

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 101658

Ref. Expediente N° SD2025/0007986

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 31 de enero de 2025, la sociedad **Volkswagen Aktiengesellschaft**, solicitó el registro de la Marca **VOLKSWAGEN ARENA (Nominativa)** para distinguir productos comprendidos en la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1070 del 16 de junio de 2025, la sociedad **Renault s.a.s.**, presentó oposición con fundamento en la causal de irreregistrabilidad contenida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

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

"La marca solicitada "VOLKSWAGEN ARENA" y la marca registrada de mi representada "ARKANA" presentan notorias similitudes desde el punto de vista ortográfico y fonético, especialmente en lo que respecta a la segunda palabra del signo solicitado y la primera y única del opositor, a saber, "ARENA" y "ARKANA". Es importante resaltar que, en la industria automotriz, es práctica común que los consumidores identifiquen y recuerden los modelos de vehículos principalmente por la denominación secundaria, es decir, el nombre específico del modelo, más que por la marca principal del fabricante.

Así, términos como "ARKANA" y "ARENA" adquieren un protagonismo especial en la percepción del público consumidor y por tanto en la realidad del mercado. Incluso, al ser usado con la marca principal del fabricante, al referirse a un modelo VOLKSWAGEN ARENA o RENAULT ARKANA, el consumidor podría asociar las últimas palabras y confundir el origen empresarial de cada modelo de automóvil.

Desde el punto de vista ortográfico, ambas palabras comparten una estructura similar: ambas inician con la letra "A", contienen la letra "R" en la segunda posición, y finalizan con la secuencia "NA". La diferencia radica únicamente en la letra "K" de "ARKANA" frente a la "E" de "ARENA", lo cual no resulta suficiente para evitar la confusión, dado que la similitud visual y la longitud de las palabras refuerzan la posibilidad de asociación indebida.

Fonéticamente, "ARKANA" y "ARENA" presentan una sonoridad muy próxima, ya que ambas palabras se componen de tres sílabas, con acentuación en la segunda sílaba y una cadencia similar al ser pronunciadas. La sustitución de la "K" por la "E" en la sílaba central no genera una diferencia sustancial en la percepción auditiva del consumidor promedio, especialmente considerando que, en la industria automotriz, la referencia oral a los modelos es frecuente y puede dar lugar a confusión o asociación errónea entre los signos.

(...)

Como se evidencia, la marca solicitada reproduce 4 (de 6) letras de la expresión única

¹ 12: Vehículos y partes estructurales de vehículos.

Ref. Expediente N° SD2025/0007986

y principal de la marca opositora, generando una evidente similitud ortográfica y, además coincidiendo por completo en sus raíces y terminaciones. Así, es inevitable que el consumidor las asocie y considere incluso que se trata de la misma marca o de una nueva imagen de la marca que pertenece a mi representada.

Cabe recalcar que ambas marcas son de naturaleza nominativa por lo que no cuentan con elementos gráficos adicionales que permitan su diferenciación. Por lo tanto, no resultaría alejado de la realidad que el consumidor perciba la marca solicitada como una marca relacionada con la opositora

(...)

En este caso, la conexidad competitiva entre los productos identificados se da por su identidad por lo que no es necesario un mayor análisis para evidenciarla. La marca solicitada "VOLKSWAGEN ARENA" pretende amparar productos comprendidos en la clase 12, específicamente "vehículos y partes estructurales de vehículos", lo cual coincide plenamente con el ámbito de protección de la marca opositora "ARKANA", que identifica una amplia gama de vehículos automotores, así como sus partes, accesorios y componentes, conforme a la lista detallada en el registro correspondiente.

La coincidencia en la naturaleza de los productos, el canal de comercialización, el público objetivo y la finalidad de uso, refuerza el riesgo de confusión directa e indirecta en el mercado. El consumidor podría fácilmente asociar el modelo "ARENA" con la línea de vehículos "ARKANA" de mi representada, o incluso suponer la existencia de una relación empresarial, de patrocinio o de licencia entre ambas compañías, lo cual resulta contrario a los principios de lealtad comercial y protección de los derechos marcarios consagrados en la Decisión 486 de la Comunidad Andina y en la legislación colombiana.

Cabe destacar que la protección marcaria no solo ampara la identidad absoluta, sino también la similitud susceptible de inducir a error o confusión en el consumidor, especialmente cuando se trata de productos idénticos o altamente relacionados, como ocurre en el presente caso. La coexistencia de ambas marcas en el mercado generaría un grave riesgo de dilución, aprovechamiento indebido del prestigio y reputación de la marca opositora, así como un menoscabo a la función distintiva que le es inherente.

En conclusión, las similitudes en la naturaleza, finalidad, canales de comercialización, hábitos de consumo y estrategias de mercado entre los productos de la marca solicitada y aquellos de la marca opositora, fundamentan de manera sólida la conexidad competitiva entre ellos, lo que justifica la procedencia de la oposición y la necesidad de evitar el riesgo de confusión y dilución de la distintividad de la marca opositora."

Que dentro del término concedido para tal efecto, la sociedad **Volkswagen Aktiengesellschaft**, dio respuesta a la oposición argumentando:

"La marca VOLKSWAGEN ARENA solicitada a registro dentro de este expediente en la clase 12 internacional es una marca que goza de la suficiente distintividad (tanto intrínseca como extrínseca) para acceder al registro en dicha clase y para los productos para los cuales fue solicitada, por cuanto cumple con todos los presupuestos de distintividad antes mencionados, al tener la capacidad para individualizar, diferenciar e identificar los productos respectivos en el mercado, y permitir que el público consumidor pueda establecer una asociación con el origen empresarial de los productos; por lo tanto es claramente diferenciable, desde todo aspecto frente a la marca opositora ARKANA, siendo imposible el más mínimo riesgo de confusión o de asociación por parte del público consumidor, quien podrá apreciarlas como marcas y productos completamente diferentes y no relacionados ni

Ref. Expediente N° SD2025/0007986

vinculados.

(...)

Es importante insistir en que no es suficiente que dos marcas compartan algunos elementos o letras comunes, como ocurre en este caso respecto de las letras A R N A, única coincidencia entre ellas, para considerarlas como confundibles, pues no toda coincidencia hace que las marcas generen un riesgo en el consumidor sobre la manera cómo las percibe y capta, si las marcas se acompañan de otros elementos nominativos o gráficos que les aporten mayor distintividad. En el caso bajo estudio, al aplicar los criterios de comparación marcaría antes expuestos vemos cómo la marca VOLKSWAGEN ARENA solicitada a registro y la marca ARKANA opositora, presentan diferencias desde todos los aspectos de la comparación marcaría al componerse cada una de ellas de otros elementos novedosos y diferentes.

Diferencias gramaticales y visuales de las marcas

Desde el punto de vista gramatical se aprecian grandes diferencias entre las marcas VOLKSWAGEN ARENA y ARKANA, dada principalmente por la inclusión en la marca solicitada de la marca ya registrada VOLKSWAGEN, que además de predominar al ser la expresión inicial, corresponde al nombre comercial del solicitante VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT, lo cual de por sí ya genera una visión de conjunto completamente diferente ante los ojos de los consumidores. La marca solicitada consiste en las expresiones combinadas VOLKSWAGEN ARENA, donde VOLKSWAGEN juega un papel trascendental al tratarse de una marca ya registrada y famosa en la misma clase 12 internacional por la sociedad solicitante VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT, que además lleva dicho nombre. La expresión ARENA complementa la distintividad de la marca solicitada, pues es completamente diferente de la marca ARKANA.

• Diferencias en cuanto a su extensión y composición

La marca VOLKSWAGEN ARENA está compuesta por 2 palabras, mientras que la marca ARKANA se compone de 1 sola palabra breve y autónoma. La marca VOLKSWAGEN ARENA supera ampliamente en longitud y complejidad a la marca ARKANA, lo que genera una impresión gráfica y auditiva totalmente distinta. Las letras iniciales, intermedias y finales no coinciden. VOLKSWAGEN ARENA inicia con la secuencia VOLK-, mientras que ARKANA empieza con AR-, terminando en -ANA, sin compartir estructuras ni secuencias relevantes que pudieran inducir error al público consumidor.

El examen marcario debe realizarse considerando la impresión de conjunto de las marcas comparadas y no la comparación fragmentaria de sus elementos. Desde esa perspectiva la marca VOLKSWAGEN ARENA genera una impresión corporativa y compuesta, dominada por el prestigio del término VOLKSWAGEN, mientras que la marca opositora ARKANA transmite una identidad breve, moderna y autónoma. Por lo tanto, el consumidor medio no percibirá relación alguna entre una marca integrada por la denominación de una empresa automotriz conocida y un vocablo de fantasía sin conexión conceptual o comercial.

• Diferencias en cuanto al elemento distintivo principal

En la marca solicitada VOLKSWAGEN ARENA, el término VOLKSWAGEN es un elemento nominativo de alto reconocimiento mundial, que domina la percepción del signo y eclipsa completamente al término secundario ARENA. Por lo tanto, el público consumidor asociará inmediatamente el conjunto con la marca matriz VOLKSWAGEN, mientras que ARENA sólo funciona como un término accesorio o evocativo. En cuanto a la impresión de conjunto, la marca VOLKSWAGEN ARENA se percibe principalmente por el elemento VOLKSWAGEN, que es altamente distintivo, famoso y con una fuerte carga conceptual asociada a automóviles de uso

Ref. Expediente N° SD2025/0007986

familiar.

Por su parte, la marca opositora ARKANA constituye un signo de fantasía que no guarda semejanza gráfica ni fonética con el término VOLKSWAGEN ni con el término ARENA.

Prevalencia del elemento inicial - VOLKSWAGEN

En el análisis marcario uno de los criterios recurrentemente aplicados por las autoridades y la doctrina especializada es que el elemento nominativo inicial de una marca suele ser el predominante y el que mayor recordación genera en el consumidor. Esto se debe a varias razones, como se indica a continuación:

- Orden de lectura y percepción natural: el consumidor, al enfrentarse a un signo compuesto por varias palabras, lo percibe siguiendo el orden de lectura habitual. En la mayoría de los idiomas, incluido el español, dicho orden comienza de izquierda a derecha, por lo que el primer término en aparecer es el que inevitablemente capta la atención en primer lugar. Este impacto inicial es decisivo en la formación de la impresión global del signo.*
- Efecto psicológico de primacía: diversos estudios de psicología del consumidor han mostrado que el efecto de primacía hace que los elementos iniciales de un mensaje sean más fácilmente recordados que los intermedios o finales. Aplicado al ámbito marcario, esto significa que la primera palabra o expresión del signo tiende a fijarse con mayor fuerza en la memoria del público, configurándose como el componente con mayor fuerza distintiva.*
- Función diferenciadora más marcada: cuando una marca está compuesta por varios vocablos, el inicial suele ser el que cumple la función más fuerte de diferenciación en el mercado. Mientras los elementos secundarios o descriptivos pueden aportar información adicional, es el primer término el que proyecta la identidad del signo y, por tanto, el que facilita la identificación inmediata por parte del consumidor.*
- Práctica administrativa y jurisprudencia: las oficinas de propiedad industrial, incluyendo la SIC en Colombia y otras a nivel internacional, han sostenido reiteradamente que el primer elemento nominativo tiene un peso predominante al momento de evaluar la semejanza entre signos. De ahí que, al efectuarse comparaciones, si los signos coinciden en su inicio, se considera que existe un mayor riesgo de confusión; mientras que si divergen, esa diferencia inicial suele ser suficiente para marcar distancia perceptiva.*
- Impacto en la vida comercial: en la práctica del mercado, los consumidores tienden a abreviar la denominación de las marcas al referirse a ellas. En estos casos, es común que se utilice justamente el primer vocablo para identificar el producto o servicio, reforzando su carácter dominante.*

En conclusión, el elemento nominativo inicial de la marca, en este caso la marca VOLKSWAGEN en la marca solicitada VOLKSWAGEN ARENA, es el que capta la atención inmediata del consumidor, el que tiene mayor capacidad de recordación y, por tanto, el que cumple la función diferenciadora más relevante. Este predominio justifica que, en los análisis de confundibilidad, se otorgue a dicho elemento un peso mayor frente a los demás componentes de la marca.

Diferencias fonéticas de las marcas

Debido a esa gran diferencia gramatical existente entre las marcas VOLKSWAGEN ARENA y ARKANA, es evidente que éstas generan un sonido y una pronunciación completamente distintos y claramente diferenciables, debido a que contienen diferente número de palabras, sílabas y terminaciones, así:

Ref. Expediente N° SD2025/0007986

VOLKSWAGEN ARENA / ARKANA / VOLKSWAGEN ARENA / ARKANA /
VOLKSWAGEN ARENA / ARKANA / VOLKSWAGEN ARENA / ARKANA /
VOLKSWAGEN ARENA

La marca solicitada VOLKSWAGEN ARENA se pronuncia en 6 sílabas principales (Volks-wa-gen A-re-na), con una fonética germánica distintiva; mientras que la marca opositora ARKANA se compone de tres sílabas (Ar-kana), con una sonoridad completamente diferente. El ritmo, acentuación y cadencia de ambas marcas son disímiles, lo cual impide su confusión auditiva.

Diferencias conceptuales de las marcas

La marca solicitada a registro VOLKSWAGEN ARENA evoca claramente el nombre de un recinto deportivo o de eventos asociado a la marca automotriz alemana VOLKSWAGEN, lo que transmite un concepto de infraestructura, patrocinio o espacio institucional. El término ARENA se refiere al “conjunto de partículas desagregadas de las rocas, sobre todo si son silíceas, y acumuladas, ya en las orillas del mar o de los ríos, ya en capas de los terrenos de acarreo”.

Por su parte, la marca opositora ARKANA es una palabra de fantasía sin significado descriptivo inmediato, aunque en algunos contextos puede evocar el término “arcano” o “misterioso”, lo cual refuerza su carácter imaginativo e independiente.

En consecuencia, el público no asociará ambas marcas ni atribuirá un mismo origen empresarial, ya que cada una proyecta un universo semántico distinto.

Diferencias en el origen empresarial y percepción del consumidor

El público relevante está habituado a identificar VOLKSWAGEN como una marca de fabricante automotriz, con una identidad consolidada y un portafolio propio de signos derivados (por ejemplo, Volkswagen Golf, Volkswagen Polo, Volkswagen Passat). Por lo tanto, la inclusión del término VOLKSWAGEN indica claramente el origen empresarial, lo cual excluye la posibilidad de confusión con una marca independiente como ARKANA. De esta manera, el consumidor promedio de vehículos o servicios automotores no asumirá erróneamente que ambas marcas provienen del mismo origen empresarial.

(...)

El mismo análisis de caso antes citado debe llevarse a cabo en el caso bajo estudio, donde al comparar consecutivamente las marcas VOLKSWAGEN ARENA y ARKANA se observan grandes diferencias en conjunto al incluir cada una de las marcas elementos diferenciadores por lo cual a pesar de coincidir en unas muy pocas letras, las marcas resultan claramente diferenciables ante los ojos de los consumidores. De la misma manera que en el caso citado como ejemplo, en el presente caso pueden coexistir igualmente la marca solicitada y la marca opositora.

(...)

Es claro igualmente en este caso, que al incluir la marca solicitada VOLKSWAGEN ARENA a la marca ya registrada VOLKSWAGEN como elemento preponderante, se descarta cualquier posibilidad de confusión o de asociación entre el público consumidor frente a la marca opositora ARKANA.”

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

Ref. Expediente N° SD2025/0007986

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, 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.

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

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

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

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

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

- a) **El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos y servicios.** Existe conexión cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro. Para apreciar la sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc. La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio) de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con una relativa facilidad. A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí.
- b) **La complementariedad entre sí de los productos o servicios.** Existe conexión cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro. Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentífrico) se complementa con el cepillo dental y con el hilo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza.
- c) **La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad).** Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario. Así, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua embotellada.

Ref. Expediente N° SD2025/0007986

Estudio de registrabilidad del signo solicitado

Confundibilidad con marcas previamente registradas

La marca opositora es la siguiente:

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Vigencia	Estado
Nominativa	ARKANA	RENAULT S.a.S.	SD2018/0032072	11	12	Marca	09/02/2028	Registrada

Facultad oficiosa de la Administración del signo solicitado para distinguir productos de la Clase 12 Internacional.

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 irregistrabilidad previstas en la Decisión 486 del 2000.

Conforme lo anterior esta Dirección en cumplimiento de sus deberes legales, encuentra que el siguiente registro marcario deberá ser tenido en cuenta para la adopción de la decisión de fondo en el caso de la referencia.

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	Vigencia	Estado
Mixta	ARENAS	YOU LINK INTERNATIONAL LIMITED	SD2020/0043759	11	12	Marca	06/04/2031	Registrada

Los signos a comparar son los siguientes:

Signo solicitado	Signos opositores
VOLKSWAGEN ARENA	ARKANA

Antecedentes


Reglas jurisprudencia y doctrinal aplicable a la comparación de marcas

Comparación entre signos denominativos

En el análisis o confrontación entre signos denominativos, como los antes citados, su comparación deberá atender las siguientes reglas, adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina⁴:

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

⁴ Consultar sentencias dictadas en los procesos N° 27-IP-2016, 156-IP-2005 y 200-IP-2013, entre otras.



Ref. Expediente N° SD2025/0007986

2. Se establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario.⁵ Como ejemplo tenemos el lexema **deport** en **deport-e**, **deport-ivo**, **deport-istas**, **deport-ólogo**, **deport-e**, **deport-ivo**, **deport-istas**.

Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición.⁶

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

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

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

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

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

6. Se debe determinar si existe un elemento preponderante o relevante en ambos signos (...).⁷

Comparación entre signos nominativos y mixtos

En el presente asunto debemos comparar signos denominativos y mixtos, para lo cual debemos tener en cuenta los siguientes criterios, expuestos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina:⁸

- 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

⁵ RAE: Unidad mínima con significado léxico que no presenta morfemas gramaticales; p.ej. sol. O que poseyéndolos prescinde de ellos por un proceso de segmentación, p.ej.: terr en enterrais

⁶ RAE:

1. m. Gram. Unidad mínima aislable en el análisis morfológico. La palabra *mujeres* contiene dos morfemas: *mujer* y *-es*.

2. m. Gram. Por oposición a lexema, **morfema** gramatical; p. ej., *de*, *no*, *yo*, *el*, *-ar*, *-s*, *-ero*.

3. m. Gram. Unidad mínima de significado. La terminación verbal *-mos* contiene dos morfemas: *persona*, *primera*, y *número*, *plural*.

⁷ TJCA Proceso N° 27-IP-2016

⁸ TJCA, Proceso N° 224-IP-2015

Ref. Expediente N° SD2025/0007986

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.

- 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 (...)*⁹

En consecuencia, al caso en estudio deberán aplicarse las siguientes reglas¹⁰ para el cotejo entre los mismos:

Prevalencia del elemento nominativo

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

- 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.**¹¹

⁹ FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos, Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons, Primera Edición, 2001, pág. 256

¹⁰ “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

¹¹ TJCA, Proceso N° 127-IP-2016

Ref. Expediente N° SD2025/0007986

Análisis comparativo con la marca opositora.

Esta Dirección observa que si bien los signos comparados VOLKSWAGEN ARENA / ARKANA presentan cierta semejanza al compartir algunas letras, analizándolos en su conjunto tal y como debe realizarse su examen, se encuentra que cada uno de ellos cuenta con elementos adicionales del orden gramatical (VOLKSWAGEN ARENA / ARKANA) que generan que al ser pronunciados, transcritos y visualizados produzcan una impresión totalmente diferente en el consumidor y en caso de coexistencia no generarían riesgo de confusión ni de asociación.

Las marcas analizadas no son confundibles entre sí. En efecto, al ser pronunciadas por el consumidor VOLKSWAGEN ARENA / ARKANA, el sonido que producen no resulta similar, debido a que no comparten la mayoría de sus letras, ni su disposición dentro del conjunto y mucho menos su efecto sonoro, debido a que la pronunciación del término ARENA es totalmente distinto al término ARENA.

En el plano ortográfico, los signos confrontados presentan distintas cadenas consonánticas, vocálicas y silábicas (VOLKSWAGEN ARENA / ARKANA) que hacen que se emita una impresión en conjunto diferente. Así, la coincidencia en algunas letras no puede ser precepto de negación de los signos, comoquiera que los elementos adicionales que los conforman permiten su fácil diferenciación.

Cabe señalar que, los vocablos VOLKSWAGEN ARENA / ARKANA se consideran diferenciables para el consumidor medio, ya que las letras añadidas por la opositora ofrecen una primera impresión diversa, máxime teniendo en cuenta que los términos ARENA¹² y ARKANA¹³ presentan diferencias del orden conceptual, pues no evocan la misma idea en la mente del consumidor.

Lo anterior en virtud de las reglas de cotejo marcario, que establecen que la comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto.

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 comparativo con la marca citada de oficio.

Dando lugar al análisis de registrabilidad del signo solicitado, es preciso indicar que se trata de un signo de naturaleza nominativa, compuesto por la expresión “**VOLKSWAGEN ARENA**”. De otro lado, la marca citada de oficio es de naturaleza mixta, compuesta principalmente por la expresión “**ARENAS**” en una tipografía de letra específica y acompañada de una forma geométrica elíptica ubicada en la parte inferior.

Teniendo en cuenta 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 identificados con los signos, esta Dirección encuentra que los signos bajo estudio apreciados en conjunto de manera

¹² <https://dle.rae.es/arena>

Conjunto de partículas desagregadas de las rocas, sobre todo si son silíceas, y acumuladas, ya en las orillas del mar o de los ríos, ya en capas de los terrenos de acarreo.

¹³ <https://dle.rae.es/arcano>

Dicho especialmente de una cosa: Secreta, recóndita, reservada.

Ref. Expediente N° SD2025/0007986

sucesiva y no simultánea presentan similitudes susceptibles de generar confusión y de inducir a error al público consumidor (VOLKSWAGEN ARENA / ARENAS).

En efecto, se observa que son gramaticalmente similares por cuanto el signo solicitado en primera instancia reproduce en su totalidad la marca previamente solicitada (VOLKSWAGEN ARENA / ARENAS), sin que los elementos adicionales del orden gráfico y/o nominativo que acompañan a la marca solicitada a registro revistan al signo pretendido de distintividad extrínseca.

En efecto, tal y como se puede observar en la marca solicitada, la marca registrada “VOLKSWAGEN” no puede ser un derrotero para opacar las similitudes expuestas previamente, en la medida que se estaría permitiendo el registro de marcas de terceros por el sólo hecho de incluir una marca registrada, lo que claramente va en directa contravía de los preceptos normativos y jurisprudenciales en la materia.

De igual forma, se percibe por la configuración gráfica y el uso de tonalidades distintas, que el elemento principal en la marca pretendida es la expresión “ARENA”, el cual no se encuentra registrado a la fecha, puesto que la expresión VOLKSWAGEN ya ha sido objeto de registro de forma independiente, por lo que la expresión “ARENA” nueva para la mente del consumidor, sopesa la distintividad del signo pretendido, por lo que esta Dirección colige que los signos no pueden coexistir en el mercado sin generar confusión en el consumidor.

Por otra parte, las expresiones cotejadas se articulan de forma semejante, en la medida que la marca solicitada a registro incorpora la marca previamente solicitada, lo que conlleva con claridad a concluir que nos encontramos frente a similitudes del orden fonético.

En efecto, los signos en confrontación tienen una secuencia vocálica y consonántica que generan la pronunciación de fonemas similares VOLKSWAGEN ARENA / ARENAS, situación que puede generar riesgo de confusión en el público consumidor, en la medida que las pequeñas diferencias presentes en la marca solicitada al incluir elementos gráficos y nominales adicionales, no son suficientes para opacar las similitudes del orden fonético y ortográfico.

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:

12: Vehículos y partes estructurales de vehículos.

El signo registrado identifica:

Expediente

Productos

SD2020/0043759 **12:** Forros de freno para vehículos; zapatas de freno para vehículos; segmentos de freno para vehículos; pastillas de frenos para automóviles; discos de freno para vehículos; frenos de vehículos; partes estructurales para barcos; cerraduras antirrobo para utilizar en volantes de automóviles.

Ref. Expediente N° SD2025/0007986

Con base en los criterios de conexidad competitiva, especialmente los dispuestos por la IP-100 de 2018 por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, esta Dirección observa que en el presente caso se dan los siguientes presupuestos definitivos para concluir que hay relación o conexidad entre los productos que identifican los signos objeto de comparación, como se procede a explicar.

Es importante indicar que los signos distintivos no identifican clases, sino productos o servicios y que, en una misma clase se pueden encontrar productos que están allí principalmente por criterios de abstracta finalidad, más que de la comunidad de otros factores que lleven a endilgar un mismo origen empresarial. No obstante, no hay duda de la relación entre los signos confrontados toda vez que se trata del mismo tipo de productos en relación género – especie, ubicados en la misma Clase 12 del nomenclador internacional.

En efecto, como se observa, los productos tales como “**Partes estructurales de vehículos**” que distingue el signo solicitado abarcan los productos tales como “**Forros de freno para vehículos; zapatas de freno para vehículos; segmentos de freno para vehículos; pastillas de frenos para automóviles; discos de freno para vehículos; frenos de vehículos; cerraduras antirrobo para utilizar en volantes de automóviles**” que identifica la marca registrada.

Por lo anterior, dada la cobertura de los signos enfrentados, esta Dirección encuentra que 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 derivadas de las prácticas habituales en el mercado, máxime cuando se trata de configuraciones semejantes.

Conclusión

En consecuencia, el signo objeto de la solicitud con oposición no está comprendido en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Adicionalmente, el signo objeto de la solicitud de oficio está comprendido en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

En mérito de lo expuesto esta Dirección,

RESUELVE

ARTÍCULO 1: Declarar infundada la oposición interpuesta por parte de la sociedad **Renault s.a.s.**

ARTÍCULO 2: Negar el registro de la Marca **VOLKSWAGEN ARENA (Nominativa)** para distinguir productos comprendidos en la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza¹⁴, solicitada por parte de la sociedad **Volkswagen Aktiengesellschaft**, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO 3: Notificar a la sociedad **Volkswagen Aktiengesellschaft**, solicitante del registro y a la sociedad **Renault 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.

¹⁴ 12: Vehículos y partes estructurales de vehículos.

Resolución N° 101658

Ref. Expediente N° SD2025/0007986

ARTÍCULO 4: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 2 de diciembre de 2025



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS