

Señores

DIRECCIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

E. S. D.

Re: ANGELICA MARIA VELEZ VELASQUEZ- Solicitud de registro de la marca KARINTO (Mixta), Cl. 30. Oposición de SNACKS AMERICA LATINA S.R.L.

Expediente solicitud No. SD2025/0013834

Expediente oposición No. SD2025/0044252

- 1) Me refiero al escrito, por medio del cual, la sociedad solicitante respondió a la Oposición presentada por mi representada SNACKS AMERICA LATINA S.R.L.
- 2) En relación con los argumentos expuestos en la respuesta a la Oposición por la apoderada de ANGELICA MARIA VELEZ VELASQUEZ, me permito llamar la atención sobre lo siguiente:

2.1. Cotejo de las marcas confrontadas:

En el escrito de respuesta a la Oposición, el recurrente argumentó que la marca solicitada tiene un gráfico distintivo que permite diferenciarlo de las marcas previamente opositoras.

Nos encontramos en desacuerdo con esta lógica argumentativa, puesto que la marca solicitada no cuenta con un componente gráfico lo suficientemente distintivo que resulte suficiente para desplazar el componente nominativo. Consecuentemente, al ser el componente predominante el nominativo, el cotejo marcario debe efectuarse entre las expresiones KARINTO y KARINTO.

En este punto, destacamos que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sido enfático al determinar las reglas que se deben seguir para cotejar dos marcas mixtas:

En el análisis de signos mixtos se deberá determinar qué elemento –sea denominativo o gráfico– penetra con mayor profundidad en la mente del consumidor. Así, la autoridad competente deberá determinar en el caso concreto si el elemento denominativo del signo mixto es el más característico, o si lo es el elemento gráfico, o ambos, teniendo en cuenta, la capacidad expresiva de las palabras y el tamaño, color y colocación de los elementos gráficos,

y también si estos últimos son susceptibles de evocar conceptos o si se trata de elementos abstractos.

- a) **Si en los signos mixtos predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las reglas para el cotejo de signos denominativos.**
- 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 caso¹.*

Así las cosas, solicitamos a este Despacho tener en cuenta que el cotejo marcario debe efectuarse entre las expresiones KARINTO y KARINTO.

2.2. Las marcas confrontadas son visual, ortográfica y fonéticamente similares:

Tal y como se expuso en el escrito de Oposición, las marcas confrontadas son ortográfica, fonética y visualmente idénticas. Consecuentemente, no resulta viable que la Superintendencia de Industria y Comercio permita la coexistencia de estas. Veamos:

2.2.1. Similitud Ortográfica:

La marca solicitada **KARINTO (Mixta)** reproduce la marca registrada en Perú **KARINTO (Mixta)**, generando en el consumidor la misma impresión ortográfica y dando la idea de tratarse de marcas relacionadas que tienen el mismo origen empresarial.

Marca solicitada: KARINTO

Marca registrada: KARINTO

De lo anterior se desprende que la marca solicitada NO cuenta con elementos adicionales que le otorguen distintividad y permitan su diferenciación de la marca de mi representada. Por ello, existe un riesgo de confusión inminente y, consecuentemente, la marca solicitada **KARINTO (Mixta)** debe ser negada.

2.2.2. Similitud Fonética:

De la similitud ortográfica existente entre las marcas en conflicto, se deriva una similitud fonética, toda vez que la marca solicitada **KARINTO (Mixta)**

¹ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 64-IP-2020. MP. Hugo Gómez Apac. Disponible en: <https://www.wipo.int/wipolex/es/text/583200>

reproduce la marca registrada en Perú **KARINTO (mixta)**, sin contar con elementos adicionales que generen un impacto sonoro diferenciador, tal y como se puede evidenciar a continuación:

KARINTO/ KARINTO/ KARINTO/ KARINTO/ KARINTO/ KARINTO/

En consecuencia, al consumidor evidenciar la coincidencia entre el elemento sobre el cual recae la mayor carga sonora, dentro de los dos conjuntos, se verá inducido a un inevitable riesgo de confusión entre éstas, pudiendo pensar que se trata de marcas relacionadas que tienen el mismo origen empresarial o uno relacionado.

2.2.3. Similitud visual:

La impresión visual que generan las marcas enfrentadas es idéntica, en la medida en que la marca solicitada **KARINTO (mixta)** no cuenta con elementos adicionales que generen una impresión diferente frente a la marca registrada en Perú **KARINTO**, dando la idea de tratarse de marcas relacionadas y, por lo tanto, con un mismo origen empresarial.

KARINTO/ KARINTO/ KARINTO/ KARINTO/ KARINTO/ KARINTO/

Dicha similitud se ve agravada por el hecho de que la marca solicitada **KARINTO (mixta)** no cuenta con elementos adicionales distintivos que permitan diferenciarla visualmente de la marca de mi representada **KARINTO**. Por ello, existe el riesgo inminente de que el consumidor – al ver las marcas en el mercado- incurra en confusión directa e indirecta.

2.3. Análisis de conexidad competitiva:

De acuerdo con el solicitante, las marcas enfrentadas amparan productos distintos, no intercambiables, dirigidos a consumidores con perfiles y estrategias de mercadeo completamente diferentes. En consecuencia, dichos productos no guardan conexión competitiva entre sí.

Nos encontramos en desacuerdo con esta lógica argumentativa, puesto que, si se revisa la cobertura de las marcas confrontadas, se puede evidenciar que los productos y servicios identificados por las marcas son sustituibles y complementarios. Al mismo tiempo, existe la posibilidad de que el

consumidor llegue a pensar que estos provienen del mismo empresario, dado que ambas marcas identifican productos alimenticios. Veamos:

2.3.1. Intercambiabilidad:

En este caso, los productos amparados por las marcas *KARINTO/KARINTO*, en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, son intercambiables y/o sustituibles entre sí. Ello obedece a que ambas marcas identifican productos pertenecientes a los sectores de la confitería y la galletería, los cuales comparten una misma finalidad: satisfacer necesidades alimentarias del consumidor.

Asimismo, dichos productos presentan características similares, comparten una naturaleza idéntica al estar comprendidos dentro del género de los alimentos, y se comercializan en canales de distribución comunes. En consecuencia, se dirigen a un público consumidor análogo, lo que incrementa el riesgo de confusión en el mercado.

2.3.2. Complementariedad:

En el presente caso, los productos identificados por las marcas confrontadas pueden considerarse complementarios entre sí, en la medida en que el consumidor suele adquirir galletas y chocolates como parte de una misma compra, ya sea para consumo personal, para obsequiar o incluso como ingredientes combinados en la elaboración de otros productos, como por ejemplo una torta de galletas con chocolate.

Adicionalmente, las preparaciones hechas a base de cereales pueden incluir productos que incorporan chocolate o coberturas de confitería, como ocurre con las barras energéticas o los snacks mixtos. Esta relación de complementariedad funcional y de uso refuerza la conexión entre los productos, lo que incrementa el riesgo de asociación o confusión en el público consumidor.

2.3.3. Razonabilidad:

Teniendo en cuenta la alta similitud entre las marcas y la evidente relación de complementariedad entre los productos y servicios identificados por las marcas confrontadas, resulta claro que el consumidor podría considerar razonablemente que los mismos provienen de un mismo origen empresarial.

En efecto, el consumidor bien podría estimar que mi representada **SNACKS AMERICA LATINA S.R.L.** ha decidido expandir su negocio y crear una nueva marca denominada **KARINTO** para distinguir productos de la clase 30 internacional.

2.4. Análisis sobre la Oposición Andina:

Por otro lado, en su escrito de contestación a la Oposición, el solicitante argumentó que la figura de la oposición andina no confiere automáticamente derechos en Colombia y que, por tanto, al no existir un registro vigente ni un uso acreditado en el país, la oposición carece de fundamento. Asimismo, indicó que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido que la mera presentación de una solicitud de registro no constituye prueba suficiente del interés en el mercado al interponer una oposición andina, siendo indispensable demostrar un propósito comercial concreto. En esa línea, sostuvo que, hasta la fecha, la parte opositora no ha acreditado presencia efectiva en el mercado colombiano, ni ha evidenciado actos de comercialización o una intención real de utilizar la marca en el territorio nacional.

En relación con dicha lógica argumentativa, nos permitimos manifestar que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha reiterado en diversas interpretaciones prejudiciales que, para acreditar el interés en el mercado dentro del marco de una oposición andina, basta con la presentación de la solicitud de registro de la marca. Al respecto, ha indicado:

El interés real en el mercado

*Cabe indicar que uno de los cambios que introdujo el artículo 147 de la Decisión 486 **fue la exigencia de la acreditación del interés real en el mercado del País Miembro en donde se plantea la oposición andina. Ello se acredita a través de la presentación de la solicitud del registro de la marca opositora al momento de formular la oposición andina.** De no cumplirse oposición andina por no haberse acreditado el interés real en el mercado.*

*La acreditación del interés real precitado tiene el objetivo de evitar el abuso del derecho de oposición, así como la indebida obstaculización del registro de signos en el mercado nacional bajo la justificación de la defensa de signos que no tendrían penetración clara en el mercado relevante. **La premisa es la siguiente: quien presente oposición andina debe demostrar que el mercado de dicho País Miembro realmente es de su interés.***

Cabe precisar que para acreditar el interés real no necesariamente debe solicitarse el registro de una marca «idéntica» a la anteriormente solicitada o registrada en otro País Miembro, sino que bastaría con presentar la solicitud de registro de la marca con modificaciones no sustanciales secundarias, respecto de la marca que sirve de base para la oposición andina². (negrilla y subrayado fuera del texto original)

Así las cosas y, considerando que mi representada acreditó el interés en el mercado con la presentación de la solicitud de registro *KARINTO (mixta)*, Cl. 30, Expediente No. SD2025/0044235, estimamos que los argumentos expuestos por el solicitante deben ser desestimados y se debe dar trámite a la Oposición presentada.

2.5. Consideraciones finales:

En el escrito de respuesta a la Oposición, el solicitante argumentó que la marca solicitada *KARINTO (Mixta)* se diferencia de la opositora por su propuesta emocional, simbólica y de posicionamiento: busca transmitir cercanía, tradición y detalle artesanal, dirigida a un segmento que valora calidad y experiencia de marca, con un lenguaje visual cálido y distintivo. En contraste, la marca opositora responde a un consumo industrial y masivo. Estas diferencias en propósito, mercado y diseño excluyen cualquier riesgo de confusión.

El análisis sobre las supuestas diferencias entre las propuestas de las marcas enfrentadas (emocional vs. industrial) carece de sustento probatorio y constituye un esfuerzo infructuoso de la solicitante por intentar diferenciar signos distintivos que, en realidad, son idénticos. La mera alegación de un posicionamiento emocional, simbólico o artesanal no resulta suficiente para desvirtuar la similitud marcaria, pues lo relevante en la comparación de signos es la apreciación objetiva de sus elementos distintivos y la percepción del consumidor medio. En ausencia de pruebas concretas que acrediten una diferenciación real en el mercado, las diferencias subjetivas en el discurso comercial no eliminan el riesgo de confusión, máxime cuando los signos enfrentados comparten elementos denominativos y fonéticos que pueden inducir al público a incurrir en confusión directa e indirecta.

² Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 342-IP-2022, MP. Hugo Gómez Apac.

3) PETICION

Así las cosas, solicito a ese Despacho desestimar los argumentos expuestos en la respuesta a la Oposición y, consecuentemente, declarar fundada la Oposición presentada por **SNACKS AMERICA LATINA S.R.L** y, consecuentemente, negar el registro de la marca solicitada **KARINTO (Mixta)** para distinguir productos comprendidos en la clase 30 internacional.

4) NOTIFICACIONES

Recibiré notificaciones en la Secretaría de esa División y en mi oficina de abogado, situada en la Calle 72 No. 5-83, Piso 6 y en las direcciones de e-mail notificacionmarcas@lloredacamacho.com y notificacionesip@lloredacamacho.com.

Atentamente,

ALICIA LLOREDA RICAURTE

T.P. 53.215.