

Señores:

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DELEGATURA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

DIRECCIÓN DE SIGNOS DITINTIVOS

E.

S.

D.

REF. SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA.

EXPEDIENTE: SD2025/0033536

MARCA: KANWA (MIXTA)

FIGURA:



CLASE(S): 36, 39, 43

SOLICITANTE: KANWA SAS

N./REF: AIR-00013

**ASUNTO: ADVERTENCIA DE IRREGISTRABILIDAD
DE LA MARCA.**

PABLO ANDRÉS VELASCO ORDOÑEZ, mayor de edad, identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en nombre y representación de **KAIOWA S.A.S.**, manifiesto la irregistrabilidad de la marca solicitada por y el deber de ser rechazada por encontrarse inmersa en la causal de **irregistrabilidad del literal a)**, del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.

I. HECHOS

1. El 9 de junio de 2025, la sociedad **KANWA S.A.S.** presentó solicitud de registro de la marca comercial **KANWA (Mixta)**, para distinguir servicios comprendidos en las **Clases 36, 39 y 43** de la Clasificación Internacional de Niza.
2. La solicitud de registro fue admitida por su Despacho y publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1071 de 26 de junio de 2025.

3. La sociedad **KAIOWA S.A.S.** es titular de los siguientes registros marcarios:

MARCA	CLASE	EXPEDIENTE	REGISTRO	VIGENCIA
	36	SD2017/0019890	576934	15/09/2027
	9	SD2017/0019952	576757	14/09/2027

4. Dichas marcas son explotadas en el mercado colombiano por **KAIOWA S.A.S.** al ser titular exclusivo de los signos antes descrito.
5. Los derechos de **KAIOWA S.A.S.** sobre las marcas **KAIOWA (Mixta)** en **Clases 9 y 36**, le otorgan la facultad que en Derecho se requiere para advertir de la irregistrabilidad del signo solicitado bajo el expediente **SD2025/0033536**, por ser similarmente confundibles.

II. IRREGISTRABILIDAD DEL SIGNO SOLICITADO

El artículo 150 de la Decisión 486 de 200, señala que es deber de la oficina realizar el estudio de registrabilidad de un signo teniendo en cuenta todas y cada una de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la Decisión.

Sobre este particular, ha expuesto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina lo siguiente:

“La Oficina Nacional Competente le corresponde realizar el examen de registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no hubiesen sido presentadas oposiciones; en consecuencia, la Autoridad Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro. En el caso de que sean presentadas oposiciones, la Oficina Nacional Competente se pronunciará acerca de ellas así como acerca de la concesión o de la denegación del registro solicitado.”¹

¹ Proceso 289-IP-2021, TJCA

De acuerdo como se expone y justificaré en el presente memorial, respetuosamente solicito a su Despacho tener en cuenta: (i) la alta similitud existente entre la marca solicitada **KANWA (Mixta)** y la marca **KAIOWA (Mixta)**; (ii) la consecuente causación de un innegable riesgo de confusión entre la marca solicitada **KANWA (Mixta), Clases 36, 39 y 43**, y la marca **KAIOWA (Mixta)**; de cara al mercado y al público consumidor y (iii) la incursión de la marca solicitada en las causales de irregistrabilidad comprendidas en el artículo 136, literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina.

En consecuencia, ruego notar que todas estas consideraciones le imponen a su Despacho, de acuerdo con la normatividad vigente, el deber de denegar de oficio el registro de la marca **KANWA (Mixta), Clases 36, 39 y 43**, solicitada por **KANWA S.A.S.** razón por la cual respetuosamente le solicito proceder de conformidad con los argumentos que a continuación se exponen:

2.1. LA SOLICITUD DE REGISTRO ESTÁ INCURSA EN LA CAUSAL DE IRREGISTRABILIDAD CONTENIDA EN EL LITERAL A) DEL ARTÍCULO 136 DE LA DECISIÓN 486 DE 2000, AL REPRODUCIR LAS MARCAS PREVIAMENTE REGISTRADAS KAIOWA (MIXTA) DE TITULARIDAD DE KAIOWA S.A.S.

El literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 establece:

Artículo 136.- 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;

De acuerdo con lo anterior, de concederse finalmente el registro del signo solicitado **KANWA (Mixta)**, se atentaría contra lo dispuesto en la Decisión 486 de 2000 y contra los lineamientos del mercado y los consumidores, por cuanto se generaría un riesgo de confusión y/o asociación.

En este sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en relación al riesgo de confusión entre dos marcas, ha definido aquel como:

“(…) la posibilidad de que coexistan en el mercado, en cabeza de dos o más personas, marcas similares o idénticas para designar productos o servicios idénticos o de la misma naturaleza o finalidad”²

Así mismo, frente a la confundibilidad misma, ha señalado que:

“(…) la confusión o acción de confundir en el sentido de tomar una cosa por otra presenta distintos grados que van desde la similitud o semejanza entre dos marcas hasta la identidad de las mismas. De esta manera, se ha sostenido que la que se proyecta registrar, no puede confundirse con la marca debidamente inscrita [o ya solicitada], [beneficiarias] de la protección legal que le confiere el registro [o solicitud] y del derecho de su titular (...) a oponerse a las solicitudes de registro que lo perjudiquen”³

De esta forma, la legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca, **(i)** los signos que sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero; **(ii)** respecto 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, conforme lo establece el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Al respecto, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, basándose en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud entre signos distintivos y el riesgo de confusión es necesario, en términos generales, considerar la similitud ortográfica, fonética e ideológica⁴.

A continuación, presentaremos el análisis de los tres ámbitos, a efectos de evidenciar que la marca solicitada **KANWA (Mixta), Clases 36, 39 y 43**, y los signos registrados **KAIOWA (Mixta), Clases 9 y**

² Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 11-IP-1999.

³ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 21-IP-1996.

36, son susceptibles de generar confusión en el público consumidor de acuerdo con las reglas acogidas por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

2.1.1. SIMILITUD DE LOS SIGNOS ENFRENTADOS

En el presente caso, dado que nos encontramos en presencia de dos signos de misma naturaleza mixta, debemos tener en cuenta los siguientes criterios a efecto de proceder con la comparación, tal y como así lo ha expuesto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina⁴:

- 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.

Partiendo del análisis general de la marca solicitada **“KANWA”**, se evidencia que el elemento dominante del signo mixto es el denominativo, lo anterior, por cuanto los elementos gráficos incorporados son meramente decorativos y en la práctica comercial el consumidor demandará los servicios empleando su denominación y no se guiará por la presencia de las gráficas que carecen de distintividad para los servicios comprendidos en la solicitud.

A voces del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, deberá tomarse en cuenta al momento de identificar la naturaleza del signo cuál es su capacidad distintiva y dónde recae ésta; situación que en este asunto se evidencia que la marca será demandada por el consumidor y percibida no por su composición gráfica sino por su contenido nominativo, esto es, la expresión **“KANWA”**, de modo que, para la comparación de los signos deberá tenerse en cuenta que este se trata de una mera denominación.

⁴ Proceso 224-IP-2015.

En consecuencia, al ser el elemento denominativo el elemento predominante del signo solicitado será necesario llevar los signos confrontados a un cotejo marcario para determinar la existencia de la similitud entre el signo solicitado “KANWA” y el signo previamente registrado “KAIOWA”.

- **Cotejo.**

Sobre el cotejo, reiteradamente se ha sostenido que debe adoptarse la posición desde el punto de vista de un consumidor promedio, a fin de comprender más claramente el potencial riesgo de confusión que podría existir entre las marcas cotejadas:

“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”⁵

El cotejo marcario entre dos marcas se hace con miras a la protección del consumidor medio, no de un consumidor técnico, profesional o especializado. Por tal motivo el Tribunal Andino de Justicia ha definido que se debe entender por un consumidor medio:

“El Tribunal ha abordado el punto del consumidor medio en sentencia de 3 de diciembre de 1987. Ha dicho el alto organismo comunitario: “...El Tribunal se permite precisar -de acuerdo con la doctrina predominante- que el consumidor al que debe tenerse en cuenta, tanto para determinar la notoriedad de una marca como para establecer el posible riesgo de confusión entre dos marcas, es el llamado “consumidor medio” o sea el consumidor común y corriente de determinada clase de productos, en quien debe suponerse un conocimiento y una capacidad de percepción corrientes (...)”⁶

Antes que nada, se deberá realizar el estudio de confundibilidad, con lo cual se logra evidenciar el inminente riesgo de confusión entre las mismas. Veamos:

KAIOWA / KANWA / KAIOWA / KANWA / KAIOWA / KANWA / KAIOWA / KANWA /

⁵ Proceso 58-IP-2006

⁶ Proceso 4-IP-94

KAIOWA / KANWA / KAIOWA / KANWA / KAIOWA / KANWA / KAIOWA / KANWA /
KAIOWA / KANWA / KAIOWA / KANWA / KAIOWA / KANWA / KAIOWA / KANWA /
KAIOWA / KANWA / KAIOWA / KANWA / KAIOWA / KANWA / KAIOWA / KANWA /

Del cotejo sucesivo de los signos en conflicto se desprende fácilmente la identidad existente entre las expresiones arriba señaladas. Dicha similitud proviene de la ilícita reproducción del signo denominado “**KAIOWA**”, por parte de la sociedad **KANWA S.A.S.** Dicha reproducción, sin duda alguna causará confusión respecto del origen empresarial de los productos que distingue la marca solicitada.

Basta dar una mirada a los signos enfrentados desde la perspectiva del consumidor medio y desprevenido, para determinar que existe riesgo de confusión o asociación entre las marcas confrontadas, toda vez se advierte una evidente identidad entre los signos en conflicto de tipo ortográfico y fonético que impiden su coexistencia en el mercado colombiano.

- **Examen ortográfico:**

Como ya ha sido establecido, la marca cuyo registro ha sido solicitado reproduce el elemento denominativo del signo distintivo registrado denominado “**KAIOWA**”, de propiedad de **KAIOWA S.A.S.** por lo que resalta la evidente la similitud ortográfica entre las marcas en conflicto:

1	2	3	4	5	6
K	A	I	O	W	A
K	A	N	W	A	
1	2	3	4	5	6

Observamos que los dos signos confrontados comparten:

- El mismo segmento inicial “**KA**” y el mismo segmento final “**WA**”.
- Similar secuencia consonántica (**K-W**) (**K-N-W**);
- Los signos contienen un número casi idéntico de grafemas, esto es, (6) grafemas y (5) grafemas.

- iv. El signo solicitado incluye (4) de los (6) grafemas que componen la marca previamente registrada.

Nótese la (I) alta similitud ortográfica existente en la estructura de las expresiones; y, (ii) la existencia de identidad en el empleo del mismo segmento inicial y final en las denominaciones de ambos signos.

Al apreciarlos en conjunto de forma sucesiva y no simultánea, el signo solicitado **KANWA** reproduce el mismo segmento inicial “**KA**” y segmento final “**WA**” que conforman la marca registrada y pese a que el signo solicitado altera la volver “i” por la consonante “n” y sustrae la vocal “o”, estas variaciones no son suficientes para mitigar el riesgo de confusión existente. Toda vez que, estructuralmente tanto las sílabas “KAI” como “KAN” se componen de tres letras, comparten la estructura consonante – vocal – consonante, y el mismo núcleo vocálico “a”, lo que genera, además, una alta similitud fonética entre ambas sílabas.

Así las cosas, un consumidor promedio al observar los signos de manera sucesiva no tendrá los suficientes elementos para discernir entre ambas expresiones y, confundirá o, en su defecto, asociará el signo solicitado con las marcas previamente registradas de mí representada.

Así las cosas y dado que la marca cuyo registro ha sido solicitado es altamente similar al signo previamente registrado, no cabe duda que existe una innegable identidad ortográfica y, como consecuencia, un indiscutible riesgo de confusión de cara al público consumidor.

- **Examen fonético.**

La jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, basándose en la doctrina, ha establecido que:

*“(…) **La similitud fonética se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si***

existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados (...)” (Subrayado y negrilla ajeno al texto original)⁷

Visto lo anterior, existe por supuesto prácticamente identidad de orden fonético, toda vez que los signos confrontados, al ser pronunciados generan un impacto sonoro casi idéntico. En efecto, las expresiones en conflicto poseen identidad en los sonidos de las letras que los componen que genera que al ser pronunciadas puedan llegar a percibirse como idénticas.

Al pronunciarlos de manera sucesiva y no simultánea **KAIOWA / KANWA / KAIOWA** generan un impacto sonoro similar dados los fonemas que las integran, pues, ambos signos comparten la terminación sonora **/WA/** y presentan alta similitud en la pronunciación de su fonema inicial **/KAI/ /KAN/**, toda vez que, ambas sílabas comparten la misma estructura Consonante – Vocal- Consonante y comparten el mismo núcleo vocálico “a”, que es el elemento más sonoro y perceptible de la sílaba. Por lo que, cuando el consumidor promedio perciba en el mercado el signo **KANWA**, podrá inferir se trata de una innovación marcaria de **KAIOWA S.A.S.**

Así las cosas, no cabe duda que, la marca solicitada **KANWA (Mixta)**, en **Clases 36, 39 y 43**, y la marca **KAIOWA (Mixta)** en **Clases 9 y 36** poseen una clara similitud fonética que generaría riesgo de confusión de cara al público consumidor. Ciertamente, las marcas analizadas generarán en la mente del “consumidor medio” la idea de que provienen del mismo empresario, ya que éste no contará con herramienta alguna para poder encontrar las diferencias en los orígenes empresariales.

De este modo, destacamos que, de permitirse la coexistencia de los signos aquí enfrentados, se generaría un insuperable riesgo de confusión entre las prestaciones mercantiles de la compañía **KAIOWA S.A.S.** en relación con la persona que en verdad está ofreciendo los servicios reivindicados bajo la denominación **KANWA** de la solicitud de registro.

Adicionalmente, debe tener en cuenta el Despacho que la eventual coexistencia en el mercado de los signos en conflicto generaría riesgo de asociación de cara al público consumidor. Al respecto, es necesario tener en cuenta que el consumidor promedio, una vez ve determinado signo distintivo, realiza un proceso de sedimentación mental a partir de cual fija una impresión determinada de la

⁷ Proceso 12-IP-2014.

marca que ha observado, reteniendo los elementos más notorios de aquella. Así las cosas, si dos marcas se recuerdan en forma análoga, no existe duda alguna de que pueden llegar a confundirse.

De acuerdo con ello, teniendo en cuenta que, tal y como se demostró anteriormente, en la estructura de las denominaciones en conflicto, **KAIOWA / KANWA**, existe alta similitud fonética y gramatical; no cabe duda que el consumidor, una vez acceda a productos y servicios identificados por cualquiera de las marcas y realice el proceso de sedimentación mental, recordará de forma análoga ambos signos en virtud a su similitud, cayendo inevitablemente en error dado que, a medida que va pasando el tiempo el recuerdo de las marcas en la mente del consumidor se va sedimentando y, si tenemos en consideración que de concederse el registro de la marca **KANWA** existiría otro signo que genere el riesgo de confusión respecto del signo **KAIOWA**, se estaría provocando que al final la sedimentación opere de manera inmediata dejando desprotegido al signo **KAIOWA** en la mente del consumidor.

En suma, si el consumidor habitualmente tiene contacto con el signo conocido **KAIOWA** y de manera desprevenida, acelerada y sin mayor estudio advierte en el mercado la existencia de la marca **KANWA**, terminará operando una sedimentación del signo de mi representado en la mente de todos los consumidores medios y, por tanto, empezaría a asociar, confundir y homologar ambas marcas creyendo que son la misma marca o que son dos marcas pertenecientes al mismo origen empresarial.

Se reitera, como el consumidor no se comporta como un experto en la materia de la conformación de los signos distintivos y las marcas, pues en efecto no notará que se tratan de dos signos distantes entre sí, sino que por el contrario los confundirá y asociará indefectiblemente ya que constantemente está sometido a estímulos visuales, gramaticales y fonéticos que se almacenan en su mente como recuerdos y, como de recuerdos se trata, permitir el registro de la marca **KANWA** haría que el recuerdo de la marca **KAIOWA** se sedimente en su mente, por tanto, el riesgo es inminente y lo que procede en este caso, es evitar que el consumidor (como bien protegible en el sistema marcario) caiga en dichos errores que son fáciles de anticipar como se ha plasmado a través del presente escrito.

- **Conclusiones en torno al cotejo de signos**

Una vez efectuado el cotejo de los signos en conflicto es evidente que (i) existe una clara semejanza entre el signo solicitado y las marcas previamente registradas, toda vez que el signo solicitado no comprende elementos adicionales lo suficientemente distintivos para evitar que el consumidor asocie los signos y (ii) la imitación de la expresión solicitada a registro y el derecho de exclusiva de la sociedad **KAIOWA S.A.S.** Conforme a lo anterior, los signos confrontados son susceptibles de generar riesgo de confusión en el mercado y error en el público consumidor, toda vez que entre aquellos existe identidad o semejanza de tipo ortográfica y fonética.

2.2. EXISTENCIA DE CONEXIDAD COMPETITIVA ENTRE LOS SERVICIOS REIVINDICADOS POR LA MARCA SOLICITADA Y LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS REIVINDICADOS POR LAS MARCAS ANTECEDENTES

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha realizado una diferenciación entre los (i) criterios **sustanciales de vinculación**, conexión o relación y (ii) **otros criterios adicionales**⁸, por lo cual, entraremos a analizar cada uno de estos para demostrar al despacho la relación estrecha presente entre los servicios que pretende identificar el solicitante y los distinguidos por el registro de mi representado.

MARCAS DE TITULARIDAD DE KAIOWA S.A.S. CLASES 9, 36	KANWA (MIXTA) CLASES 36, 39, 43
Clase 9: Software, paquetes de software, plataformas de software, productos de software, software bioinformática, software compilador, software de aplicación, software descargable, software de trabajo en grupo, software educativo, software informático, software interactivo, software para decodificadores, software para descodificadores, software para uso comercial,	Clase 36: Administración de inversiones; asesoramiento en inversiones; financiación de inversiones; inversiones financieras; inversiones inmobiliarias; servicios de inversiones; administración de fondos e inversiones; administración de inversiones financieras; administración de inversiones inmobiliarias; gestión de inversiones financieras; seguimiento del rendimiento de las inversiones; monitoreo del

⁸ PROCESO 100-IP-2018



software multimedia grabado en CD-ROM, software de automatización y gestión de procesos empresariales, software aplicativo móvil, software de procesamiento de datos, software de comunicación destinado a cualquier sector, herramientas de desarrollo de software, software de aplicaciones para teléfonos móviles. Clase 36: Consultoría financiera en materia de créditos, análisis financiero, asesoramiento financiero, análisis financieros sobre inversiones, consultoría en créditos al consumo, consultoría en materia de créditos, correduría de créditos de carbono, emisión de cartas de crédito, emisión de tarjetas de crédito, procesamiento de pagos por tarjeta de crédito, recaudación y cobro de créditos, servicios de	rendimiento de las inversiones; servicios de administración de inversiones; servicios de administración de inversiones financieras; servicios de fondos de inversiones; servicios de gestión de inversiones; consultoría en materia de inversiones en obras de arte; consultoría financiera relacionada con inversiones inmobiliarias; servicios de gestión de fondos de inversiones inmobiliarias; gestión de activos financieros, inversiones y bienes inmuebles; servicios de consultoría financiera relacionados con inversiones en infraestructura; servicios de gestión de inversiones en relación con rentas variables; servicios de información y de análisis por internet en el ámbito de las inversiones financieras; seguros de viaje; servicios de seguros de viaje. Clase 39: Servicios de agencias de viajes para reservación de viajes; agencias de reservas para viajes; servicios de agencias de viajes para la organización de viajes; servicios de reserva de viajes prestados por agencias de viajes; reserva de viajes a través de agencias; reservas de medios de transporte a través de agencias de viajes; servicios de organización de viajes prestados por agencias de turismo; reserva de viajes a través de oficinas de turismo; servicios de información y reserva en línea en el ámbito del turismo; organización de circuitos turísticos; organización de servicios de guías turísticos; organización de transporte para circuitos turísticos; organización de visitas turísticas; realización de circuitos turísticos;
--	---



realización de circuitos turísticos en avión; realización de circuitos turísticos en bicicleta; reserva de circuitos turísticos; servicios de guía turística de viajes; servicios de reservación de circuitos turísticos; servicios de transporte para visitas turísticas; servicios para organizar excursiones para turistas; servicios de reserva de circuitos turísticos; organización de circuitos turísticos y cruceros; organización de servicios de transporte para circuitos turísticos; organización de viajes y visitas turísticas; organización de viajes y visitas turísticas; realización de visitas turísticas viajes en autobús; reserva de circuitos turísticos mediante agencias; servicios de circuitos turísticos y cruceros; servicios de organización de visitas turísticas (tours); servicios de viajes turísticos y cruceros; suministro de información por Internet sobre viajes turísticos; suministro de información turística en materia de viajes; organización de circuitos turísticos en cuanto parte de paquetes de vacaciones; organización de excursiones, excursiones de un día y circuitos turísticos; organización del alquiler de carros como parte de paquetes turísticos; organización del alquiler de coches como parte de paquetes turísticos; organización y reserva de circuitos turísticos en autobús por ciudades; servicios de guías turísticos para viajes y transporte; servicios de reservas en línea de viajes y visitas turísticas; organización de circuitos turísticos en autobús por ciudades y otros tipos de excursiones turísticas utilizando medios de transporte; organización de servicios de transporte



para circuitos turísticos por ciudades y otros tipos de excursiones turísticas; organización de excursiones de un día, viajes de vacaciones y circuitos turísticos; organización y coordinación de cruceros, circuitos turísticos y excursiones; organización y reserva de circuitos turísticos con fines comerciales o recreativos; planificación y organización de circuitos turísticos y excursiones de un día; organización y reserva de viajes, cruceros y circuitos turísticos; servicios de viajes en cruceros; organización de viajes, excursiones y cruceros; reserva de viajes, excursiones y cruceros; reservación de billetes de avión; servicios de viajes en avión; reserva de asientos para viajes aéreos; servicios de transporte aéreo; servicios de transporte aéreo de pasajeros; viajes por vía aérea; reserva de asientos para viajes por vía aérea; servicios de líneas aéreas para transportar pasajeros; organización de viajes por vía marítima y aérea; organización de viajes por vía marítima y aérea en el marco de paquetes de vacaciones; planificación y reserva por medios electrónicos de viajes en líneas aéreas; transporte de pasajeros por carretera, vía marítima y vía aérea; organización y guía de excursiones para turistas; organización de servicios de transporte para circuitos turísticos y excursiones; organización y coordinación de excursiones en caballo para viajes; organización y coordinación de excursiones en canoa para viajes; organización y coordinación de safaris y excursiones en la selva para viajes; proporcionar servicios de transporte en barco para excursiones

	<i>guiadas de avistamiento de ballenas; suministro de información por Internet sobre viajes.</i> Clase 43: <i>en hoteles prestados por agencias de viajes; servicios de reserva de restaurantes prestados por agencias de viajes; alojamiento en hoteles; reserva de hoteles; hoteles de resort; hospedaje en hoteles; organización de alojamiento en hoteles; reserva de alojamiento en hoteles; reserva de hoteles por Internet; servicios de hoteles y restaurantes; servicios de reserva de hoteles por Internet; servicios de agencias de reservas para alojamiento en hoteles; servicios de reserva de hoteles y restaurantes; reservas de habitaciones de hotel por agencias de viajes o intermediarios; servicios de reserva de alojamiento de hoteles prestados por agencias de viajes; servicios de reserva de hoteles prestados por agencias de viajes; servicios de agencia de viajes para reservar alojamiento en hoteles; reserva de alojamientos temporales por Internet; suministro de información por Internet sobre alojamiento.</i>
--	---

De la anterior, se establece que el signo solicitado pretende identificar servicios en la **Clase 36** que no solo pertenecen a las mismas clases que los servicios distinguidos por las marcas registradas de titular de mi representado, sino que también identifican plenamente los mismos servicios financieros, por lo que la cobertura de ambos signos es **idéntica**.

Asimismo, en el caso particular, se establece que el signo solicitado pretende distinguir servicios estrechamente relacionados con los productos distinguidos en **Clase 9** por las marcas de mi representada, toda vez que resultan complementarios.

- **EXISTENCIA DE UNA CONEXIÓN COMPETITIVA DEL SIGNO SOLICITADO EN CLASE 39 Y LA MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA EN CLASE 9**

- a) **LA COMPLEMENTARIEDAD ENTRE SÍ DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS.** La complementariedad hace referencia a la necesidad de consumir un producto en razón a la adquisición inicial de otro, por lo tanto, el uso de uno generará el uso del otro.

De tal manera que, en el caso en concreto, es habitual que los servicios de organización de viajes y transporte de personas (Clase 39), comprendidos en la marca solicitada, se comercialicen en conjunto con los productos de *“Software, paquetes de software, plataformas de software, productos de software, software bioinformática, software compilador, software de aplicación, software descargable, software informático, software interactivo, software para uso comercial, software multimedia grabado en CD-ROM, software de automatización y gestión de procesos empresariales, software aplicativo móvil, software de procesamiento de datos, software de comunicación destinado a cliente de cualquier sector, herramientas de desarrollo de software, software de aplicaciones para teléfonos móviles.”* (Clase 9), toda vez que estos productos son imprescindibles para organizar, agendar, planear, informar y reservar viajes turísticos o transporte de personas.

De tal manera, en el caso concreto debido a que los productos cuyo servicio de comercialización pretende identificar el signo solicitado requieren para su correcto funcionamiento el uso de los productos comercializados bajo el signo previamente registrado, el riesgo de confusión directo resulta alto, toda vez que los consumidores al encontrar los signos enfrentados difícilmente podrán diferenciar entre los servicios ofrecidos, llegando incluso a confundir su origen empresarial⁹.

- b) **LA POSIBILIDAD DE CONSIDERAR QUE LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS PROVIENEN DEL MISMO EMPRESARIO (RAZONABILIDAD).** Teniendo en cuenta la realidad y dinámica del mercado, un consumidor promedio puede asumir como razonable que los servicios que pretende distinguir el solicitante del registro de la marca **KANWA** en **Clase 39**, presentan el mismo origen empresarial que los productos de software identificados con la marca

⁹ Superintendencia de Industria y Comercio Resolución No. 8562 de 28 de diciembre de 2020.

KAIOWA, pues es usual en el mercado que las empresas de transporte y las empresas de agencias de viajes busquen optimizar sus operaciones expandiéndose para ofrecer software que ayuden a gestionar de manera más eficiente la logística, información y agendamiento de viajes en general.

Como de manera acertada ha sostenido su Despacho al afirmar que:

“la realidad del mercado del transporte y la logística indica que las empresas a menudo diversifican sus servicios para adaptarse a las necesidades cambiantes de los clientes, mejorar la eficiencia operativa, generar ingresos adicionales y mantener su competitividad. Esto puede incluir la expansión hacia áreas como la gestión de negocios de logística y el desarrollo de software de gestión de cadenas de suministro, logística y almacenamiento”¹⁰

En ese orden de ideas, según la realidad y dinámicas del mercado un consumidor promedio podría inferir que los productos y servicios provienen de un mismo origen empresarial, y que mi representado está buscando una actualización comercial cuando realmente no es así.

- **EXISTENCIA DE UNA CONEXIÓN COMPETITIVA DEL SIGNO SOLICITADO EN CLASE 43 Y LA MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA EN CLASE 9**

- a) **LA COMPLEMENTARIEDAD ENTRE SÍ DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS.** La complementariedad hace referencia a la necesidad de consumir un producto en razón a la adquisición inicial de otro, por lo tanto, el uso de uno generará el uso del otro.

De tal manera que, en el caso concreto, es habitual que los servicios de “servicios de reserva de restaurantes prestados por agencias de viajes; alojamiento en hoteles; reserva de hoteles; hoteles de resort; hospedaje en hoteles; organización de alojamiento en hoteles; reserva de alojamiento en hoteles; reserva de hoteles por Internet; servicios de hoteles y restaurantes” se presten satisfactoriamente a través de aplicaciones informáticas que permiten la visualización de menús de restaurantes, la gestión de reservas de restaurantes u hoteles y los pedidos digitales de restaurantes.

¹⁰ Resolución No. 67698 de 31 de octubre de 2023.

En efecto, su Despacho, anteriormente, al analizar la conexidad entre servicios de restaurante y productos de aplicaciones informáticas descargables manifestó que *“En este sentido, el funcionamiento de los servicios de la clase 43 mejora con los productos a identificarse con el signo solicitado en clase 9, lo cual genera una relación de complementariedad innegable entre los mismos”*

En ese sentido, en el caso concreto debido a que los productos cuyo servicio de comercialización pretende identificar el signo solicitado requieren para su correcto funcionamiento el uso de los productos comercializados bajo el signo previamente registrado, el riesgo de confusión directo resulta alto, toda vez que los consumidores al encontrar los signos enfrentados difícilmente podrán diferenciar entre los servicios ofrecidos, llegando incluso a confundir su origen empresarial.

Conforme a todo lo anterior, se encuentran probadas las circunstancias necesarias a efectos de alegar la causal de irregistrabilidad consagrada en el literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, toda vez que:

1. Existe similitud y riesgo de confusión entre el signo solicitado **KANWA (Mixta)**, en **Clases 36, 39 y 43**, y la marca registrada **KAIOWA (Mixta)**, **Clases 9 y 36** cuya titularidad ostenta **KAIOWA S.A.S.**
2. Los signos confrontados comprenden servicios idénticos en **Clase 36** y conexos competitivamente en **Clases 39 y 43**, por lo que puede generarse riesgo de confusión o asociación.
3. La marca solicitada se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad consagrada en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 del 2000 por ser idéntica a un signo previamente registrado y por reivindicar servicios conexos a los productos reivindicados por **KAIOWA S.A.S.** a través de su marca registrada **KAIOWA (Mixta) en Clases 9 y 36**.



III. PETICIONES

Según los argumentos expuestos en este escrito y, respetuosamente solicito al Despacho:

1. **NEGAR** el registro de la marca **KANWA (Mixta)**, para identificar servicios comprendidos en las **Clases 36, 39 y 43**, por estar incurso en la causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.

IV. NOTIFICACIONES

Recibiré notificaciones en la secretaría de su Despacho o en la Calle 99 #7A -51, Oficina 305, en la ciudad de Bogotá D.C. E-mail: sipi@velasco.com.co

De su Despacho, atentamente,

PABLO ANDRÉS VELASCO ORDOÑEZ

C.C. No. 79.952.083 de Bogotá D.C.

T.P. No. 129.348 del C.S. de la J