica y orden vocálico/consonántico: Ambas comparten la estructura fonética basada en sílabas abiertas, suaves y rítmicas (“SIE-SA” / “SA-IA”), cuya sonoridad es distintiva.

➤ La letra “S” es un prefijo genérico que no neutraliza ni modifica fonéticamente el elemento “SAIA”.

➤ El oído humano tiende a centrarse en palabras conocidas o potentes al final del nombre, como “SAIA”, cuya entonación, longitud y vocalización recuerda a “SIESA”.

(...) Desde el punto de vista fonético, ambas marcas presentan terminaciones y estructuras similares, lo que genera un alto riesgo de confusión auditiva o asociación mental, especialmente en un entorno comercial en el que los productos relacionados con software se contratan por canales similares y con criterios de recordación verbal.

Clase 9:

(...) Ambas marcas identifican productos comprendidos en la clase 09 de la Clasificación Internacional de Niza, que abarca actividades propias de los productos relacionados con software, entre otros. Esta relación implica que los productos no solo comparten una naturaleza funcional y económica, sino que también coinciden en sus canales de prestación, estrategias de mercado y público objetivo, factores que el TJCA ha considerado determinantes para establecer la conexidad competitiva entre signos.

(...) • Existe identidad y coincidencia total de productos entre ambos signos.

• Los productos cumplen las mismas funciones, se comercializan por canales coincidentes y están dirigidos al mismo público consumidor general.

• En consecuencia, se configura una conexidad competitiva evidente, en los términos jurisprudenciales del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Clase 35:

(...) Del análisis integral de los servicios identificados por las marcas SIESA (registrada) y S SAIA (solicitada), resulta indudable la existencia de conexidad competitiva, conforme a los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA). Ambas marcas identifican servicios comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, que abarca actividades propias de la publicidad, gestión de negocios comerciales y administración comercial, entre otros. Esta relación implica que los servicios no solo comparten una naturaleza funcional y económica, sino que también coinciden en sus canales de prestación, estrategias de mercado y público objetivo, factores que el TJCA ha considerado determinantes para establecer la conexidad competitiva entre signos.

Ref. Expediente N° SD2025/0047665

- (...) • Existe identidad y coincidencia total de servicios entre ambos signos.
- Los servicios cumplen las mismas funciones, se comercializan por canales coincidentes y están dirigidos al mismo público usuario general.
 - En consecuencia, se configura una conexidad competitiva evidente, en los términos jurisprudenciales del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Clase 42:

(...) Del análisis integral de los servicios identificados por las marcas SIESA (registrada) y S SAIA (solicitada), resulta indudable la existencia de conexidad competitiva, conforme a los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA). Ambas marcas identifican servicios comprendidos en la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza, que abarca actividades propias de los servicios tecnológicos y desarrollo de software, entre otros. Esta relación implica que los servicios no solo comparten una naturaleza funcional y económica, sino que también coinciden en sus canales de prestación, estrategias de mercado y público objetivo, factores que el TJCA ha considerado determinantes para establecer la conexidad competitiva entre signos.

- (...) • Existe identidad y coincidencia total de servicios entre ambos signos.
- Los servicios cumplen las mismas funciones, se comercializan por canales coincidentes y están dirigidos al mismo público usuario general.
 - En consecuencia, se configura una conexidad competitiva evidente, en los términos jurisprudenciales del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

(...) 3.5. FAMILIA DE MARCAS. Mi representada, SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL S.A, es titular de diversas marcas registradas ante la Superintendencia de Industria y Comercio, en las clases 09, 35, 38, 41 y 42 Internacional de Niza, que comparten como denominador común el término "SIESA", conformando así una reconocida y consolidada familia de marcas con elevada fuerza distintiva en el mercado. Esta circunstancia ha generado que el consumidor, de manera natural y legítima, identifique la denominación "S SAIA" como un indicativo claro del origen empresarial de los productos o servicios ofrecidos por mi representada.

(...) La solicitud de registro presentada por la parte opositora constituye un intento manifiesto de apropiación indebida del prestigio, reconocimiento y posicionamiento que ha alcanzado la marca de mi representada ante el público consumidor.

(...) Finalmente, el derecho marcario otorgado a mi representada implica la facultad exclusiva para usar, promocionar y defender su marca, incluyendo el derecho a impedir cualquier uso o registro posterior que pueda afectar su distintividad o provocar confusión en el mercado. Por tanto, la solicitud de registro de la marca "S SAIA" debe ser denegada en aras de proteger el derecho legítimo y exclusivo de mi representada sobre su marca "SIESA" y su familia de marcas.

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

(...) 1. La solicitud de registro de la marca mixta "S SAIA" (Expediente SD2025/0047665) presentada por CERO K S.A.S. para distinguir servicios de la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza, no corresponde a una marca completamente nueva que busca ingresar al mercado. Por el contrario, tal como se manifestó en el recurso de apelación de nuestro anterior expediente SD2021/0096237, esta solicitud es una "actualización de logo de la marca SAIA (Certificado 325976)".

Ref. Expediente N° SD2025/0047665

2. Es fundamental aclarar que la "S" inicial en el signo "S SAIA" no constituye una palabra independiente ni un prefijo genérico carente de distintividad, como sugiere la parte opositora. En la composición de la marca solicitada, la "S" funciona como un elemento gráfico o logo que complementa visualmente al nombre "SAIA", formando una marca mixta. Esto significa que la solicitud busca modernizar la representación de un signo distintivo ya existente y consolidado en el mercado.

(...) • Registro de Derecho de Autor Preexistente: La existencia y uso del software bajo la denominación "SAIA (SISTEMA DE ADMINISTRACION INTEGRAL DE ARCHIVO)" se refuerza con el Certificado de Registro de Soporte Lógico (Derecho de Autor), expedido por la Dirección Nacional de Derecho de Autor el 13 de septiembre de 2007, siendo CERO K LIMITADA (hoy CERO K S.A.S.) el productor. Este hecho, ocurrido tan solo un año después del registro de la marca, demuestra la consolidación y uso efectivo de la denominación "SAIA" en el mercado de software y gestión documental.

(...) "SAIA" (Certificado No. 325976) es la marca que fue "registrada con anterioridad" en relación con las marcas que "SIESA" alega como anteriores en la Clase 42.

(...) 2. Continuidad de la Marca "SAIA": La solicitud actual para "S SAIA" no introduce un nuevo signo que pretenda generar confusión en el mercado o aprovechar la reputación de terceros. Por el contrario, representa una continuidad y evolución gráfica de la marca "SAIA" ya registrada y utilizada, lo que implica que el signo distintivo ya cuenta con reconocimiento y distintividad propia.

(...) 3. Refutación de la "Familia de Marcas" del Oponente: El argumento de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL S.A. sobre la existencia de una "familia de marcas" con el término "SIESA", si bien puede ser válido para la expansión de sus propios signos, no puede desvirtuar ni anular derechos legítimamente adquiridos con anterioridad por un tercero. La marca "SAIA" fue registrada y ha operado en la Clase 42 y en el sector de software y gestión documental antes de que la mayoría de las marcas de la supuesta "familia SIESA" en la Clase 42 fueran registradas. Por lo tanto, no existe aprovechamiento indebido de la reputación o el prestigio de SIESA por parte de CERO K S.A.S., ya que "SAIA" ya había construido su propia reputación basada en sus derechos prioritarios.

(...) ○ SAIA: está compuesta por dos sílabas abiertas con una secuencia vocálica [SA-I-A], que contiene un diptongo creciente (ai) y termina en una vocal abierta, lo que genera un sonido prolongado, suave y ascendente.

○ SIESA: se compone de [SIE-SA], donde el primer segmento forma un diptongo cerrado (ie), y termina con una sílaba que enfatiza la "S" final, lo que resulta en una pronunciación más

(...) ○ En SIESA, la tonicidad recae típicamente en la primera sílaba: [SÍE-sa].

○ En SAIA, por su construcción y uso habitual, la fuerza recae en la primera sílaba también: [SÁI-a], pero con una estructura claramente distinta al incluir el diptongo "ai".

(...) Semánticamente, ambos signos tienen naturaleza fantasiosa o arbitraria, es decir, no se derivan de palabras comunes ni evocan conceptos directamente relacionados. Sin embargo, "SAIA" es un acrónimo que en la práctica hace referencia a Sistema de Administración Integral de Archivo, lo que le otorga una referencia funcional concreta en el mercado documental y archivístico.

(...) ○ No son anagramas entre sí.

Ref. Expediente N° SD2025/0047665

- No comparten raíces etimológicas.
- No poseen la misma cantidad de sílabas ni vocales en el mismo orden.

(...) 1. La marca “SAIA”, hoy solicitada como “S SAIA” en su versión modernizada, ha estado presente activamente en el mercado colombiano desde su registro inicial en el año 2006 (Certificado No. 325976). Durante más de quince (15) años de uso ininterrumpido, ha identificado servicios especializados de gestión documental, administración de archivos y software institucional.

2. Durante todo este período, no se ha presentado ninguna reclamación, demanda judicial, queja de consumidores ni controversia marcaria por parte de SISTEMAS DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL S.A. ni de terceros, relacionada con la supuesta similitud entre las marcas “SAIA” y “SIESA”. Esta ausencia de conflictos demuestra de manera objetiva una coexistencia pacífica y estable en el mercado, sin afectación recíproca ni riesgo de asociación por parte del público.

(...) 9. El registro de la marca “S SAIA” no persigue, bajo ninguna circunstancia, generar confusión, aprovechar reputación ajena ni diluir la identidad de otras marcas, como lo sería “SIESA”. Por el contrario, se trata de una evolución natural de un signo previamente registrado y en uso, con el único propósito de actualizar su identidad visual. No existe intención alguna de apropiarse de valores comerciales o de inducir a error al consumidor.

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 el signo solicitado sea idéntico a uno previamente solicitado o registrado por un tercero²,

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. (...).

Ref. Expediente N° SD2025/0047665

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 marcas previamente registradas

Las marcas opositoras son las siguientes:

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado	Vigencia
Mixta	Siesa	SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL S.A.	SD2023/0054584	12	42	Marca	Registrada	16 jul. 2034
Mixta	Siesa	SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL S.A.	SD2023/0050946	12	35	Marca	Registrada	28 jun. 2034
Mixta	Siesa	SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL S.A.	SD2023/0050934	12	9	Marca	Registrada	03 jul. 2034

Facultad oficiosa de la Administración

De conformidad con lo preceptuado en el artículo 150 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, esta Oficina siempre realiza un estudio de fondo de irregistrabilidad de los signos solicitados, así no se haya presentado oposición, ya sea para conceder o negar el registro de la marca, porque en ningún momento se encuentra eximida de realizar el referido examen de irregistrabilidad.

³ A tal efecto, el Tribunal ha recogido los siguientes criterios para definir el tema para la conexión competitiva:

- a) Canales de comercialización:** Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro. En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud.
- b) Similares medios de publicidad:** Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos. Si los mismos productos se difunden por la publicidad general- radio televisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor.
- c) Relación o vinculación entre productos:** Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva. En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor.
- d) Uso conjunto o complementario de productos:** Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario. La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función.



Ref. Expediente N° SD2025/0047665

En efecto, el Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales⁴ ha abordado el tema del examen de registrabilidad, pero en uno de sus últimos pronunciamientos, determinó con toda claridad cuáles son las características de este examen:

- “1. El examen de registrabilidad se realiza de oficio. La Oficina Nacional Competente debe realizar el examen de registrabilidad así no se hubieren presentado oposiciones, o no hubiere solicitud expresa de un tercero.

2. El examen de registrabilidad es integral La Oficina Nacional Competente al analizar si un signo puede ser registrado como marca debe revisar si cumple con todos los requisitos de artículo 134 de la Decisión 486, y luego determinar si el signo solicitado encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad consagradas en los artículos 135 y 136 de la misma norma.

3. En consecuencia con lo anterior y en relación con marcas de terceros, la Oficina Nacional Competente, así hubiera o no oposiciones, deberá revisar si el signo solicitado no encuadra dentro del supuesto de irregistrabilidad contemplado en el artículo 136, literal a): es decir, debe determinar si es o no idéntico o se asemeja o no 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’ (Proceso 180-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 4 de diciembre de 2006, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena NC 1476, de 16 de marzo de 2007. Marca: ‘BROCHA MONA”).”

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 la misma 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.

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
Mixta	SAIYA	Kelisen Trading (Guangzhou) Co., Ltd.	SD2023/0023602	11	35	Marca	Registrada	09 abr. 2035

Los signos a comparar son los siguientes:

Signo solicitado	Signos opositores
	

⁴ Se destacan las siguientes Interpretaciones Prejudiciales sobre la materia: Interpretación Prejudicial de 7 de julio de 2004, proferida dentro del proceso 40-IP-2004; Interpretación Prejudicial de 9 de marzo de 2005, proferida dentro del proceso 03-IP-2005; e Interpretación Prejudicial de 16 de noviembre de 2005, proferida dentro del proceso 167-IP-2005.



Ref. Expediente N° SD2025/0047665



Jurisprudencia

Comparación entre signos mixtos

En el análisis comparativo de marcas mixtas, como las antes vistas, es necesario tener en cuenta que ellos se componen de un elemento denominativo y otro gráfico lo que, por ende, sugiere que deberá establecerse cuál de estos dos elementos es el predominante.

“Aunque el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, también puede suceder que el elemento predominante no sea éste sino el elemento gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño y otras características puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.”⁵

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.

- i) *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.

⁵ TJCA, Proceso N° 49-IP-2016

Ref. Expediente N° SD2025/0047665

- ii) *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 (...)*⁶

En consecuencia, al caso en estudio deberán aplicarse las siguientes reglas⁷ para el cotejo entre los mismos:

Prevalencia del elemento nominativo

Una vez determinado en el presente análisis que en los signos en confrontación predomina el elemento denominativo, 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.**⁸

Análisis comparativo

El signo solicitado a registro es de naturaleza mixta y se encuentra conformado por las expresiones **S SAIA**, en una tipografía especial, la letra S inicial dispuesta dentro de una circunferencia. Por su parte, las marcas fundamento de oposición son de naturaleza mixta conformadas por la expresión **SIESA** dentro de un recuadro, con la imagen de una especie de rayo que antecede a la expresión. Por su parte, la marca antecedente es de naturaleza mixta conformada por la expresión **SAIYA** en una tipografía particular, dentro de un recuadro.

Análisis de confundibilidad frente a las marcas SIESA fundamento de oposición

Esta Dirección observa que si bien los signos comparados comparten cierta semejanza, al coincidir en algunas de sus letras, analizándolos en su conjunto tal y como debe realizarse su examen, se encuentra que cada uno de ellos cuenta con elementos particulares que generan que al ser pronunciados y transcritos produzcan una impresión totalmente diferente en el consumidor y en caso de coexistencia no generarían riesgo de confusión ni de asociación.

⁶ FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos, Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons, Primera Edición, 2001, pág. 256

⁷ “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”.

⁸ TJCA, Proceso N° 127-IP-2016

Ref. Expediente N° SD2025/0047665

Desde el aspecto ortográfico es posible evidenciar que los signos cotejados se diferencian en la mayoría de sus letras, en especial en las vocales utilizadas, como se observa a continuación: el signo solicitado contiene la letra S inicial y seguidamente la palabra SAIA conformada por cuatro letras: tan solo una consonante en la parte inicial junto a tres vocales: A-I-A, la primera y la última se repiten. Mientras que los signos opositores se encuentran conformados por una expresión de cinco letras: dos consonantes y tres vocales, SIESA. Como se logra evidenciar, su configuración gramatical varia sustancialmente evitando asemejar los términos cotejados. Esto quiere significa que en el plano ortográfico, los signos confrontados presentan distintas cadenas vocálicas y consonánticas que hacen que se emita una impresión en conjunto diferente.

Ahora, estas diferencias gramaticales resultan más relevantes al momento de analizar la percepción sonora que genera cada término, en especial al tener en cuenta que varían en las vocales que los conforman, y, siendo las vocales las encargadas de otorgar sonoridad a las expresiones, la diferencia de las mismas permite que el impacto fonético resulte diverso en cada caso: SA-IA vs SIE -SA. De esta manera, encontramos que ninguna de sus sílabas resulta igual, y al momento de ser pronunciadas por el consumidor, el sonido que producen no resulta similar, debido a que no presentan coincidencias vocálicas, así como tampoco comparten la mayoría de sus letras, ni su disposición dentro del conjunto.

Aunado a lo anterior, resulta pertinente en este momento informar que el solicitante actualmente cuenta con el siguiente registro marcario para identificar servicios de la clase 42, el cual coexiste de manera pacífica con las marcas fundamento de oposición, lo cual permite reforzar nuestra conclusión respecto a la no existencia de riesgo de confusión entre los signos cotejados:

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado
Mixta	SAIA	CERO K S.A.S.	06041910	8	42	Marca	Registrada

Teniendo en cuenta, que no existe similitud o identidad entre los signos confrontados capaz de generar riesgo de confusión o asociación, no viene al caso pronunciarnos sobre la relación entre los productos y/o servicios identificados por los mismos.

Análisis de confundibilidad frente al signo antecedente SAIYA

Esta Dirección encuentra que los signos analizados son similarmente confundibles. En efecto, al apreciarlos en conjunto se observa que son ortográfica y fonéticamente similares, comoquiera que el signo solicitado reproduce en gran parte la denominación del signo antecedente.

Resulta necesario precisar que es el elemento nominativo de cada signo el preponderante en sus conjuntos, por cuanto son las palabras las que causan mayor impacto en el consumidor por ser aquellas que usaría para pedir los productos y servicios protegidos con estas marcas.

Teniendo en cuenta lo anterior, es posible ver que el elemento nominativo sobresaliente en el signo solicitado, consistente en la expresión **SAIA** hace parte del signo antecedente **SAIYA**, al estar conformado por las mismas letras, con la única diferencia de que suprime la letra Y. Sin embargo este cambio no sirve como derrotero de diferenciación en la medida en que existe total identidad fonética entre ambas expresiones, dada que la conjugación IA proporciona la misma percepción sonora que la partícula IYA. De manera que el signo solicitado realiza una reproducción parcial del signo antecedente, no siendo los demás elementos que hacen parte del signo solicitado suficientes para que el consumidor pueda diferenciar los signos en el mercado.



Ref. Expediente N° SD2025/0047665

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 que el público cuando se encuentre ante las marcas enfrentadas las confunda entre sí o 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.

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

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

El signo confrontado identifica:

Expediente

Servicios

SD2023/0023602 **(35):** Publicidad; administración comercial de la concesión de licencias de productos y servicios de terceros; promoción de ventas para terceros; puesta a disposición de un mercado en línea para compradores y vendedores de productos y servicios; servicios de agencias de empleo; Marketing; servicios de pedidos en línea en el ámbito de la comida para llevar y la entrega en restaurantes; Contabilidad; búsqueda de patrocinio; Servicios de venta minorista y mayorista de suministros médicos.

Esta Dirección encuentra una relación de conexidad entre los servicios que pretende distinguir el signo solicitado en la clase 35° Internacional y los que distingue la marca registrada en la **clase 35°** Internacional, no solo en razón a que pertenecen al mismo Clasificador Internacional de Niza, sino gracias a que existe identidad en los servicios relacionados, al coincidir en la identificación de publicidad y administración comercial, en relación de género a especie.

En efecto, la Dirección observa que dada la identidad de los servicios que identifican los signos en conflicto 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 los servicios identificados por los mismos.

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

Conclusión

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

Ref. Expediente N° SD2025/0047665

de la Comunidad Andina.

No obstante lo anterior, la decisión de concesión del signo solicitado con relación a las clases 9 y 42 deberá ser suspendida hasta tanto quede en firme la decisión de la clase restante, tal como lo dispone el numeral 1.2.5.7.2 del capítulo primero de la Circular Única, el cual prescribe lo siguiente:

“Cuando la Superintendencia encuentre que el registro de la marca debe ser negado para uno o varios productos o servicios incluidos en la solicitud, pero concedido para los restantes, solo se pronunciará respecto de la negación.

La decisión de concesión se suspenderá, profiriéndose la resolución de concesión para los restantes productos o servicios, una vez quede en firme la decisión respecto de los productos o servicios para los cuales se profirió resolución de negación (...)”

En mérito de lo expuesto esta Dirección,

RESUELVE

ARTÍCULO 1: Declarar infundada la oposición interpuesta por **SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL S.A.**

ARTÍCULO 2: Negar el registro de la Marca **S SAIA** (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por **CERO K S.A.S.**, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO 3: Notificar a **CERO K S.A.S.**, solicitante del registro y a **SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL S.A.** opositor, el contenido de la presente resolución, entregándole copia de la misma, advirtiéndole 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, decídanse las clases suspendidas.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 30 de octubre de 2025



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS