

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 39221

Ref. Expediente N° SD2025/0092201

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 10 de septiembre de 2025, la señora **MARÍA JOSÉ PALACIO**, solicitó el registro de la marca **SIEL** (mixta) para distinguir productos comprendidos en las clases 4, 16 y 24 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial N°1079 del 18 de septiembre de 2026, la sociedad **CIEL INGENIERIA S.A.S.** presentó oposición al registro **en las clases 4, 16 y 24 del nomenclátor**, con fundamento en la causal de irregistrabilidad establecidas en los literales a) y b) del artículo 136 de la Comisión de la Comunidad Andina.

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

“(…) El signo mixto que María José Palacio, pretende registrar bajo la denominación SIEL, guarda una estrecha similitud con la marca previamente registrada por CIEL en clase 39, la cual configura un riesgo de confusión directa e indirecta para el consumidor y conlleva a la aplicación de las causales de irregistrabilidad consagradas en los literales a) y b) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. El signo solicitado se encuentra identificado de la siguiente manera:

Marca registrada	Marca solicitada
	
CIEL	SIEL

Según el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al comparar signos mixtos es necesario identificar el elemento dominante o preponderante en cada caso, que podrá ser el componente denominativo o gráfico. En el presente caso, ambos signos están compuestos por la denominación “CIEL”, acompañada de un gráfico en colores idénticos (Blanco y negro), lo cual en principio ya genera una causal de confusión y en consecuencia de irregistrabilidad.

(…) En el presente caso, además de la similitud fonética y ortográfica desarrolladas en este escrito, los signos mixtos de CIEL (marca registrada) y el signo solicitado SIEL, presentan elementos gráficos que, si bien no idénticos, generan una impresión visual semejante, incrementando el riesgo de confusión indirecta.

Lo anterior se evidencia en los siguientes aspectos:

1. Elemento gráfico predominante

¹ 4: Aceites y grasas para uso industrial; lubricantes; composiciones para absorber, rociar y asentar el polvo; combustibles (incluida la gasolina para motores) y materiales de alumbrado; velas y mechas de iluminación.

16: Papel y cartón; productos de imprenta; material de encuadernación; fotografías; artículos de papelería y artículos de oficina, excepto muebles; adhesivos (pegamentos) de papelería o para uso doméstico; material para artistas y material de dibujo; pinceles; material de instrucción y material didáctico; hojas, películas y bolsas de materias plásticas para embalar y empaquetar; caracteres de imprenta, clichés de imprenta.

24: Tejidos y sus sucedáneos; ropa de hogar; cortinas de materias textiles o de materias plásticas.

Ref. Expediente N° SD2025/0092201

Ambos signos giran en torno a la denominación "CIEL" estilizada en color negro como elemento principal. Ambas marcas mantienen una estructura visual equivalente a la denominación CIEL en tipografías similares de color negro, similares en el tamaño que ocupa el centro del diseño y constituye el eje central de identificación marcaria.

2. Tipografía y estilo

Ambos signos usan una tipografía sans serif, con líneas rectas y un trazo limpio, proyectando una estética moderna. Esta coincidencia refuerza la impresión global de semejanza visual, en especial porque las variaciones internas, no alteran la percepción inmediata de que ambos signos consisten en la denominación "CIEL" en letras de color negro.

(...) En este caso, ambos signos se componen exclusivamente de las letras "CIEL". Fonéticamente, ambos se perciben de manera idéntica: la pronunciación del signo es la misma ("CIEL/SIEL"), lo que implica una identidad total en su dimensión auditiva. En consecuencia, no existe diferencia fonética que permita al consumidor distinguir un signo del otro.

(...) Conceptualmente, ambos signos evocan exactamente lo mismo, en un contexto gráfico que transmite dinamismo y modernidad.

(...) 1. Acorde a lo hasta aquí expuesto, se han satisfecho los requisitos de irregistrabilidad contenidos en los literales a) y b) de la Decisión 486 del 2000, pues el signo solicitado reproduce prácticamente en su totalidad la marca previamente registrada por CIEL, dando lugar a un claro y evidente riesgo de confusión entre las marcas cotejadas.

2. En el presente caso existe similitud gráfica, ortográfica, fonética y conceptual entre el signo pretendido "SIEL" y la marca registrada "CIEL", derivada de la identidad visual de las letras "CIEL" en colores blanco y negro como elementos principales, su tipografía estilizada y la composición general de los signos, que proyectan al consumidor una impresión marcaria equivalente.

3. Los signos cotejados son prácticamente idénticos, coinciden en los elementos que construyen el símbolo, diferenciándose únicamente en detalles accesorios que no alteran la percepción de conjunto ni aportan la distintividad necesaria para desvirtuar el riesgo de confusión.

4. En consecuencia, el signo solicitado carece de los elementos de distintividad necesarios y suficientes para ser concedido, quedando incurso en las causales de irregistrabilidad previstas en los literales a) y b) del artículo 136 de la Decisión 486 del 2000, al reproducir de manera casi total la marca previamente registrada por CIEL y generar un alto riesgo de confusión y asociación indebida en el mercado".

Que dentro del término concedido para tal efecto, la señora **MARÍA JOSÉ PALACIO**, dio respuesta a la oposición argumentando:

"(...) Si bien existe una proximidad fonética entre las expresiones SIEL y CIEL, estas presentan una diferencia ortográfica sustancial (letras «S» y «C», respectivamente). Al respecto, la Sección Primera del Consejo de Estado, en sentencia del 26 de junio de 2020 (C.P. Hernando Sánchez Sánchez), precisó que las similitudes gramaticales no son, por sí solas, determinantes para denegar un registro.

En dicha sentencia se resolvió que las marcas ESSA y ESSO no generan confusión en el consumidor, a pesar de solo tener una de las cuatro letras diferente. Se negó la nulidad de la Resolución que confirió el registro de la segunda marca, bajo el argumento de que es imperativo analizar el mercado específico donde concurren los signos. En el caso sub examine, la marca opositora pertenece al sector de la

Ref. Expediente N° SD2025/0092201

ingeniería, mientras que la marca SIEL se dedica a la comercialización de productos para el hogar y eventos (servilletas, manteles y decoración) únicamente mediante canales digitales como página web y redes sociales. Se trata, por tanto, de canales de comercialización y públicos objetivos divergentes que eliminan cualquier posibilidad de error o asociación.

Análisis gráfico y figurativo

Este aspecto constituye la diferencia más relevante entre los signos. Mientras que el signo SIEL se caracteriza por un trazo continuo en su tipografía, la marca CIEL emplea un diseño conformado por una sucesión de puntos.

Frente a lo alegado por el opositor respecto al uso de colores idénticos (blanco y negro), este argumento es técnicamente improcedente por dos razones:

- i. La solicitud de registro no reivindicó colores específicos, por lo cual el signo debe analizarse en su configuración estructural.*
- ii. Desde el rigor técnico del derecho de propiedad industrial, la identidad cromática no se define por nombres genéricos, sino por una codificación específica, como escala RGB o Pantone, debidamente reivindicada, circunstancia que no ocurre en este proceso.*

(...) 2.1.3. Análisis conceptual

La semejanza ideológica se configura cuando los signos evocan una misma idea o valor. En este caso, ambas son marcas de fantasía, producto del ingenio creativo y carentes de un significado propio en el idioma castellano. Al no existir un concepto per se asociado a ninguna de las expresiones, no es posible predicar una semejanza conceptual que afecte la distintividad de la marca solicitada.

En definitiva, en el caso concreto, la diferencia en la letra inicial - "S" frente a "C" - no constituye un detalle accesorio, sino un elemento estructural que impacta directamente la percepción visual inmediata del signo. La letra inicial tiene un peso determinante en la captación marcaria, pues es el primer elemento que fija la atención del consumidor. Ahora bien, aunque la pronunciación pueda resultar cercana en el idioma castellano, el análisis de confundibilidad no puede reducirse a un criterio meramente fonético. La jurisprudencia andina ha sido clara en señalar que la similitud sonora debe valorarse en conjunto con la naturaleza de los productos, el público consumidor, los canales de comercialización y las condiciones reales de mercado. Por consiguiente, la proximidad fonética parcial entre SIEL y CIEL carece de la entidad suficiente para generar riesgo de confusión en ausencia de conexidad competitiva efectiva.

(...) En este sentido, mientras que la solicitante se desenvuelve en el ámbito del diseño creativo y la decoración personalizada, la marca opositora CIEL (propiedad de CIEL INGENIERÍA S.A.S.) restringe su protección a la Clase 9 de Niza, orientada a bienes de infraestructura técnica como tableros y circuitos electrónicos. Esta especialización se ratifica al contrastar la información pública del Registro Único Empresarial y Social (RUES), donde el objeto social de la opositora se centra exclusivamente en la consultoría informática, el desarrollo de sistemas y la fabricación de componentes industriales. Por tanto, al no existir coincidencia en el ámbito de explotación comercial ni en la finalidad económica de las empresas, se descarta cualquier posibilidad de que el consumidor asocie productos de menaje y diseño con soluciones de ingeniería de alta complejidad.

Aplicando estos criterios al presente caso, se observa:

Naturaleza:

Ref. Expediente N° SD2025/0092201

- CIEL distingue productos electrónicos industriales (Clase 9).
- SIEL distingue productos de decoración, papelería y textiles (Clases 4, 16 y 24).

Finalidad:

- Los productos electrónicos industriales cumplen funciones técnicas y de infraestructura.
- Los productos SIEL cumplen funciones estéticas y decorativas. Canales de comercialización:
- CIEL opera en entornos empresariales y técnicos especializados.
- SIEL comercializa exclusivamente mediante canales digitales orientados al consumidor final de diseño y decoración. Público consumidor:
- CIEL se dirige a clientes técnicos o empresariales.
- SIEL se dirige a consumidores de diseño y decoración personalizada.

Sustituibilidad:

No existe posibilidad de que un tablero electrónico sustituya servilletas o textiles decorativos.

Complementariedad:

- No existe relación funcional entre los productos”.

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.

Ref. Expediente N° SD2025/0092201

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.

Literal b) del artículo 136 de la Decisión 486

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

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

Concepto de la norma

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

Nombre comercial protegido

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

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

•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° SD2025/0092201

Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Por lo tanto, quien alegue derechos sobre una enseña o un nombre comercial determinada deberá acreditar su utilización real y efectiva en el comercio para identificarse a sí mismo

Ref. Expediente N° SD2025/0092201

o a su actividad mercantil, no siendo el depósito del nombre o de la enseña comercial justificación para relevarse de la exigencia de probar el uso respectivo del mismo, pues la sola presunción no es suficiente para evidenciar el uso cualificado del signo. Es decir, el depósito no prueba un uso continuo, público y ostensible.

Riesgo de confusión con un nombre comercial

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

De acuerdo con la disposición andina citada, para que el registro de una marca sea negado por confundibilidad, se necesita que ella cumpla con varios supuestos de hecho. En primer lugar, que el signo solicitado sea idéntico al nombre comercial previamente usado en el comercio por un tercero⁴, esto es, que sea una reproducción exacta de éste y no permita ninguna clase de diferenciación entre los dos, o que existan semejanzas entre los signos a estudiar. El segundo supuesto de hecho es la identidad o relación existente entre los productos o servicios identificados por la marca solicitada a registro y el nombre comercial previamente usado en el comercio por un tercero⁵.

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.

⁴ •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. (...)⁷.

⁵ 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° SD2025/0092201

Estudio de registrabilidad del signo solicitado

Análisis de la causal de irreregistrabilidad establecida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 - Confundibilidad con marcas previamente registradas

Las marcas opositoras son las siguientes:

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado	Vigencia
Mixta	CIEL	CIEL INGENIERIA S.A.S.	923691909	7	9	Marca	Registrada	19 ene. 2034

Facultad oficiosa de la Administración

La Oficina Nacional Competente tiene la obligación de efectuar el examen de registrabilidad del signo solicitado en registro frente a todos los antecedentes existentes y frente a todas las causales de irreregistrabilidad previstas en la Decisión 486 del 2000. Conforme lo anterior esta Dirección en cumplimiento de sus deberes legales, encuentra que los siguientes registros marcarios deben ser tenidos en cuenta para la adopción de la decisión de fondo en el caso de la referencia.

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado	Vigencia
Mixta	ZIEL BEST QUALITY	MYRIAN LILIANA LOPEZ CUELLAR	13227578	10	25, 28	Marca	Registrada	17 mar. 2035
Mixta	SIEL	SIEL S.P.A.	SD2017/0095726	10	9, 37	Marca	Registrada	25 sept. 2032
Mixta	SIELE SERVICIO INTERNACIONAL DE EVALUACION DE LA LENGUA ESPAÑOLA	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MEXICO	SD2018/0014265	11	41	Marca	Registrada	28 sept. 2027

Los signos comparados son los siguientes:

Signo solicitado
siel SIEL (mixto)

El signo solicitado a registro de naturaleza mixta está compuesto por el elemento denominativo “siel”, representado en letras minúsculas, mediante una tipografía con remates en la que algunas letras presentan variaciones en sus trazos, generando cortes o prolongaciones en sus extremos.

Signo opositor
CIEL



Ref. Expediente N° SD2025/0092201

CIEL
(mixto)

El signo opositor de naturaleza mixta está compuesto por el elemento denominativo “CIEL”, representado en letras mayúsculas, cuya forma se construye a partir de la agrupación de múltiples puntos o círculos pequeños, dispuestos de manera uniforme para delinear cada una de las letras.

Signos hallados de oficio



ZIEL BEST QUALITY
(mixto)



SIEL
(mixto)



SERVICIO
INTERNACIONAL
DE EVALUACIÓN
DE LA LENGUA
ESPAÑOLA

**SIELE SERVICIO INTERNACIONAL DE
EVALUACION DE LA LENGUA
ESPAÑOLA**
(mixto)

Los signos hallados de oficio son de naturaleza mixta. El primero está compuesto por el elemento denominativo “ZIEL BEST QUALITY”, dispuesto en dos niveles, en el que la letra inicial “Z” se presenta en gran tamaño en la parte superior, seguida de la expresión “IEL” en menor proporción, y debajo la frase “BEST QUALITY”, todo ello sobre un fondo rectangular oscuro, sin otros elementos gráficos adicionales distintos a la composición tipográfica.

El segundo signo está compuesto por el elemento denominativo “SIEL”, representado en letras mayúsculas de gran tamaño en color oscuro, mediante una tipografía de trazos gruesos y formas continuas, sin la inclusión de elementos gráficos adicionales.

El tercer signo está compuesto por el elemento denominativo “siele”, acompañado de la expresión “SERVICIO INTERNACIONAL DE EVALUACIÓN DE LA LENGUA ESPAÑOLA”, dispuesta en varios niveles a la derecha del elemento principal. Adicionalmente, incorpora un elemento gráfico ubicado en la parte superior izquierda que consiste en una figura ondulada en color gris, integrándose con el conjunto denominativo en una sola composición.

Reglas jurisprudencia y doctrinal aplicable a la comparación de marcas

Comparación entre marcas mixtas

Ref. Expediente N° SD2025/0092201

Como ocurre en el presente caso, al realizar el cotejo entre signos de carácter mixto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado⁶:

“a) Si en los signos mixtos predomina el elemento nominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos:⁷

(i) 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 como el signo es percibido en el mercado.

*(ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como por ejemplo tenemos el lexema **deport** en: **deport-e**, **deport-ivo**, **deport-istas**, **deport-ológico**.*

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

(...)

(iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

(iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación.

(v) 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.

b) Si resultare que el elemento característico de los signos mixtos es el gráfico, se deben utilizar las reglas de comparación para los signos puramente gráficos o figurativos, según sea el caso⁸:

(i) Se debe realizar una comparación gráfica y conceptual, ya que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que la marca figurativa suscite en la mente de quien la observe.

(ii) Entre los dos elementos que la marca gráfica figurativa, el trazado y el concepto, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer, por lo que a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión.

(iii) Si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta

⁶ TJCA, Proceso 218-IP-2019.

⁷ Ver Interpretación Prejudicial 472-IP-2015 de 10 de junio de 2016.

⁸ En la Interpretación Prejudicial 524-IP-2016 de 12 de junio de 2017, el TJCA recogió las siguientes definiciones:

El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo.

El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa.

Los colores: si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro.

Ref. Expediente N° SD2025/0092201

la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro.⁹

c) Si al realizar la comparación se determina que en los signos mixtos predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a confusión entre los signos, pudiendo estos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión¹⁰.

Comparación entre signos mixtos y nominativos:

De otra parte, al efectuarse la comparación entre un signo denominativo y uno mixto, para lo cual debemos tener en cuenta los siguientes criterios, expuestos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina¹¹:

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

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

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

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

- 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.

⁹ Ver Interpretación Prejudicial 161-IP-2015 del 27 de octubre de 2015.

¹⁰ Ver Interpretación Prejudicial 106-IP-2015 de 20 de julio de 2015.

¹¹ TJCA, Proceso N° 224-IP-2015.

Ref. Expediente N° SD2025/0092201

- 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 (...)¹².*

En consecuencia, al caso en estudio deberán aplicarse las siguientes reglas¹³ 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 nominativo, deberán tenerse en cuenta las siguientes reglas:

***a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir sin descomponer su unidad fonética.** Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.*

b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten el mismo lexema (...)

c) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

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

***e) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor,** pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.*

f) Se debe determinar si existe un elemento común preponderante o relevante en ambos signos¹⁴.

Análisis comparativo

Siguiendo con las reglas determinadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, considerando la naturaleza de los signos en cotejo y dejando de presente que es el elemento denominativo el preponderante en estos, por cuanto son las palabras las que usaría el consumidor para demandar los productos o servicios identificados con los signos, procederá a hacerse el cotejo como si de signos nominativos se tratara, teniendo en cuenta que la confundibilidad se aprecia a partir de la impresión de conjunto, mediante un examen sucesivo y desde la perspectiva del consumidor presunto, privilegiando las semejanzas relevantes sobre las diferencias.

Bajo tales parámetros, esta Dirección encuentra que el signo solicitado a registro **“Siel”** resulta **similarmente confundible** con el signo opositor **“CIEL”**, toda vez que ambos comparten íntegramente el mismo cuerpo denominativo **“IEL”**, conservan igual longitud (cuatro letras), el mismo orden vocálico (**I-E**) y una estructura fonética de una sola emisión. La diferencia se limita a la consonante inicial (**S/C**), la cual, en el contexto del español y particularmente en la pronunciación usual del consumidor presunto, no introduce una diferenciación eficaz, dado que **“C”** ante **“I”** suele articularse como sonido sibilante (y, en todo caso, mantiene una sonoridad muy próxima). En un examen sucesivo,

¹² FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos, Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons, Primera Edición, 2001, pág. 256

¹³ “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”.

¹⁴ TJCA, Proceso N° 127-IP-2016

Ref. Expediente N° SD2025/0092201

el consumidor puede retener el mismo patrón gráfico y sonoro (**siel/ciel**) y atribuir los signos a un mismo origen empresarial o, cuando menos, asociarlos como variantes.

Del mismo modo, el signo solicitado resulta similarmente confundible con el hallado de oficio **“ZIEL BEST QUALITY”**, por cuanto **“ZIEL”** reproduce la misma secuencia terminal **“IEL”** y presenta una variación mínima en la consonante inicial (**Z**), que en el uso ordinario del español suele generar una sonoridad cercana a **“S”**, manteniéndose una impresión global altamente próxima a **“Siel”**. A ello se suma que la expresión adicional **“BEST QUALITY”** se percibe como un complemento laudatorio o promocional, de carácter secundario, que no desplaza el impacto del núcleo **“ZIEL”** en la recordación del consumidor. En esa medida, la coincidencia en la estructura breve y el segmento dominante **“IEL”**, junto con la escasa capacidad diferenciadora del añadido, favorece la confusión o, cuando menos, la asociación.

Finalmente, respecto de los hallados de oficio **“SIEL”** y **“SIELE SERVICIO INTERNACIONAL DE EVALUACION DE LA LENGUA ESPAÑOLA”**, la confundibilidad se intensifica. Frente a **“SIEL”**, existe identidad denominativa sustancial con el solicitado **“Siel”**, lo que por sí mismo es apto para generar confusión directa. En cuanto a **“SIELE SERVICIO INTERNACIONAL DE EVALUACION DE LA LENGUA ESPAÑOLA”**, el elemento que concentra la recordación en el mercado es la expresión **“SIELE”**, claramente próximo a **“SIEL”** por compartir la base **“SIEL-”** y diferir solo por la adición de una vocal final, mientras que el resto del conjunto **“SERVICIO INTERNACIONAL DE EVALUACION DE LA LENGUA ESPAÑOLA”** cumple una función explicativa o descriptiva de la actividad, con menor fuerza diferenciadora. En un examen sucesivo, el consumidor puede identificar el signo principalmente por **“SIELE/SIEL”** y asumir erradamente una relación de origen empresarial común, una extensión de línea o una vinculación económica.

En consecuencia, apreciados los signos en su conjunto, esta Dirección concluye que **“Siel”** es **similarmente confundible** con **“CIEL”**, **“ZIEL BEST QUALITY”**, **“SIEL”** y **“SIELE SERVICIO INTERNACIONAL DE EVALUACION DE LA LENGUA ESPAÑOLA”**, por la alta proximidad ortográfica y fonética derivada del segmento común **“IEL/SIEL”**, la mínima entidad diferenciadora de las variaciones iniciales o finales en signos breves, y el carácter secundario de los añadidos descriptivos o laudatorios, lo cual es suficiente para generar riesgo de confusión o, cuando menos, de asociación respecto del origen empresarial.

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:

4: Aceites y grasas para uso industrial; lubricantes; composiciones para absorber, rociar y asentar el polvo; combustibles (incluida la gasolina para motores) y materiales de alumbrado; velas y mechas de iluminación.

16: Papel y cartón; productos de imprenta; material de encuadernación; fotografías; artículos de papelería y artículos de oficina, excepto muebles; adhesivos (pegamentos) de papelería o para uso doméstico; material para artistas y material de dibujo; pinceles; material de instrucción y material didáctico; hojas, películas y bolsas de materias plásticas para embalar y empaquetar; caracteres de imprenta, clichés de imprenta.

Ref. Expediente N° SD2025/0092201

24: Tejidos y sus sucedáneos; ropa de hogar; cortinas de materias textiles o de materias plásticas.

Los signos confrontados identifican:

Expedientes

Productos y servicios

923691909 **(9):** Fabricación de tableros electrónicos, vallas electrónicas, anuncios o mensajes electrónicos, circuitos electrónicos in formatizados, máquinas electrónicas parlantes, máquinas de calcular, etc.

13227578 **(25):** Pantalones, camisas, camisetas pantaloncitos, buzos, tenis, guayos, zapatillas, sudaderas, gorros, chalecos, polos, esqueletos, medias, guantes.

(28): Balones, canilleras, pesas, elementos de gimnasia, coderas, muñequeras (artículos de deporte).

SD2017/0095726 **(9):** Fuentes de alimentación eléctrica ininterrumpida, en particular aparatos e instrumentos para la generación, conducción, conversión, almacenamiento, ajuste y control de corriente; inversores de energía renovable (fotovoltaica, energía eólica y otras fuentes de energía que no provengan de combustibles fósiles) en particular aparatos e instrumentos para la generación, conducción, conversión, almacenamiento, ajuste y control de corriente.

(37): Servicios de construcción, instalación, mantenimiento y asesoramiento sobre construcción, reparación, restauración, mantenimiento e instalación de fuentes de alimentación eléctrica ininterrumpida e inversores de energía renovable, aparatos e instrumentos para la generación, conducción, conversión, almacenamiento, ajuste y control de corriente.

SD2018/0014265 **(41):** Servicios de enseñanza del idioma español como lengua extranjera, formación de profesorado, organización de pruebas pedagógicas y exposición con fines culturales o educativos; edición de textos y vídeos educativos.

Análisis conexidad competitiva entre productos de las clases 4, 16 y 24 de la marca solicitada vs productos de la clase 9 de la marca opositora 923691909

En el presente asunto, al analizar las coberturas de los signos confrontados acorde con los criterios establecidos por el Tribunal Andino de Justicia a través de la interpretación prejudicial 100-IP de 2018, se encuentra que **no son competitiva y razonablemente conexos**.

En efecto, los productos que pretende distinguir el signo solicitado en las clases 4, 16 y 24 comprenden, de un lado, aceites y grasas para uso industrial, lubricantes, combustibles, materiales de alumbrado, velas y mechas de iluminación y, de otro lado, papel y cartón, productos de imprenta, material de encuadernación, fotografías, artículos de papelería y oficina, adhesivos, material para artistas, material de instrucción y enseñanza, así como tejidos, ropa de hogar y cortinas. Se trata, en consecuencia, de

Ref. Expediente N° SD2025/0092201

bienes de consumo o insumos industriales y domésticos, destinados a finalidades de iluminación, mantenimiento, impresión, papelería y dotación del hogar. Por su parte, el signo opositor en la clase 9 se orienta a la fabricación de tableros electrónicos, vallas electrónicas, anuncios o mensajes electrónicos, circuitos electrónicos informatizados, máquinas electrónicas parlantes y máquinas de calcular, es decir, a bienes y procesos propios del sector electrónico y tecnológico, con una finalidad esencialmente informativa, publicitaria o funcional, basada en hardware y sistemas electrónicos.

Por otro lado, atendiendo a la naturaleza y finalidad de las coberturas analizadas, aunque en el mercado pueden coincidir de manera general en grandes superficies o plataformas de comercio, lo cierto es que pertenecen a **segmentos claramente diferenciados**, pues los aceites, lubricantes, velas, papel, artículos de papelería y textiles para el hogar se comercializan como bienes de uso cotidiano o insumos, mientras que la fabricación y provisión de tableros, vallas y circuitos electrónicos responde a un mercado especializado, que exige conocimientos técnicos, infraestructura industrial y canales de contratación distintos. De igual forma, los puntos de decisión del consumidor y los criterios de compra no son equiparables, ya que en los primeros prevalece la selección por uso doméstico, reposición o consumo, mientras que en los segundos prima la selección por especificaciones técnicas, integración tecnológica, instalación y soporte.

De otra parte, acorde con la realidad del mercado, **no resulta razonable** que el público asuma que los bienes de las clases 4, 16 y 24 provienen del mismo empresario que fabrica tableros, vallas o circuitos electrónicos, dado que se trata de actividades económicas con objetos empresariales disímiles, tecnologías empleadas no coincidentes, especialidades productivas separadas y públicos objetivo distintos. En tal medida, no se configura un escenario que permita atribuir un origen empresarial común o vinculado, ni se advierte una relación competitiva capaz de generar asociación o confusión en el consumidor.

Análisis conexidad competitiva entre productos de la clase 4 de la marca solicitada vs productos y servicios de las clases 9 y 37 de la marca hallada de oficio SD2017/0095726

Con base en los criterios de conexidad competitiva, especialmente los dispuestos por la IP-100 de 2018 del 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 productos y servicios que identifican los signos objeto de comparación, como se procede a explicar.

En palabras del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, uno de los criterios principales de conexidad competitiva, que acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos, es la razonabilidad definida como *“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 (...)”*¹⁵. En el presente caso, un consumidor podría considerar razonable que las coberturas comparadas se ofrezcan por parte de un mismo empresario.

Los productos de la marca solicitada en la clase 4 comprenden aceites y grasas para uso industrial, lubricantes, composiciones para absorber, rociar y asentar el polvo, combustibles, incluidos los destinados a motores, así como materiales de alumbrado, velas y mechas de iluminación. Se trata de bienes típicamente asociados al

¹⁵ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, proceso 20-IP-2022.

Ref. Expediente N° SD2025/0092201

mantenimiento, la operación y el suministro de insumos para entornos industriales, comerciales y domésticos.

Por su parte, los productos de la marca hallada de oficio en la clase 9 amparan fuentes de alimentación eléctrica ininterrumpida, e inversores de energía renovable, además de aparatos e instrumentos para la generación, conducción, conversión, almacenamiento, ajuste y control de corriente. Se trata, entonces, de bienes técnicos propios del sector eléctrico y energético, orientados a asegurar continuidad de suministro, gestión de energía y funcionamiento seguro de instalaciones y sistemas.

Adicionalmente, la marca hallada de oficio protege en la clase 37 servicios de construcción, instalación, mantenimiento y asesoramiento sobre construcción, reparación, restauración, mantenimiento e instalación de dichas fuentes de alimentación eléctrica ininterrumpida e inversores de energía renovable, así como de aparatos e instrumentos para la gestión de corriente. Tales servicios se insertan en el mismo circuito económico de provisión de soluciones energéticas, soporte técnico y mantenimiento especializado.

La relación entre estas coberturas puede apreciarse desde la perspectiva de la razonabilidad. En la realidad del mercado, los agentes económicos que participan en el sector energético y de soluciones técnicas suelen estructurar ofertas integrales que combinan, de un lado, equipos para suministro y gestión de energía, y de otro, servicios de instalación y mantenimiento de dichos equipos. En ese mismo entorno, resulta habitual que esos operadores comercialicen insumos asociados al funcionamiento y conservación de instalaciones y equipos, como lubricantes, aceites y grasas industriales, así como materiales vinculados con iluminación, toda vez que el consumidor busca resolver necesidades técnicas en un mismo proveedor o en proveedores estrechamente vinculados.

Esta apreciación se refuerza si se considera que las coberturas comparadas concurren en escenarios y clientes semejantes, por ejemplo, industrias, comercios, talleres, instalaciones técnicas y proyectos de infraestructura. En estos ámbitos, los lubricantes, aceites y combustibles se adquieren como insumos para operación y mantenimiento, mientras que las fuentes de alimentación ininterrumpida e inversores se adquieren para asegurar continuidad y control energético, y su instalación y mantenimiento se contratan con proveedores especializados. Así, la finalidad económica de las prestaciones converge en el soporte de la operación y continuidad de instalaciones, lo que hace plausible para el consumidor un origen empresarial común.

Asimismo, los canales de comercialización suelen coincidir, pues estos bienes y servicios se ofrecen de manera frecuente a través de distribuidores técnicos, proveedores industriales, catálogos de insumos y soluciones energéticas, y redes de contratación especializada. En ese contexto, el consumidor puede asociar razonablemente que quien provee equipos y servicios de respaldo y conversión de energía también comercialice insumos industriales relacionados, o que ambos provengan de un mismo grupo empresarial con líneas diferenciadas dentro del mismo sector.

En resumen, los productos de la clase 4 de la marca solicitada y los productos de la clase 9, junto con los servicios de la clase 37 de la marca hallada de oficio, se encuentran interrelacionados por su inserción en el ámbito de soluciones técnicas y energéticas, por la proximidad de sus canales de comercialización y por la práctica habitual del mercado de ofrecer portafolios integrales que combinan suministro de equipos, instalación, mantenimiento e insumos de soporte. Esta conexión permite que el consumidor considere razonable que tales coberturas provengan del mismo empresario o de empresas vinculadas, incrementando el riesgo de asociación.

Ref. Expediente N° SD2025/0092201

Por lo anterior, no resulta extraño que un empresario que participa en el mercado de equipos energéticos y su instalación o mantenimiento amplíe su esquema de negocios hacia la comercialización de insumos industriales asociados, o que un proveedor de insumos técnicos consolide su oferta incorporando equipos y servicios especializados del sector energético. En esa medida, el consumidor fácilmente entenderá la concurrencia empresarial de estas coberturas como una extensión natural dentro del mismo segmento económico.

Junto con ello, existe el riesgo de confusión o asociación dado que el público puede encontrarlas en espacios de compra y decisión cercanos, bajo estrategias de distribución y promoción análogas, lo cual podría generar la idea errónea de que los productos y servicios provienen del mismo origen empresarial, o que corresponden a líneas distintas de una misma organización. En ese sentido, esta Dirección evidencia que, dadas las coberturas enfrentadas, es posible que sean ofrecidas por el mismo empresario, determinando la posibilidad real de que los consumidores se vean inducidos a asociaciones inexactas derivadas de las prácticas habituales del mercado.

En ese sentido, esta Dirección evidencia que, dadas las coberturas de los signos enfrentados, es posible que los mismos sean ofrecidos por el mismo empresario, determinando la posibilidad real de que los consumidores se vean inducidos en falsas asociaciones o confusión derivadas de las prácticas habituales en el mercado.

En este punto es necesario hacer referencia a lo expresado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, con relación a la Teoría de la Interdependencia:

“La doctrina advierte que cuando los signos sean idénticos o muy semejantes, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los productos o servicios a los que se aplican. Y a la inversa, esto es, cuando los productos o servicios sean idénticos o muy similares, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los signos enfrentados¹⁶”.

Por tanto, tenemos que, bajo las reglas de la sana crítica, es posible predicar que el presupuesto de razonabilidad es cumplido por las marcas en comento.

En consecuencia, esta Dirección estima que se cumple uno de los tres criterios sustanciales de conexidad establecidos por la jurisprudencia andina, siendo estos suficientes *“para acreditar por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios¹⁷”*.

Por tanto, se concluye que las coberturas de los signos comparados guardan una conexidad competitiva que genera una confusión y asociación en el público consumidor, por lo que no es posible permitir la coexistencia.

Análisis conexidad competitiva entre productos de la clase 16 de la marca solicitada vs servicios de la clase 41 de las marcas halladas de oficio SD2018/0014265

Con base en los criterios de conexidad competitiva, especialmente los dispuestos por la IP-100 de 2018 del 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 productos y servicios que identifican los signos objeto de comparación, como se procede a explicar.

¹⁶ Interpretación Prejudicial Proceso 96-IP-2006. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina cita a BERCOVITZ, Alberto: “Apuntes de Derecho Mercantil”, Editorial Aranzadi S.A., Navarra - España, 2003, p. 475.

¹⁷ Ibidem

Ref. Expediente N° SD2025/0092201

En palabras del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, uno de los criterios principales de conexidad competitiva, que acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos, es la razonabilidad definida como *“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 (...)”*¹⁸. En el presente caso, un consumidor podría considerar razonable que las coberturas comparadas se ofrezcan por parte de un mismo empresario.

Los productos de la marca solicitada en clase 16 comprenden papel y cartón, productos de imprenta, material de encuadernación, fotografías, artículos de papelería y artículos de oficina, adhesivos de papelería o para uso doméstico, material para artistas y material de dibujo, pinceles, material de instrucción y material didáctico, así como hojas, películas y bolsas de materias plásticas para embalar y empaquetar, y caracteres y clichés de imprenta. Se trata de bienes destinados, en esencia, al soporte físico de actividades educativas, formativas y de difusión de información, así como al desarrollo de labores académicas y administrativas.

Por su parte, el signo hallado de oficio SD2018/0014265 ampara en clase 41 servicios de enseñanza del idioma español como lengua extranjera, formación de profesorado, organización de pruebas pedagógicas y exposiciones con fines culturales o educativos, y edición de textos y vídeos educativos. En consecuencia, se trata de prestaciones directamente orientadas a la educación y la producción de contenidos formativos, así como a la evaluación y divulgación pedagógica.

La relación entre estas coberturas puede ser vista desde la perspectiva de la razonabilidad. En la práctica habitual del sector educativo, la prestación de servicios de enseñanza, formación docente y evaluación pedagógica suele ir acompañada de materiales impresos y didácticos, tales como manuales, cuadernos, cartillas, guías, formularios de prueba, piezas de apoyo, material de instrucción y productos de imprenta, así como de elementos de papelería indispensables para el desarrollo de clases, la aplicación de evaluaciones y la gestión académica. Por ello, el consumidor puede asumir como razonable que quien ofrece servicios de enseñanza y pruebas pedagógicas también suministre, edite o comercialice materiales impresos, de papelería o de instrucción vinculados a esa misma actividad educativa, o que tales bienes provengan de un origen empresarial común o vinculado.

Esta apreciación se refuerza al observar que la propia cobertura de la clase 41 incluye edición de textos y vídeos educativos, actividad que se relaciona naturalmente con productos de imprenta, encuadernación y material didáctico, ya que la edición de contenidos formativos suele concretarse tanto en soportes digitales como en soportes físicos, por ejemplo, libros, cuadernos de trabajo, módulos encuadernados, guías impresas, folletos y material de apoyo. En ese sentido, la finalidad de las coberturas converge en el ámbito educativo y pedagógico, lo que incrementa la probabilidad de asociación por parte del público.

Asimismo, los canales de comercialización y divulgación suelen ser próximos. Los servicios de enseñanza y formación, junto con los textos y materiales educativos, se ofrecen de manera habitual a través de instituciones educativas, centros de idiomas, plataformas de formación, ferias y exposiciones culturales o educativas, librerías académicas y distribuidores de material pedagógico. En esos espacios, el consumidor se

¹⁸ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, proceso 20-IP-2022.

Ref. Expediente N° SD2025/0092201

enfrenta a una oferta integrada en la que los servicios formativos se presentan junto con los materiales impresos y de papelería que los soportan, situación que facilita la atribución de un mismo origen empresarial.

En resumen, los productos de la clase 16 del signo solicitado y los servicios de la clase 41 del signo hallado de oficio se encuentran interrelacionados por su inserción en el mismo sector educativo, por la práctica usual de integrar servicios de enseñanza con la edición y provisión de textos y material didáctico, y por la proximidad de sus canales de comercialización y divulgación. Esta conexión permite que el consumidor considere razonable que tales coberturas provengan del mismo empresario o de empresas vinculadas, aumentando el riesgo de asociación.

Por lo anterior, no resulta extraño que un empresario dedicado a la enseñanza del idioma, la formación docente y la organización de pruebas pedagógicas, amplíe su esquema de negocios hacia la producción, edición o comercialización de material impreso y didáctico, o que un proveedor de material educativo incursione en la prestación de servicios de formación y evaluación. En esa medida, el consumidor fácilmente entenderá la concurrencia empresarial de estas coberturas como una extensión natural dentro del mismo segmento pedagógico.

Junto con ello, existe el riesgo de confusión o asociación en los consumidores dado que los medios de publicidad y los canales de comercialización pueden coincidir, lo cual podría generar la idea errónea de que los productos de papelería, imprenta y material didáctico del signo solicitado corresponden a la misma línea empresarial del prestador de servicios educativos, o que dichos bienes constituyen los materiales oficiales o asociados a la prestación educativa del signo hallado de oficio. En ese sentido, esta Dirección evidencia que, dadas las coberturas enfrentadas, es posible que sean ofrecidas por el mismo empresario, determinando la posibilidad real de que el público sea inducido a asociaciones inexactas derivadas de las prácticas habituales del mercado educativo.

En consecuencia, esta Dirección estima que se cumple el criterio sustancial de razonabilidad establecido por la jurisprudencia andina, suficiente para acreditar por sí mismo la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y servicios.

Por tanto, se concluye que las coberturas de los signos comparados guardan conexidad competitiva, con aptitud para generar confusión y asociación en el público consumidor, por lo que no es posible permitir la coexistencia.

Análisis conexidad competitiva entre productos de la clase 24 de la marca solicitada vs productos de las clases 25 y 28 de las marcas halladas de oficio 13227578

Con base en los criterios de conexidad competitiva, especialmente los dispuestos por la IP-100 de 2018 del 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 productos que identifican los signos objeto de comparación, como se procede a explicar.

En palabras del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, uno de los criterios principales de conexidad competitiva, que acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos, es la razonabilidad definida como *“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*

Ref. Expediente N° SD2025/0092201

*proviene del mismo empresario (...)*¹⁹. En el presente caso, un consumidor podría considerar razonable que las coberturas comparadas se ofrezcan por parte de un mismo empresario.

Los productos del signo solicitado en la clase 24 comprenden tejidos y sus sucedáneos, ropa de hogar y cortinas de materias textiles o de materias plásticas, esto es, bienes vinculados con el ámbito textil y con artículos de uso cotidiano en el hogar, orientados a la ambientación, al confort y a la dotación de espacios domésticos, cuya finalidad principal es el acondicionamiento y la decoración funcional.

Por su parte, el signo hallado de oficio 13227578 ampara en la clase 25 pantalones, camisetas, camisas, buzos, sudaderas, tenis, guayos, zapatillas, gorros, chalecos, medias y guantes, es decir, prendas de vestir, calzado y accesorios personales de uso general y, en buena medida, asociados a contextos deportivos o de vestuario casual. A su vez, en la clase 28 protege balones, canilleras, pesas, elementos de gimnasia, coderas y muñequeras, esto es, implementos y accesorios típicos para la práctica deportiva y el entrenamiento.

La relación entre estas coberturas puede ser apreciada desde la perspectiva de la razonabilidad. En la realidad del mercado, es habitual que los agentes económicos del sector moda, deporte y estilo de vida estructuren portafolios integrales que no se limitan a prendas o implementos, sino que se extienden a líneas textiles para el hogar, tales como textiles decorativos, ropa de hogar y accesorios confeccionados o elaborados a partir de tejidos, los cuales se ofrecen como extensiones de marca destinadas a mantener una misma identidad estética y de consumo.

Esta apreciación se refuerza si se considera que los tejidos y la ropa de hogar suelen comercializarse en los mismos espacios donde el consumidor adquiere prendas de vestir y artículos asociados a actividades deportivas o de bienestar. En efecto, en grandes superficies, tiendas por departamento, catálogos y plataformas de comercio electrónico, es común encontrar marcas que ofertan simultáneamente prendas, calzado y, además, líneas de textiles para el hogar, como parte de colecciones estacionales o de propuestas de “lifestyle”, lo que hace plausible para el público asumir un origen empresarial común.

Adicionalmente, la convergencia se torna más evidente al advertir que parte de los bienes de la clase 24 se integran en rutinas de uso próximas a la indumentaria y al deporte, por ejemplo, textiles destinados al acondicionamiento de espacios personales, elementos de ropa de hogar y otros productos textiles que el consumidor suele adquirir junto con prendas y accesorios, especialmente cuando se trata de marcas orientadas a bienestar, descanso, actividad física o vida cotidiana. Bajo esa lógica, el consumidor podría entender que quien ofrece prendas deportivas, calzado y accesorios de entrenamiento también comercialice textiles para el hogar o tejidos relacionados, como una diversificación coherente dentro del mismo segmento económico.

Asimismo, los canales de divulgación y comercialización tienden a coincidir. Los productos textiles, las prendas y los artículos deportivos se promueven mediante estrategias publicitarias similares, presencia en vitrinas digitales, campañas de temporada, alianzas con comercios y exhibición por colecciones, lo cual incrementa la probabilidad de que el público perciba dichas coberturas como parte de una misma oferta empresarial o de empresas vinculadas.

¹⁹ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, proceso 20-IP-2022.

Ref. Expediente N° SD2025/0092201

En resumen, los productos del signo solicitado en la clase 24 y los productos del signo hallado de oficio en las clases 25 y 28 se encuentran interrelacionados por su inserción en un mercado en el que resulta usual la coexistencia de líneas de textiles para el hogar, prendas de vestir y artículos deportivos dentro de un mismo portafolio comercial. Esta conexión permite que el consumidor considere razonable que tales coberturas provengan del mismo empresario o de empresas vinculadas, aumentando el riesgo de asociación.

Por lo anterior, no resulta extraño que un empresario que opera en el sector de indumentaria y artículos deportivos amplíe su esquema de negocios hacia textiles y ropa de hogar, o que un proveedor de productos textiles incursione en prendas y accesorios relacionados con un mismo concepto de consumo y estilo. En esa medida, el consumidor fácilmente entenderá esta concurrencia como una extensión natural del portafolio y no como ofertas necesariamente separadas en el tráfico.

Junto con ello, existe el riesgo de confusión o asociación dado que los canales de comercialización pueden coincidir y la oferta suele presentarse bajo lógicas de colección, marca y estilo de vida, situación que podría generar la idea errónea de que los textiles y cortinas del signo solicitado corresponden a una línea asociada a la misma empresa que ofrece prendas y artículos deportivos amparados por el signo hallado de oficio. En ese sentido, esta Dirección evidencia que, dadas las coberturas enfrentadas, es posible que sean ofrecidas por el mismo empresario, determinando una posibilidad real de que el público sea inducido a asociaciones inexactas derivadas de las prácticas habituales del mercado.

Por tanto, bajo las reglas de la sana crítica, es posible predicar que el presupuesto de razonabilidad se encuentra cumplido en las coberturas en comento, toda vez que los textiles y ropa de hogar del signo solicitado y las prendas, calzado y artículos deportivos del signo hallado de oficio convergen en prácticas comerciales y canales de oferta próximos, que hacen plausible para el consumidor un origen empresarial común o vinculado.

En consecuencia, esta Dirección estima que se cumple uno de los tres criterios sustanciales de conexidad establecidos por la jurisprudencia andina, siendo estos suficientes *“para acreditar por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios²⁰”*.

Por tanto, se concluye que las coberturas de los signos comparados guardan una conexidad competitiva que genera un riesgo de confusión y asociación en el público consumidor, por lo que no es posible permitir la coexistencia.

Análisis de la causal de irregistrabilidad establecida en el literal b) del artículo 136 de la Decisión 486. Confundibilidad con nombre o enseña comercial

La protección del nombre comercial, conforme al régimen andino, no se encuentra supeditada a su registro, sino que surge a partir de su uso real, efectivo y verificable en el mercado, el cual debe ser acreditado por quien lo invoca, demostrando un uso público, continuo, ininterrumpido y anterior a la fecha de presentación de la solicitud de registro marcario objeto de controversia.

En este contexto, la procedencia de la causal prevista en el literal b) del artículo 136 de la Decisión 486 exige la acreditación concurrente de dos elementos esenciales: (i) la existencia de un nombre comercial protegido, debidamente identificado, y (ii) la

²⁰ Ibidem.

Ref. Expediente N° SD2025/0092201

demonstración de su uso en el tráfico económico en condiciones que permitan reconocerlo como signo distintivo del origen empresarial.

No obstante, en el presente caso, si bien el opositor invoca formalmente dicha causal, tanto en el formulario como en los fundamentos de derecho, no desarrolla argumentativamente los presupuestos que la estructuran, ni expone de manera concreta la existencia de un nombre comercial autónomo distinto de la marca registrada “**CIEL**”, ni la forma en que este se vería afectado por el signo solicitado. Por el contrario, del análisis del escrito de oposición se evidencia que los argumentos se centran en la comparación marcaria con el signo “**CIEL**”, sin que se delimite ni sustente un nombre comercial como objeto de protección independiente.

Lo anterior resulta relevante a la luz del artículo 148 de la Decisión 486, conforme al cual la oposición debe encontrarse debidamente fundamentada, lo que implica la exposición clara de los hechos, las normas aplicables y la relación de los medios probatorios que sustenten la causal invocada. En este caso, la sola mención de la causal prevista en el literal b) del artículo 136, sin el correspondiente desarrollo fáctico, jurídico y probatorio, no satisface el estándar mínimo de fundamentación exigido por la norma comunitaria.

Aunado a lo anterior, revisado el acervo probatorio, se constata que no se allegaron pruebas idóneas tendientes a acreditar el uso de un nombre comercial, tales como documentos comerciales, material publicitario, certificaciones o cualquier otro medio que permita evidenciar un uso real y continuo en el mercado. En consecuencia, no es posible tener por demostrado el derecho previo invocado bajo esta modalidad.

En ese orden de ideas, esta Dirección concluye que no se encuentra acreditado ni debidamente fundamentado el derecho previo invocado como nombre comercial, lo cual impide estructurar un análisis de confundibilidad en los términos del literal b) del artículo 136 de la Decisión 486. La ausencia de fundamentación y de prueba desvirtúa el presupuesto esencial de la causal, haciendo improcedente su estudio de fondo.

Por lo anterior, esta Dirección considera que el signo solicitado no se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal b) del artículo 136 de la Decisión 486, en lo que respecta a la alegada confundibilidad con nombre o enseña comercial.

Conclusión

En consecuencia, el signo objeto de la solicitud se encuentra incurso 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 relación con los signos previamente registrados y hallados de oficio.

No obstante, respecto de los signos invocados por el opositor, no se configura la causal prevista en los literales a) ni b) del artículo 136 de la citada norma, en la medida en que, conforme a lo expuesto en el análisis precedente, no se acreditaron los presupuestos necesarios para estructurar un riesgo de confusión ni la existencia de un derecho previo oponible bajo la modalidad de nombre comercial.

En mérito de lo expuesto esta Dirección,

RESUELVE

ARTÍCULO 1. Declarar **infundada** la oposición interpuesta por la sociedad **CIEL INGENIERIA S.A.S.**, contra el registro en la clase 4 Internacional.

Ref. Expediente N° SD2025/0092201

ARTÍCULO 2. Declarar **infundada** la oposición interpuesta por la sociedad **CIEL INGENIERIA S.A.S.**, contra el registro en la clase 16 Internacional.

ARTÍCULO 3. Declarar **infundada** la oposición interpuesta por la sociedad **CIEL INGENIERIA S.A.S.**, contra el registro en la clase 24 Internacional.

ARTÍCULO 4. **Negar** el registro de la marca **SIEL** (mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 4 de la Clasificación Internacional de Niza²¹, solicitada por la señora **MARÍA JOSÉ PALACIO**, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO 5. **Negar** el registro de la marca **SIEL** (mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza²², solicitada por la señora **MARÍA JOSÉ PALACIO**, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO 6. **Negar** el registro de la marca **SIEL** (mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 24 de la Clasificación Internacional de Niza²³, solicitada por la señora **MARÍA JOSÉ PALACIO**, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO 7. **Notificar** a la señora **MARÍA JOSÉ PALACIO**, solicitante del registro y a la sociedad **CIEL INGENIERIA S.A.S.**, opositora, el contenido de la presente resolución, entregándoles copia de la misma, advirtiéndoles que contra dicha resolución procede el recurso de apelación ante la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial, interpuesto dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de notificación.

ARTÍCULO 8. En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 26 de mayo de 2026



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

²¹ **4:** Aceites y grasas para uso industrial; lubricantes; composiciones para absorber, rociar y asentar el polvo; combustibles (incluida la gasolina para motores) y materiales de alumbrado; velas y mechas de iluminación.

²² **16:** Papel y cartón; productos de imprenta; material de encuadernación; fotografías; artículos de papelería y artículos de oficina, excepto muebles; adhesivos (pegamentos) de papelería o para uso doméstico; material para artistas y material de dibujo; pinceles; material de instrucción y material didáctico; hojas, películas y bolsas de materias plásticas para embalar y empaquetar; caracteres de imprenta, clichés de imprenta.

²³ **24:** Tejidos y sus sucedáneos; ropa de hogar; cortinas de materias textiles o de materias plásticas.