

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 73958

Ref. Expediente N° SD2025/0000781

Por la cual se niega un registro

**LA DIRECTORA DE SIGNOS DISTINTIVOS (E)**  
en ejercicio de sus facultades legales y,

**CONSIDERANDO**

**PRIMERO:** Que por escrito presentado el día 7 de enero de 2025, Gabriela Cañon de Serrano solicitó el registro de la Marca PREDATOR (Nominativa) para distinguir productos comprendidos en la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza<sup>1</sup>.

**SEGUNDO:** Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1057, no se presentaron oposiciones por parte de terceros.

**TERCERO:** Que mediante escrito radicado el 03 de abril de 2025, VIVECIEN BRANDS INC presentó escrito de irregistrabilidad respecto del signo objeto de estudio.

**CUARTO:** Que atendiendo las disposiciones establecidas en la Decisión 486 de la Comunidad Andina, encuentra la Dirección que de conformidad con el artículo 150 de aquella, 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:

*“...a 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.”*

**Advertencia de irregistrabilidad.**

El artículo 146 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, establece que la oportunidad para presentar los argumentos tendientes a desvirtuar el registro del signo solicitado mediante la presentación de es durante los treinta (30) días siguientes a la fecha de la publicación.

Asimismo, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 150 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, la Dirección de Signos Distintivos, siempre realiza un estudio de fondo de registrabilidad de los signos solicitados, así no se haya presentado oposición, ya sea para conceder o negar el registro de la marca, pues en ningún momento la Oficina Nacional Competente se encuentra eximida de realizar el referido examen de registrabilidad, porque el objetivo de la norma es que dicho examen se convierta en etapa obligatoria dentro del proceso de concesión o de denegación de los registros marcarios.

<sup>1</sup> 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.

Ref. Expediente N° SD2025/0000781

Conforme a lo preceptuado en líneas anteriores, la oportunidad para presentar los argumentos tendientes a desvirtuar el registro del signo solicitado tramitado bajo este expediente, venció el pasado 20 de marzo de 2025, término que venció sin que se presentara escrito formal de oposición. En vista de lo anterior, el escrito de oposición presentado contra la solicitud de registro de la marca que nos ocupa no se considera admitido a trámite.

## Causales de irregistrabilidad en estudio

### Literal a) del artículo 136 de la Decisión 486

No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.

### Concepto de la norma

De acuerdo con la disposición andina citada, para que el registro de una marca sea negado se necesita que ella cumpla con varios supuestos de hecho. En primer lugar, que el signo solicitado sea idéntico a uno previamente solicitado o registrado por un tercero<sup>2</sup>, esto es, que sea una reproducción exacta de éste y no permita ninguna clase de diferenciación entre los dos, o que existan semejanzas entre los signos a estudiar. El segundo supuesto de hecho es la identidad o relación existente entre los productos o servicios identificados por la marca solicitada a registro y la previamente solicitada o registrada<sup>3</sup>.

Finalmente, la norma exige que dicha identidad o semejanza y relación de los signos y de los productos o servicios identificados por los signos, sea suficiente para generar un riesgo

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

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

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

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

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

**a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos y servicios.** Existe conexión cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro. Para apreciar la sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc. La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio) de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con una relativa facilidad. A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí.

**b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios.** Existe conexión cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro. Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentífrico) se complementa con el cepillo dental y con el hilo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza.

**c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad).** Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario. Así, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua embotellada.

Ref. Expediente N° SD2025/0000781

de confusión o de asociación, que se entiende debe recaer en los destinatarios de los productos o servicios, esto es el público consumidor.

De acuerdo con lo anterior, el no cumplimiento de uno de los supuestos de hecho hace que la marca sea registrable.

Estudio de registrabilidad del signo solicitado

Confundibilidad con marcas previamente registradas

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     |
|------------|-----------------------|----------------------|----------------|------|-------|---------|------------|--------------|
| Nominativa | PREDATOR              | VIVE CIEN BRANDS INC | 15010998       | 10   | 32    | Marca   | Registrada | 31 jul. 2035 |
| Nominativa | PREDATOR              | VIVE CIEN BRANDS INC | SD2022/0114225 | 11   | 33    | Marca   | Registrada | 11 may. 2033 |
| Mixta      | ENERGY DRINK PREDATOR | VIVE CIEN BRANDS INC | SD2021/0041453 | 11   | 32    | Marca   | Registrada | 07 oct. 2031 |

Los signos a comparar son los siguientes:

| El signo solicitado | Las marcas registradas                                                                                               |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PREDATOR            | PREDATOR<br><br>PREDATOR<br><br> |

Jurisprudencia

Comparación marcas mixtas y nominativas

En el Proceso 0110-IP-2013, el Tribunal Andino de Justicia, ha preceptuado que:

*“Las marcas denominativas llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Los signos denominativos compuestos son los que se encuentran integrados por dos o más palabras. En una marca denominativa compuesta habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que formen parte de ella, resaltando, necesariamente, el elemento más caracterizado del conjunto marcario y que le otorga una distintividad propia al signo por registrarse. Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). Al comparar una marca denominativa y una mixta se determina que, si en ésta predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría, en principio, lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir*



Ref. Expediente N° SD2025/0000781

*pacíficamente en el ámbito comercial. En la comparación entre marcas mixtas, el elemento predominante en el conjunto marcario será el denominativo, como norma general; aunque en algunos casos pueda ser más importante el elemento gráfico; en todo caso, en la comparación entre los signos mixtos deberá examinarse todo el conjunto, tanto el elemento gráfico como el elemento denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto”.*

### Análisis comparativo

Esta Dirección observa que es el elemento nominativo de cada signo el preponderante en sus conjuntos, por cuanto son las palabras las que causan mayor impacto en el consumidor por ser aquellas que usaría para pedir los productos y servicios protegidos con estas marcas. Teniendo en cuenta lo anterior, es posible ver que el elemento nominativo sobresaliente en el signo solicitado **PREDATOR** hace parte de los signos antecedentes **PREDATOR** y **PREDATOR ENERGY DRINK**, configurándose así una reproducción parcial, no siendo los demás elementos que hacen parte del signo solicitado suficientes para que el consumidor pueda diferenciar los signos en el mercado, de esta manera, el signo solicitado resulta confundible con los signos antecedentes.

De esta forma, y ante la presencia del primer presupuesto, esto es, que los signos presenten similitudes susceptibles de generar confusión, resulta relevante que la administración se pronuncie sobre la eventual relación que pueda existir entre los productos y/o servicios que distinguen los signos en conflicto, para lo cual deberán tenerse en cuenta las pautas o criterios que permiten conducir a establecer o fijar la similitud o la conexión competitiva entre los productos y/o servicios<sup>4</sup>.

### Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

**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.

Los signos previamente registrados identifican:

<sup>4</sup> A tal efecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha recogido a través de la interpretación Prejudicial proferida en el Proceso 100-IP-2018, los siguientes criterios que acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios:

**a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos y servicios.** Existe conexión cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro. Para apreciar la sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc. La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio) de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con una relativa facilidad. A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí.

**b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios.** Existe conexión cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro. Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentífrico) se complementa con el cepillo dental y con el hilo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza.

**c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad).** Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario. Así, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua embotellada.

Ref. Expediente N° SD2025/0000781

**Expediente:**            **Producto:**

**15010998**            **(32):** Bebidas no alcohólicas.

**SD2022/0114225**   **(33):** Bebidas alcohólicas (excepto cervezas); bebidas alcohólicas de frutas; bebidas alcohólicas gaseosas, excepto cervezas; licores aromatizados [bebidas alcohólicas].

**SD2021/0041453**   **(32):** Bebidas energéticas; bebidas energéticas sin azúcar; bebidas gaseosas sin alcohol; bebidas sin alcohol.

**Conexidad competitiva entre productos de la clase 32 de la marca registrada y los productos de la clase 32 reivindicados en los expedientes (15010998) y (SD2021/0041453).**

Es importante indicar que los signos distintivos no identifican clases, sino productos o servicios y que, en una misma clase se pueden encontrar productos que están allí principalmente por criterios de abstracta finalidad, más que de la comunidad de otros factores que lleven a endilgar un mismo origen empresarial. No obstante, no hay duda de la relación entre los signos confrontados, toda vez que, se trata del mismo tipo de productos ubicados en la misma clase 32 del nomenclador internacional, para en ambos casos, identificar *bebidas no alcohólicas*.

**Conexidad competitiva entre productos de la clase 32 de la marca registrada y los productos de la clase 33 reivindicados en el expediente (SD2022/0114225)**

Existe una relación de conexidad derivada de la intercambiabilidad que podría presentarse en el consumidor al encontrar ambos signos en el mercado, pues en este caso en particular, no hay duda de la relación existente entre los productos que se identifican o se pretenden identificar en las clases 32 y 33 de la nomenclatura internacional. Lo anterior, toda vez que, se trata de bebidas alcohólicas (bebidas alcohólicas de frutas – ; bebidas a base de frutas fermentadas con bacterias de ácido láctico) que satisfacen una misma necesidad. En ese sentido, es claro que los productos de la marca registrada podrían ser sustituidos por los productos de la marca solicitada dada su finalidad.

De igual forma, existe la posibilidad que el consumidor vincule una serie de productos cuando los mismos se publicitan y promocionan a través de los mismos canales, no solamente en medios de difusión masiva, sino en campañas o promociones que vinculan los productos para su adquisición o uso conjunto, estrechando así la posibilidad de confundir uno u otro signo.

Finalmente, dado el tipo de establecimientos en los que se pone a disposición los productos, así como la forma en la que los mismos se ponen al alcance del consumidor, es claro que existe una relación entre los mismos puesto que en ambos casos es posible acceder a uno u otro a través de los mismos canales, asumiendo equivocadamente que en ambos casos se cuenta con un único origen empresarial.

Así, un signo susceptible de acarrear riesgo de confusión frente a un signo previamente registrado o solicitado en registro estará incurso en la causal analizada siendo imposible por tanto acceder a su registro, toda vez que el ordenamiento protege tanto los derechos del titular del signo previamente registrado como los derechos de los usuarios y consumidores a escoger libremente y sin distorsiones los productos y servicios ofrecidos en el mercado.

Ref. Expediente N° SD2025/0000781

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 PRIMERO:** Negar el registro de la Marca PREDATOR (Nominativa) para distinguir productos comprendidos en la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza<sup>5</sup>, solicitada por Gabriela Cañon de Serrano, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

**ARTÍCULO SEGUNDO:** Notificar de esta resolución a Gabriela Cañon de Serrano, solicitante del registro marcario, entregándole copia de la misma y advirtiéndole que contra ella procede el recurso de apelación ante el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, el cual deberá interponerse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación.

**ARTÍCULO TERCERO:** En firme esta resolución archívese el expediente.

**Notifíquese y Cúmplase.**

Dado en Bogotá D.C., el 22 de septiembre de 2025



**MARIA DEL PILAR SERNA ROMERO**  
**DIRECTORA DE SIGNOS DISTINTIVOS (E)**

<sup>5</sup> **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.