

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 1031

Ref. Expediente N° SD2025/0013834

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 19 de febrero de 2025, la señora **ANGELICA MARIA VELEZ VELASQUEZ**, solicitó el registro de la marca **KARINTO** (mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial N°1062 del 27 de marzo de 2025, la sociedad **SNACKS AMERICA LATINA S.R.L.**, presentó escrito de oposición con fundamento en el artículo 147 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, toda vez que el signo solicitado es similar a la marca **KARINTO** registrada en Perú.

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

“(…) 1.1 Que la marca solicitada sea idéntica o similarmente confundible con una marca anteriormente solicitada y/o registrada en un país miembro de la Comunidad Andina.

*Mí representada, es titular en Perú del siguiente registro para la marca **KARINTO (mixta)** en Clase 30:*

Marca	
Clase	(30) Galletería, confitería, preparaciones hechas con cereales.
Fecha de Registro	7 de abril de 2004.
Certificado No.	00096146
Vigencia	7 de abril de 2034
Titular	SNACKS AMERICA LATINA S.R.L.

*Como prueba de la titularidad y vigencia de la marca **KARINTO (mixta)**, allego como **Anexo 1**, copia certificada de dicho registro, documento en que se evidencia el traspaso de la marca de **KARINTO S.A.C.** a **SNACKS AMERICA LATINA S.R.L.** e impresión de pantalla del INDECOPI en el que se puede evidenciar que la marca se encuentre vigente.*

(…)

*En el presente caso, la marca solicitada incurre en esta causal de irregistrabilidad, en la medida en que la misma reproduce la marca previamente registrada **KARINTO** en Perú, país miembro de la Comunidad Andina, a nombre de **SNACKS AMERICA LATINA S.R.L.***

¹ **30:** Almendras recubiertas de chocolate; avellanas recubiertas de chocolate; barquillos de chocolate; barras de chocolate; barras de chocolate con leche; barras de turrón cubiertas de chocolate; bombones de chocolate; bretzels cubiertos de chocolate; caramelos recubiertos de chocolate; chocolate; chocolate blanco; chocolate semidulce; chocolatería para decorar árboles de navidad; cremas de chocolate para untar; cupcakes de chocolate; decoraciones de chocolate para pasteles; glaseado de chocolate; huevos de chocolate; lokums cubiertas de chocolate; postres de chocolate; pretzels recubiertos de chocolate; rellenos a base de chocolate para pasteles y tortas; salsas de chocolate; tabletas de chocolate; tazas de gofre recubiertas de chocolate; trufas de chocolate; cacao en polvo; chocolate, confitería y galletas para regalo en cestas; chocolates rellenos; coberturas de chocolate.



Ref. Expediente N° SD2025/0013834

(...)

*Al aplicar la anterior jurisprudencia al caso que nos ocupa, se puede observar claramente que se cumplen todos los presupuestos de similitud entre la marca solicitada **KARINTO** (Mixta) y la marca registrada **KARINTO** (Mixta), a nombre de SNACKS AMERICA LATINA S.R.L., en Perú. Veamos:*

a. 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** (mixta), dando la idea de tratarse de marcas relacionadas y, por lo tanto, con un mismo origen empresarial.*

(...)

En este caso, el cotejo debe efectuarse entre las siguientes marcas mixtas:

Marca solicitada



Marca registrada



(...)

*Teniendo en cuenta que el elemento que predomina en las marcas confrontadas es el nominativo, encontramos que el cotejo marcario debe efectuarse sobre las denominaciones **KARINTO/ KARINTO**. De la comparación de dichas expresiones, tenemos que son completamente similares desde el aspecto visual. Veamos:*

Marca solicitada: KARINTO

Marca registrada: 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 registrada en Perú **KARINTO**. Por ello, existe el riesgo inminente de que el consumidor – al ver las marcas en el mercado- incurra en confusión directa e indirecta.*

b. 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.*

Ref. Expediente N° SD2025/0013834

c. 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) reproduce la marca registrada en Perú **KARINTO** (mixta), sin contar con elementos adicionales que generen un impacto sonoro diferenciador.

(...)

1.2 Que la marca solicitada pretenda amparar productos respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público consumidor a error

Las marcas en conflicto amparan productos relacionados en la clase 30 de la clasificación internacional:

En efecto, la marca **KARINTO** fue solicitada por **ANGELICA MARIA VELEZ VELASQUEZ**, para identificar los siguientes productos en Clase 30: Almendras recubiertas de chocolate; avellanas recubiertas de chocolate; barquillos de chocolate; barras de chocolate; barras de chocolate con leche; barras de turrón cubiertas de chocolate; bombones de chocolate; bretzels cubiertos de chocolate; caramelos recubiertos de chocolate; chocolate; chocolate blanco; chocolate semidulce; chocolatería para decorar árboles de navidad; cremas de chocolate para untar; cupcakes de chocolate; decoraciones de chocolate para pasteles; glaseado de chocolate; huevos de chocolate; lokums cubiertas de chocolate; postres de chocolate; pretzels recubiertos de chocolate; rellenos a base de chocolate para pasteles y tortas; salsas de chocolate; tabletas de chocolate; tazas de gofre recubiertas de chocolate; trufas de chocolate; cacao en polvo; chocolate, confitería y galletas para regalo en cestas; chocolates rellenos; coberturas de chocolate.

Por su parte, la marca **KARINTO**, Certificado No. 00096146, registrada en Perú, identifica los siguientes productos en clase 30 internacional: Galletería, confitería, preparaciones hechas con cereales.

(...)

A) 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.

(...)

B) Complementariedad

(...)

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.

C) Razonabilidad:

Teniendo en cuenta la alta similitud entre las marcas y la evidente relación de

Ref. Expediente N° SD2025/0013834

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.

(...)

Tal y como se demostró previamente, la marca solicitada **KARINTO (mixta)** se ofrecerá en el mismo mercado en que se ofrecen los productos **KARINTO** y están dirigidos al mismo consumidor. Por lo tanto, al público se le **creará confusión directa, desde el punto de vista de los productos, e indirecta, sobre el origen de éstos**, ya que pensará que los productos identificados por la marca solicitada **KARINTO (mixta)** forman parte de una nueva línea de productos de SNACKS AMERICA LATINA S.R.L. y los adquirirá confiado en que éstos son ofrecidos por ella.

(...)

1.3 Que el opositor acredite su interés real en el mercado colombiano al momento de interponer la oposición

(...)

Al respecto llamo la atención de ese Despacho sobre el hecho que mi representada solicitó el registro de la marca **KARINTO (mixta)**:

Marca	Clase	Expediente	Fecha Sol.
	30	SD2025/0044235	12 de mayo de 2025

Allego como Anexo 2, comprobante de presentación de dicha solicitud.

En consecuencia, en el presente caso SNACKS AMERICA LATINA S.R.L. ha acreditado su interés real, efectivo y legítimo respecto de la marca KARINTO en el mercado colombiano.

De lo anterior se desprende que la marca solicitada KARINTO incurre en la causal de irregistrabilidad consagrada en el artículo 147 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, por ser una reproducción de la marca previamente registrada en Perú, y al pretender identificar los mismos productos a los protegidos por la marca KARINTO (...).

Que mediante complemento de información radicado el día 13 de mayo de 2025, la sociedad opositora presentó complemento a la oposición y aportó las pruebas solicitadas a través de prórroga, en el cual manifestó:

“(...) 1. Me refiero a mi memorial de oposición radicado el 12 de mayo de 2025, como apoderada de SNACKS AMERICA LATINA S.R.L. y a la solicitud de prórroga del término para presentar pruebas adicionales.

2. Estando dentro del término de prórroga solicitado en dicho memorial y de conformidad con lo establecido en el artículo 146 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, acompaño al presente memorial el poder que me faculta para actuar como apoderada de SNACKS AMERICA LATINA S.R.L.



Ref. Expediente N° SD2025/0013834

3. Asimismo, me permito allegar la Resolución N° 001848-2024, en la que se puede evidenciar que el INDECOPI inscribe la renovación de la marca KARINTO, Clase 30, Certificado No. 96146, a nombre de SNACKS AMERICA LATINA S.R.L.

4. Petición Atentamente solicito a ese Despacho declarar fundada la oposición presentada por la sociedad SNACKS AMERICA LATINA S.R.L., negar el registro de la marca KARINTO (Mixta) a nombre de ANGELICA MARIA VELEZ VELASQUEZ, para distinguir productos de la clase 30 internacional (...).

Que dentro del término concedido para tal efecto, la señora **ANGELICA MARIA VELEZ VELASQUEZ**, dio respuesta a la oposición argumentando:

“(...) La oposición parte de la premisa de que la marca solicitada KARINTO (Mixta) sería idéntica a la marca peruana KARINTO (Mixta).

No obstante, sugerimos al Examinador que el estudio de confundibilidad sea integral, teniendo en cuenta que la marca de mi poderdante es mixta con un componente gráfico distintivo que influye en la percepción del consumidor. La opositora se limita a un análisis puramente denominativo, ignorando el peso diferenciador del diseño.

Es inexistente una posible afectación frente a su coexistencia en el mercado frente a la marca peruana puesto que una y otra marca identifican productos diferentes, que tiene como elemento único de conexión el ser alimentos, pero sus consumidores y perfiles de mercadeo son totalmente diferentes, lo que determina que no exista el riesgo de conexidad competitiva en el mercado.

De acuerdo a lo anterior, la coexistencia de marcas registradas idénticas o similares es factible siempre que, como sucede en este caso, identifiquen productos y/o servicios diferentes.

Aunque ambos se ubican en la Clase 30, no todos los productos de esta clase son automáticamente confundibles. La Clasificación de Niza no es determinante (TJCA, Proceso 48-IP-2007).

(...)

RESPECTO A LA OPOSICION ANDINA:

Si bien la figura de la oposición andina tiene como propósito permitir que el titular de un registro en otro País Miembro de la Comunidad Andina manifieste su oposición frente a una solicitud presentada en Colombia, ello no significa que dicho registro tenga efectos automáticos en el territorio nacional.

En virtud del principio de territorialidad, reiterado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y por el Consejo de Estado colombiano, los derechos de marca se circunscriben al país donde fueron concedidos y no se extienden de manera supranacional. Así, la oposición andina es un mecanismo procesal de defensa, mas no un reconocimiento automático de exclusividad en Colombia. En consecuencia, corresponde a la entidad valorar si, a la luz de la realidad del mercado colombiano y de los criterios de confundibilidad aplicables en el ordenamiento nacional, existe o no un riesgo real de confusión.

En el presente caso, el opositor no cuenta con registro vigente en Colombia ni ha demostrado uso efectivo de su signo en este territorio, por lo cual la oposición carece de sustento suficiente para impedir el registro solicitado.

Si bien la opositora afirma haber solicitado en Colombia la marca KARINTO (Mixta) (Exp. SD2025/0044235), esa sola solicitud no constituye prueba de actividad empresarial real en el mercado colombiano.

Ref. Expediente N° SD2025/0013834

(...)

ANÁLISIS DE CONFUSIÓN

(...)

SOBRE EL SIGNIFICADO Y LA CARGA SIMBÓLICA DE LA MARCA KARINTO

(...)

*En primer lugar, es preciso señalar que la denominación **KARINTO** carece de significado en el idioma español. No corresponde a un término de uso común ni a una expresión con contenido conceptual reconocido por el consumidor colombiano. En consecuencia, se trata de un signo de fantasía, cuyo impacto distintivo depende de su presentación gráfica, su propuesta de valor y la forma en la que se posiciona en el mercado.*

*Aun en el supuesto de que existiera algún consumidor que asociara la denominación con el dulce japonés *karintō*, dicha evocación sería ajena al contexto cultural colombiano y no constituiría un referente directo para el público relevante de la clase 30.*

*Ahora bien, más allá de la literalidad de la denominación, lo que realmente diferencia a la marca solicitada **KARINTO** (Mixta) frente a la marca opositora es su propósito emocional y simbólico en el mercado.*

*La marca solicitada **KARINTO** se orienta a generar una experiencia de cercanía, tradición y disfrute personal, donde el consumo del producto se vincula con momentos de indulgencia, regalo o afecto. No se limita a la venta de un alimento industrial, sino que busca establecer un lazo emocional y simbólico con el consumidor.*

1. *Tipo de producto y posicionamiento: Mientras la marca opositora representa productos de consumo industrial y masivo, con una lógica de distribución amplia y estándar, la marca solicitada se ubica en un segmento que apela a lo artesanal, el detalle y el valor agregado en la presentación de chocolates. Se trata de un posicionamiento diferenciado que responde a expectativas de calidad, originalidad y sofisticación.*

2. *Segmento de mercado: La marca solicitada apunta a consumidores que valoran la identidad de marca y el carácter simbólico del producto, en contraste con un mercado masivo que busca practicidad y bajo costo. Esto excluye el riesgo de confusión, pues el público reconoce claramente las diferencias entre un producto con narrativa propia y un producto genérico de gran escala.*

3. *Lenguaje visual y emocional: El signo solicitado incorpora un diseño gráfico distintivo que refuerza su identidad y conecta con un público que no solo compra un alimento, sino una experiencia de marca. El lenguaje visual de **KARINTO** es cálido, evocador y cercano, en contraposición al lenguaje industrial y comercial de la marca opositora.*

En consecuencia, al comparar ambos signos no basta con señalar una coincidencia denominativa, sino que debe atenderse a la impresión de conjunto, en la que la propuesta simbólica, el diseño y el posicionamiento de la marca solicitada excluyen cualquier riesgo de confusión o de asociación (...).

Que mediante escrito radicado el 30 de septiembre de 2025, con posterioridad al término establecido en el artículo 146 de la Decisión 486 de 2000, la sociedad opositora a **SNACKS AMERICA LATINA S.R.L.**, presentó un memorial complementario dirigido a

Ref. Expediente N° SD2025/0013834

contraargumentar la contestación formulada por la señora **ANGELICA MARÍA VÉLEZ VELÁSQUEZ**. No obstante, tanto el memorial como su contenido serán desestimados por esta Dirección, por haber sido presentados extemporáneamente, en una etapa procesal no prevista por la norma andina una vez surtida la contestación de la oposición por parte del solicitante

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

Para la aplicación de la causal transcrita es requisito *sine qua non* que se presenten los siguientes supuestos:

- a) Que el signo solicitado sea idéntico o similar a un signo protegido en el País Miembro o en el extranjero.
- b) Que de permitir el registro solicitado se genere riesgo de confusión y,
- c) Que el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular de dicho signo protegido en el País Miembro o en el extranjero.

La causal de irregistrabilidad en estudio nace principalmente para evitar el aprovechamiento, a título personal, que intentan obtener indebidamente los representantes o distribuidores en razón a los contratos que suscriben con sociedades extranjeras, materializándose, en muchos casos, en la obtención de una marca a escondidas del titular de la misma en otro país con el cual se mantiene o se mantenía una relación comercial.

Oposición Andina

Artículo 146 de la Decisión 486

“Artículo 146.- Dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar el registro de la marca.

Ref. Expediente N° SD2025/0013834

A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará, por una sola vez un plazo adicional de treinta días para presentar las pruebas que sustenten la oposición.

Las oposiciones temerarias podrán ser sancionadas si así lo disponen las normas nacionales.

No procederán oposiciones contra la solicitud presentada, dentro de los seis meses posteriores al vencimiento del plazo de gracia a que se refiere el artículo 153, si tales oposiciones se basan en marcas que hubieren coexistido con la solicitada.”

Artículo 147 de la Decisión 486

“A efectos de lo previsto en el artículo anterior, se entenderá que también tienen legítimo interés para presentar oposiciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de la marca en cualquiera de los Países Miembros. En ambos casos, el opositor deberá acreditar su interés real en el mercado del País Miembro donde interponga la oposición, debiendo a tal efecto solicitar el registro de la marca al momento de interponerla.

“La interposición de una oposición con base en una marca previamente registrada en cualquiera de los Países Miembros de conformidad con lo dispuesto en este artículo, facultará a la oficina nacional competente a denegar el registro de la segunda marca.

“La interposición de una oposición con base en una solicitud de registro de marca previamente presentada en cualquiera de los Países Miembros de conformidad con lo dispuesto en este artículo, acarreará la suspensión del registro de marca, hasta tanto el registro de la primera sea conferido. En tal evento será de aplicación en el párrafo precedente.”

Concepto de la norma - supuestos de hecho

Como se desprende del citado artículo 147, para que una oposición andina prospere se deben cumplir los siguientes requisitos:

- Ser titular o solicitante prioritario de la marca base de la oposición en algún país miembro de la Comunidad Andina de Naciones.
- Que entre los signos cotejados se presente identidad o semejanza, así como que exista relación de productos o servicios, de forma que con la unión de ambos supuestos se induzca al público a error.
- Acreditar el interés real en el mercado, para tales efectos deberá solicitar en el país que se presente la oposición el registro de la marca opositora.

Acreditar el Interés Real en el Mercado

Diferencia entre interés legítimo e interés real en el mercado

Antes de explicar la forma en que se acredite el interés real en el mercado como presupuesto de procedibilidad de la oposición andina, es preciso indicar que el mismo se diferencia del interés legítimo.

De acuerdo con lo anterior, el interés legítimo se refiere a la posibilidad que tiene un

Resolución N° 1031

Ref. Expediente N° SD2025/0013834

tercero para intervenir en el proceso de registro de la marca por considerar que su derecho puede verse afectado, si se presentare alguna de las situaciones contempladas en las causales de irregistrabilidad del artículo 136 (y también de las contempladas en el artículo 135). De esta manera, el artículo 147 considera que también tiene legítimo interés el titular de un registro marcario en uno cualquier de los países miembros.

Por su parte, el interés real del mercado es una exigencia más, que cualifica y condiciona el interés legítimo, que consiste en que con la presentación de la oposición se radique también la solicitud de registro de la marca que sirve de sustento de la oposición.

La marca con la que se acredita el interés real debe ser la misma que está registrada en el país miembro, por tanto, la marca registrada en otro país miembro de la Comunidad Andina, fundamento de la oposición debe ser igual y contener al menos los mismos productos o servicios reivindicados en el registro previo.

Ahora bien, debe entenderse en el caso particular cuál es el objeto de la oposición, pues por principios de economía, no debería exigirse al opositor la presentación de más de una solicitud para satisfacer el requisito establecido en la norma. En efecto, puede suceder que la marca opositora es mixta o nominativa y se enfrenta a una también mixta o nominativa siendo el argumento central la reproducción de uno de los elementos.

De esta manera, el opositor puede acreditar el interés real en el mercado si en su solicitud se encuentra ese elemento que ha sido llevado a la controversia.

Acervo Probatorio

La sociedad opositora presento las siguientes pruebas:

- Copia de Certificado de registro de marca No. 00096146 emitido por la Oficina de Marcas de Perú (INDECOPI) correspondiente a la marca “KARINTO” en la clase 30 expediente No. 0189441-2003, con vigencia 07 de abril de 2014
- Resolución N° 001848-2024, proferida por el INDECOPI donde se inscribe la renovación de la marca KARINTO, Clase 30, Certificado No. 96146, a nombre de SNACKS AMERICA LATINA S.R.L.

Valoración del acervo probatorio

En relación con los requisitos que deben reunir las pruebas, el Consejo de Estado, mediante auto de 26 de septiembre de 2019, indicó: “[...] i) *la pertinencia de una prueba debe revisar que la prueba guarde relación con los hechos que se pretenden demostrar; ii) la conducencia de una prueba debe revisar que el medio probatorio propuesto sea adecuado para demostrar el hecho; para lo cual: a) debe estar autorizado y no prohibido expresa o tácitamente por la ley; y b) el medio probatorio no debe estar prohibido en particular para el hecho que con este se pretende probar; iii) la utilidad de una prueba debe revisar que no sea manifiestamente superflua, es decir, que no tenga razón de ser, porque ya están probados los hechos o porque el hecho está exento de prueba [...]*”².

En el presente caso se observa la primera situación descrita respecto del supuesto del legítimo interés, en cuanto se verificó que la sociedad **SNACKS AMERICA LATINA**

² Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, providencia de 3 de marzo de 2016, C.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, núm. único de radicación 11001-03-25-000-2015-00018-00.



Ref. Expediente N° SD2025/0013834

S.R.L., es titular de la marca **KARINTO** (mixta) en Perú, la cual distingue productos de la clase 30 Internacional.

Dentro del acervo probatorio se evidencia el certificado marcario INDECOPI N°00096146 el cual señala que mediante Resolución N°004140-2004/OSD se concede el registro de la marca mixta KARINTO para identificar productos de la clase 30 Internacional a nombre de la sociedad **SNACKS AMERICA LATINA S.R.L.**, el cual fue renovado mediante Resolución No 001848-2024 de fecha 06 de febrero de 2024, con vigencia hasta el 07 de abril de 2034. Con este documento se prueba el registro marcario en Perú que sustentan la oposición andina.

Estudio de registrabilidad del signo solicitado

Análisis de la Oposición Andina Artículo 147

Procedencia de la Oposición Andina

Para poder invocar la figura de la oposición andina, el opositor debe contar con un registro concedido o una solicitud en trámite previa a la solicitud nacional contra la cual se pretende oponer, siendo necesario que demuestre la existencia o expectativa del derecho opositor allegando documentación oficial proveniente de la Oficina Nacional Competente que certifique lo expuesto en la oposición (el mejor derecho).

El interés real en el mercado nacional de un opositor andino se representa en la solicitud dentro del país del mismo derecho adquirido con anterioridad dentro de la Comunidad Andina, debiendo ser idéntico en la configuración del signo y sin posibilidad de añadir productos y/o servicios diferentes a aquellos sobre los cuales ya cuenta protección con el derecho fundamento de la observación.

Tales condiciones se encuentran debidamente demostradas en el presente caso, según la información adjunta, ya que se adjunta la Resolución N°001848-2024, proferida por el INDECOPI donde se inscribe la renovación de la marca **KARINTO** para identificar productos de la clase 30 Internacional con Certificado N°00096146 a nombre de **SNACKS AMERICA LATINA S.R.L.** Junto con ello, se acredita el interés real en el mercado colombiano, a partir de la solicitud de registro tramitada bajo el expediente No. SD2025/0044235.

Signo	Titular	Registro	Clase	Tipo	País	Interés Real
KARINTO	SNACKS AMERICA LATINA S.R.L.	96146	30	Mixta	Perú	SD2025/0044235

Siendo procedente entra a realizar la comparación pertinente.

Confundibilidad con marca previamente registrada

La marca opositora es la siguiente:

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado
Mixta	KARINTO	SNACKS AMERICA LATINA S.R.L.	SD2025/0044235	12	30	Marca	Bajo Examen de Fondo

Facultad oficiosa de la administración



Resolución N° 1031

Ref. Expediente N° SD2025/0013834

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

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

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

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

3. En consecuencia con lo anterior y en relación con marcas de terceros, la Oficina Nacional Competente, así hubiera o no oposiciones, deberá revisar si el signo solicitado no encuadra dentro del supuesto de irreregistrabilidad contemplado en el artículo 136, literal a): es decir, debe determinar si es o no idéntico o se asemeja o no a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación’ (Proceso 180-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 4 de diciembre de 2006, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena NC 1476, de 16 de marzo de 2007. Marca: ‘BROCHA MONA”).”

Por lo tanto, se advierte que la ausencia de oposición durante el trámite administrativo, su presentación con resultado desfavorable para el opositor o el desistimiento de esta no significa la concesión automática de registro de un signo distintivo.

Así, conforme lo anterior esta Dirección en cumplimiento de sus deberes legales y visto el Registro Nacional de Propiedad Industrial, se destaca que esta Dirección realizará un examen integral de la solicitud de registro con independencia del resultado de la oposición presentada.

Visto el Registro Nacional de Propiedad Industrial, se encontró la siguiente información relevante para el presente examen de registrabilidad:

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado	Vigencia
Mixta	KARITO ALIMENTOS	CEREALES Y GRANOLA KARITO S.A.S.	SD2018/0015937	11	30	Marca	Registrada	08 dic. 2028

Los signos comparados son los siguientes:

Signo solicitado	Signo opositor
	

Ref. Expediente N° SD2025/0013834

Antecedentes


Reglas jurisprudencia y doctrinal aplicable a la comparación de marcas

Comparación entre signos mixtos

Se deberá tomar en consideración que dentro del Proceso 72-IP-2013 de 8 de mayo de 2013, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha reiterado sobre la comparación entre signos mixtos, lo siguiente:

“El signo mixto puede estar conformado por una parte denominativa compuesta, integrada por dos o más palabras. Al respecto, el Tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otras, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico (...)”³”.

Sobre el tema, la jurisprudencia sentada por este Tribunal ha sostenido lo siguiente:

“La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 56-IP-2013, marca: WESCO COLOR CENTER (mixta), publicado en la Gaceta Oficial 221 de 22 de julio de 2013, citando al Proceso 55-IP-2002, diseño industrial: “BURBUJA VIDEOS 2000”, publicado en la Gaceta Oficial 821 de 01 de agosto de 2002).

De igual manera ha reiterado que: *“La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto”. (Proceso 56-IP-2013, ya citado, citando al Proceso 26-IP-98, marca: (mixta) “C.A.S.A”, publicado en la Gaceta Oficial 410 de 24 de febrero de 1999).*

En este caso, se deberá determinar el elemento característico del signo mixto y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto. Si el elemento predominante es el denominativo, el cotejo entre signos deberá realizarse de conformidad con las reglas para la comparación entre signos denominativos.

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:

³ Interpretación Prejudicial, Proceso 13-IP-2001

Ref. Expediente N° SD2025/0013834

“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 signos⁴.”

Análisis comparativo con la marca opositora de la sociedad SNACKS AMERICA LATINA S.R.L.

En primer lugar, esta Dirección considera que el elemento preponderante en el signo opositor es el nominativo, por su tamaño y ubicación y porque será el elemento por el cual los consumidores solicitarán e identificarán los productos de su cobertura.

Tenido en cuenta lo anterior, se observa que la marca solicitada **KARINTO** (mixta) reproduce de manera idéntica el elemento nominativo de la marca previamente registrada, **KARINTO** (mixta), sin que los gráficos que los acompañan le brinden distintividad alguna, por lo cual se obvia cualquier análisis comparativo entre los mismos.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones, entiende que: “La comparabilidad entre marcas idénticas no requiere reglas distintas del cotejo, comparación simple y confrontación visual de dos signos idénticos para derivar de ellos el gravísimo riesgo de confusión, sin necesidad de acudir a métodos sofisticados, a elucubraciones mayores o a una elaboración del pensamiento o del raciocinio. Hasta en las pruebas más elementales de comprensión y asociación de ideas, que practican a los niños, basta con que ellos vean imágenes iguales para deducir de ellas una identidad⁵”.

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.

Análisis comparativo con la marca hallada de oficio

Dando lugar al análisis de registrabilidad del signo solicitado, es preciso indicar que se trata de un signo de naturaleza mixta, compuesto por la expresión **KARINTO** escrita en un estilo de letra especial.

⁴ Interpretación Prejudicial. Proceso 127-IP-2016

⁵ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, proceso 21-IP-96, G.O. 318 de enero 26 de 1998. Citada en proceso 59IP- 2000, el primero de septiembre del año 2000, relativo a la marca MAX NIARA

Resolución N° 1031

Ref. Expediente N° SD2025/0013834

Por otra parte, la marca citada de oficio es de carácter mixto. Su elemento principal lo constituye la palabra **KARITO**, en la cual la letra K presenta un diseño particular, ya que su trazo vertical izquierdo incorpora la forma de una espiga de cereal.

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 sucesiva y no simultánea presentan identidad susceptible de generar confusión y de inducir a error al público consumidor.

En efecto, se constata una similitud fonética entre los signos, toda vez que el signo solicitado reproduce el elemento distintivo y de mayor recordación, KARITO, sin que la adición de la consonante N logre conferirle un carácter distintivo propio.

Los elementos adicionales de carácter gráfico presentes en el signo solicitado, así como la mencionada adición de la letra N, resultan insuficientes para dotarlo de distintividad ni para neutralizar el riesgo de confusión en el mercado.

Por lo tanto, los referidos signos no pueden coexistir en el mercado sin generar confusión en el consumidor respecto a su procedencia 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:

30: Almendras recubiertas de chocolate; avellanas recubiertas de chocolate; barquillos de chocolate; barras de chocolate; barras de chocolate con leche; barras de turrón cubiertas de chocolate; bombones de chocolate; bretzels cubiertos de chocolate; caramelos recubiertos de chocolate; chocolate; chocolate blanco; chocolate semidulce; chocolatería para decorar árboles de navidad; cremas de chocolate para untar; cupcakes de chocolate; decoraciones de chocolate para pasteles; glaseado de chocolate; huevos de chocolate; lokums cubiertas de chocolate; postres de chocolate; pretzels recubiertos de chocolate; rellenos a base de chocolate para pasteles y tortas; salsas de chocolate; tabletas de chocolate; tazas de gofre recubiertas de chocolate; trufas de chocolate; cacao en polvo; chocolate, confitería y galletas para regalo en cestas; chocolates rellenos; coberturas de chocolate.

El signo opositor identifica:

Expediente	Producto
SD2025/0044235	30. <u>Galletería, confitería</u> , preparaciones hechas con cereales.

El signo encontrado de oficio identifica:

SD2018/0015937	30. Barras de cereales; barritas de cereales ricas en proteínas; cereales para el desayuno; cereales listos para consumir; cereales procesados; chips a base de cereales; copos de cereales secos; <u>harinas y preparaciones a base de cereales</u> ; preparaciones a base de cereales; refrigerios a base de
-----------------------	---

Ref. Expediente N° SD2025/0013834

cereales; refrigerios a base de cereales; frutos secos recubiertos de chocolate; harina de frutos secos; pastas para untar a base de chocolate con frutos secos; harina de coco para la alimentación humana; nuez moscada.

Análisis de conexidad competitiva de clase 30 solicitada con oposición, frente a la clase 30 de la marca opositora de la sociedad SNACKS AMERICA LATINA S.R.L.

Antes de proceder con el análisis de conexión competitiva entre productos, es preciso advertir que esta Dirección encuentra identidad en lo que se refiere a confitería y galletas para regalo en cestas que pretende identificar el signo solicitado para clase 30 y los que identifican la marca opositora, por lo que no caben mayores consideraciones al respecto.

En ese orden, ambos signos distinguen productos que puede considerarse ofrecidos por un mismo titular, existiendo riesgo de confusión y existiendo conflicto con los derechos que confiere la marca registrada.

En este contexto entre los productos antes descritos, no es necesario acudir a los criterios de conexión competitiva de productos y servicios establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, toda vez que más allá de cualquier similitud, los productos son idénticos.

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 elementos en relación género – especie, ubicados en la misma clase del nomeclador internacional.

Análisis de conexidad competitiva de clase 30 solicitada con oposición, frente a la clase 30 de la marca hallada de oficio

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.

Razonabilidad

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 y/o servicios, 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 (...)”*⁶.

Resulta acertado establecer la existencia de una conexidad competitiva entre los productos de la clase 30 que pretende distinguir la marca solicitada tales como productos de confitería y galletas y los amparados por la marca previamente registrada. Esta vinculación se fundamenta en el principio de razonabilidad, dado que las harinas y

⁶ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso N°20-IP-2022.

Resolución N° 1031

Ref. Expediente N° SD2025/0013834

preparaciones a base de cereales (protegidas por la marca registrada) constituyen materia prima esencial para la fabricación de galletas. Asimismo, las pastas para untar a base de chocolate que ampara la marca citada de oficio son idénticas a las cremas de chocolate para untar comprendidas en la solicitud.

Desde la perspectiva del consumidor medio, es razonable que este pueda atribuir ambos conjuntos de productos a un mismo origen empresarial. Esta posible asociación se ve reforzada por la práctica comercial habitual de presentar dichos artículos en góndolas o estantes cercanos, lo que podría inducir al público a creer que forman parte de un mismo portafolio o línea de negocio, impresión que, sin embargo, no se corresponde con la realidad.

En este orden de ideas, la decisión de la administración debe ir de la mano con los intereses de los consumidores y distintos actores en el mercado, pues se debe evitar que el consumidor asocie un mismo origen a un producto y/o servicio en cabeza de un mismo titular, cuando ello falte a la verdad y, a su vez, frente a los empresarios existe el deber de impedir que un tercero saque provecho sobre la base de la actividad comercial ajena.

Por lo tanto, en atención al principio de razonabilidad, a la similitud entre los signos y a la relación existente entre los productos que identifican, el consumidor podrá asumir de manera razonable que tienen el mismo origen empresarial y que el signo a registro está destinado a identificar una nueva línea de productos del titular de la marca antecedente, lo cual puede llevar a que se configure riesgo de confusión indirecto en el consumidor.

Conclusión

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

En mérito de lo expuesto esta Dirección,

RESUELVE

ARTÍCULO 1. Declarar **fundada** la oposición interpuesta por la sociedad **SNACKS AMERICA LATINA S.R.L.**

ARTÍCULO 2. **Negar** el registro de la marca **KARINTO** (mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza⁷, solicitada por la señora **ANGELICA MARIA VELEZ VELASQUEZ**, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO 3. **Notificar** a la señora **ANGELICA MARIA VELEZ VELASQUEZ**, solicitante del registro y a la sociedad **SNACKS AMERICA LATINA S.R.L.**, opositor, 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.

⁷ **30:** Almendras recubiertas de chocolate; avellanas recubiertas de chocolate; barquillos de chocolate; barras de chocolate; barras de chocolate con leche; barras de turrón cubiertas de chocolate; bombones de chocolate; bretzels cubiertos de chocolate; caramelos recubiertos de chocolate; chocolate; chocolate blanco; chocolate semidulce; chocolatería para decorar árboles de navidad; cremas de chocolate para untar; cupcakes de chocolate; decoraciones de chocolate para pasteles; glaseado de chocolate; huevos de chocolate; lokums cubiertas de chocolate; postres de chocolate; pretzels recubiertos de chocolate; rellenos a base de chocolate para pasteles y tortas; salsas de chocolate; tabletas de chocolate; tazas de gofre recubiertas de chocolate; trufas de chocolate; cacao en polvo; chocolate, confitería y galletas para regalo en cestas; chocolates rellenos; coberturas de chocolate.



Resolución N° 1031

Ref. Expediente N° SD2025/0013834

ARTÍCULO 4. En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 5 de enero de 2026



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS