

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Dirección de Signos Distintivos

E. S. D.

Asunto: ADVERTENCIA DE IRREGISTRABILIDAD
Expediente: SD2025/0000781
Signo: PREDATOR
Clase: 32
Solicitante: GABRIELA CAÑON DE SERRANO

MARIA CAROLINA URIBE CORZO, identificada como aparece al pie de mi firma y en representación de la sociedad **VIVECIEN BRANDS INC**, procedo a advertirle a la Superintendencia de Industria y Comercio que el signo **PREDATOR**, solicitado por la señora **GABRIELA CAÑON DE SERRANO** para identificar productos comprendidos en la clase 32 internacional de Niza y publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 1057 del 3 de febrero del 2025, es irregistrable por las razones que serán expuestas a continuación:

I. HECHOS

- 1.1. La señora **GABRIELA CAÑON DE SERRANO** presentó solicitud de registro del signo nominativo **PREDATOR**, el cual se encuentra en trámite de registro bajo el número de expediente **SD2024/0082918** para distinguir productos correspondientes a la **clase 5** de la Clasificación Internacional de Niza. En contra de ese registro, mi representada presentó la respectiva oposición al trámite, la cual a la fecha obra bajo el expediente No. SD2025/0004088.
- 1.2. La señora **GABRIELA CAÑON DE SERRANO** presentó el 7 de enero del 2025, una nueva solicitud de registro del signo nominativo **PREDATOR**, ahora en clase 32, la cual se encuentra en trámite de registro bajo el número de expediente **SD2025/0000781**. Esta solicitud de registro fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial número 1057 del 3 de febrero del 2025 y por un error involuntario se creyó que se trataba de la marca a la cual ya se había presentado oposición antes.
- 1.3. Sin perjuicio de lo anterior, lo cierto es que el signo **PREDATOR** solicitado en clase 32 -con mayor razón- no puede acceder a su registro como marca, porque es idéntico a la marca **PREDATOR** titularidad de mi representada en Colombia y en varios países de la región para distinguir productos de las clases 32 y 33 de la clasificación internacional de Niza.

II. FUNDAMENTO DE LA PRESENTE ADVERTENCIA

2.1. *El signo **PREDATOR** solicitado no es distintivo y lesiona derechos de propiedad industrial de terceros.*

Como primer aspecto a resaltar se recuerda que la principal característica de una marca es su distintividad, que implica que un signo solo puede ser registrado como marca cuando es idóneo para distinguir en el mercado los productos que fabrica o los servicios que presta un empresario respecto de los de otro que ofrece productos y servicios análogos.

La marca informa al público sobre la clase de productos o servicios disponibles en el mercado; ella no se constituye en algo totalmente desvinculado del producto o servicio, sino que por el contrario identifica en gran medida su naturaleza o esencia.

El Honorable Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones, en lo que se refiere a la ausencia de distintividad señala lo siguiente:

"La distintividad o fuerza diferenciadora es la capacidad intrínseca que debe tener el signo para distinguir unos productos o servicios de otros. Es el requisito principal que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y hace posible identificar unos productos o servicios de otros que se encuentran en el

mercado; el carácter distintivo de la marca le permite al consumidor realizar la elección de bienes que desea adquirir, pues el signo marcario le da a la mercadería su individualidad y posibilita que un producto sea reconocido de entre otros similares que se ofertan en el mercado por sus competidores.

Así, el carácter distintivo de una marca ha de apreciarse, por una parte, en relación con los productos para los que se ha solicitado el registro y, por otra, en relación con la percepción del público al que va dirigida”¹.

La distintividad constituye pues el principal requisito de registrabilidad de un signo, el cual, como se verá a continuación, no se acredita en el caso que nos ocupa, porque el signo solicitado **PREDATOR** es una reproducción idéntica de la marca registrada.

Con estos antecedentes en discusión, nótese que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones ha manifestado que existe riesgo de confusión cuando se dan las siguientes condiciones:

"Las prohibiciones contenidas en el artículo 136 de la Decisión 486 buscan, fundamentalmente precautelar el interés de terceros. En efecto, conforme a lo previsto en el literal a) del referido artículo 136, no son registrables como marcas los signos que, en el uso comercial, afecten indebidamente los derechos de terceros, especialmente cuando sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.

(...)

Para determinar la existencia del riesgo de confusión o de asociación será necesario verificar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate, independientemente de la clase a la que pertenezcan dichos productos o servicios”².

Teniendo en cuenta lo dicho por el Tribunal, para que se configure la causal de irregistrabilidad aducida, se requiere que concurren dos condiciones: La similitud o identidad de los signos y la relación estrecha o identidad de los productos y servicios reivindicados.

A continuación, se procederá a demostrar que las dos condiciones previamente enunciadas concurren en el presente caso; veamos:

a. Identidad entre los signos confrontados. Los signos cotejados son:

MARCAS REGISTRADAS	MARCA SOLICITADA
PREDATOR Cert. 522254 Clase 32 PREDATOR Cert. 733188 Clase 33 ENERGY DRINK PREDATOR Cert. 692248 Clase 32	PREDATOR Clase 32 SD2025/0000781

¹ TJCA. Proceso No. 038-IP-2010
² Proceso No. 16-IP-2009

Para valorar la identidad y el riesgo de confusión, el Tribunal de la Comunidad Andina en el Proceso 325-IP-2015, ha expresado que se deben considerar los siguientes tipos de similitud:

"La similitud ortográfica, que emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.

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.

La similitud ideológica, se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del contenido o del parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra."

Teniendo en cuenta lo anterior y sin mayor elucubración, se concluye que los signos confrontados presentan **IDENTIDAD ortográfica, fonética e ideológica**, por cuanto el signo **PREDATOR** reproduce completamente la marca registrada por mi representada **PREDATOR**.

b. **Identidad o similitud entre los productos a distinguir.** Para analizar el segundo de los requisitos de ley relacionado con la identidad o conexión competitiva entre los productos reivindicados, se evidencia del cotejo realizado que los dos signos pretenden distinguir diferentes tipos de **BEBIDAS** que, por supuesto, por su misma naturaleza son sustitutos entre sí y por ende competitivamente conexos:

MARCAS REGISTRADAS	MARCA SOLICITADA POR MONSTER
PREDATOR Cl. 32. Bebidas no alcohólicas. Cl. 33. Bebidas alcohólicas (excepto cervezas); bebidas alcohólicas de frutas; bebidas alcohólicas gaseosas, excepto cervezas; licores aromatizados [bebidas alcohólicas].  Cl. 32. Bebidas energéticas; bebidas energéticas sin azúcar; bebidas gaseosas sin alcohol; bebidas sin alcohol.	PREDATOR Clase 32: Bebidas con lactobacilos; bebidas a base de frutas fermentadas con bacterias de ácido láctico, que no sean sucedáneos de la leche; pulpa de fruta; aperitivos de fruta confitada; concentrados de frutas para cocinar; jugos de fruta para cocinar; bebidas no alcohólicas; bebidas no alcohólicas, incluidas bebidas carbonatadas y no carbonatadas, bebidas gaseosas o refrescos, y bebidas energizantes; siropes, concentrados, polvos y preparaciones para hacer bebidas; cerveza sin alcohol; azúcar en polvo para bebidas isotónicas; bebidas heladas con una base de café; preparaciones de cebada malteada para la elaboración de bebidas.

En ese orden de ideas, es evidente que, en este caso, el signo cuestionado **PREDATOR**, pretende identificar la misma clase de productos que identifican las marcas **PREDATOR** de mi representada, configurándose de esta manera la causal de irregistrabilidad contenida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión Andina 486 de 2000 y aun cuando no se haya presentado por un error involuntario la respectiva oposición, es evidente que la Dirección no puede acceder a este registro conforme con la ley.

III. SOLICITUD

En ese orden de ideas, solicito se NIEGUE el registro del signo **PREDATOR**, solicitado para distinguir productos comprendidos en la clase 32 de la clasificación internacional de Niza.

IV. NOTIFICACIONES

Recibiré notificaciones en la bandeja de tareas de la base de datos SIPI dispuesta para tal efecto por la SIC o en el correo electrónico: curibe@qualacorp.biz

Atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. Carolina Uribe Corzo', enclosed within a large, loopy oval stroke.

MARIA CAROLINA URIBE CORZO

CC. 52.867.004

T.I 156397

