

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 93429

Ref. Expediente N° SD2025/0001910

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 13 de enero de 2025, **MONSTER ENERGY COMPANY**, solicitó el registro de la Marca **RED DAWN PREDATOR ENERGY** (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

El 21 de marzo de 2025, el solicitante allegó una certificación del complemento de información, mediante la cual aportó copia certificada por la Oficina de la Propiedad Intelectual de Turquía de la solicitud de registro de la marca **RED DAWN PREDATOR ENERGY** (mixta) en la clase 32 Internacional, presentada el 12 de julio de 2024 bajo el número 2024/088780, cuya prioridad se reivindica en el trámite de la referencia. Así mismo, se anexaron las traducciones oficiales correspondientes: del turco al inglés y del inglés al español.

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1058 el 13 de febrero de 2025, **VIVE CIEN BRANDS INC**, presentó oposición con fundamento en los artículos 135, literal b), 136, literal a), 137 De la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

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

La Decisión Andina 486 de 2000 contiene en la siguiente norma los fundamentos jurídicos de la presente oposición:

“Art. 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (...)

b) carezcan de distintividad;

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.”
(...)

Artículo 137.- Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro.

Justificación:

I. HECHOS

¹ 32: 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; aguas saborizadas; agua de Seltz o mineral; bebidas con agua.

Ref. Expediente N° SD2025/0001910

1.1. La sociedad MONSTER ENERGY COMPANY (en adelante MONSTER) presentó el 13 de febrero del 2025, la solicitud de registro del signo , el cual se encuentra en trámite de registro bajo el número de expediente SD2025/0001910 para distinguir productos correspondientes a la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.

1.2. La solicitud de registro del signo PREDATOR fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial número 1058 del 13 de febrero de 2025.

1.3. Mi representada es titular de las siguientes marcas:

(...)

1.4. El signo solicitado no puede acceder a su registro como marca, porque reproduce totalmente la marca PREDATOR registrada en Colombia y en otros países de la región por parte de mi representada, para distinguir productos de las clases 32 y 33 de la clasificación internacional de Niza. Los elementos adicionales casi imperceptibles que acompañan el signo como es el nombre de la variedad RED DAWN y la expresión ENERGY que evoca el beneficio promocionado por la bebida no son determinantes para evitar el evidente riesgo de confusión que existe entre el signo de mi representada y el ahora nuevamente pretendido por la sociedad MONSTER.

II. FUNDAMENTO DE LA PRESENTE OPOSICIÓN

2.1. El signo PREDATOR solicitado por Monster 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 reproduce en su totalidad la marca PREDATOR registrada por mi representada de forma previa, para distinguir los mismos productos en el mercado correspondientes a bebidas, comprendidas en las clases 32 y 33 internacional de Niza.

1 TJCA. Proceso No. 038-IP-2010

Ref. Expediente N° SD2025/0001910

Debido a la identidad que existe entre los signos cotejados y los productos distinguidos, resulta claro que si se llegara a conceder del signo objeto de oposición, el consumidor no podría realizar una elección consciente que le permita individualizar un producto del otro y mucho menos reconocerlo, diferenciarlo o no confundirse entre ellos, porque el signo es idéntico a la marca registrada por mi representada.

En este punto resulta relevante señalar, primero, que de acuerdo con el artículo 155 de la Decisión Andina 486 de 2000, se presume que existe riesgo de confusión entre dos signos cuando se usa un signo altamente similares -por no decir idénticos- para productos idénticos, tal y como ocurre en el presente caso, donde se compara el signo vs PREDATOR, para distinguir bebidas.

Así mismo, 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:

(...)

Para valorar la similitud 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.

Ref. Expediente N° SD2025/0001910

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 son IDÉNTICOS en la expresión DISTINTIVA y PREPONDERANTE que los conforma que es PREDATOR, lo cual por supuesto también los hace idénticos desde el ámbito de similitud ideológica o conceptual porque al usar la misma palabra PREDATOR evocan el mismo concepto.

Tampoco cabe duda de que los dos signos son altamente similares en su ámbito ortográfico y fonético, porque aun cuando el solicitante en este nuevo intento de registrar una marca similar a la de mi representada, le agregó al signo PREDATOR la expresión -EN TAMAÑO MINÚSCULO-, la expresión predominante sigue siendo PREDATOR y los otros elementos nominativos del signo pasan totalmente desapercibidos.

Así las cosas, resulta incuestionable que la solicitud realizada por MONSTER es improcedente y debe ser negada por la Administración, en tanto que el registro del signo cuestionado causaría inevitablemente confusión en el consumidor, quien al momento de su elección en el mercado encontraría dos bebidas energizantes con el nombre PREDATOR, y en dicho escenario no podría realizar una elección consciente que le permita individualizar y distinguir un producto del otro y menos reconocerlo o diferenciarlo.

b. Identidad o similitud entre los productos a distinguir. Los productos reivindicados son:

(...)

En cuanto al segundo requisito para que se configure el riesgo de confusión, tenemos que es necesario que también exista una identidad o semejanza entre los productos a distinguir; en este caso, el signo cuestionado pretende identificar la misma clase de productos que identifica la marca PREDATOR de mi representada, es decir, los productos contenidos en la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza que distingue la categoría de bebidas, incluyendo “bebidas energizantes” o productos relacionados de manera directa entre sí, como son las bebidas alcohólicas comprendidas en la clase 33, para las cuales mi representada también ostenta su titularidad exclusiva.

Así pues, es claro que en este caso se cumple también el segundo requisito impuesto por la jurisprudencia y la ley para declarar la similitud marcaria entre dos signos, y que en ese orden de ideas le será fácil a esta Administración concluir que el signo solicitado a registro se encuentra incurso en las causales de irregistrabilidad marcaria contenidas en los artículos 135 y 136 alegadas.

Para terminar, se recuerda que “El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).” TAJ. Proceso 70-IP-2008 y en el presente caso, ese riesgo de confusión se configura porque el consumidor promedio fácilmente podría elegir el producto identificado con el signo aquí cuestionado, pensando que está adquiriendo el producto identificado con la marca PREDATOR registrada por mi representada o que los dos que ha visto en el mercado provienen de un mismo empresario; lo cual es totalmente falso.

2.2. El signo PREDATOR de Monster fue solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar

Ref. Expediente N° SD2025/0001910

un acto de competencia desleal.

Sin perjuicio de los argumentos expuestos en el aparte anterior que resultan suficientes para negar la marca PREDATOR, vale la pena señalarle a la Administración que la solicitud de registro de la marca PREDATOR tiene un trasfondo irregular y desleal, que es importante que esta Dirección conozca para proceder a negar la solicitud de registro con base en la causal contenida en el artículo 137 de la Decisión Andina 486 de 2000.

Para tal efecto, es importante poner de presente los siguientes hechos:

En el año 2015, la sociedad Quala inició el registro de la marca PREDATOR en diferentes países de interés, incluyendo Colombia, con el propósito de distinguir una bebida energizante en el mercado. En ese momento, el trámite de registro del signo PREDATOR se surtió en cumplimiento a la ley y terminó en la concesión del derecho al uso exclusivo y excluyente del signo PREDATOR en Colombia que a la fecha ostenta mi representada.

La marca PREDATOR fue finalmente lanzada al mercado colombiano en el año 2016, con la siguiente presentación:

(...)

La comercialización del producto ha sido masiva tanto en el canal moderno como en el tradicional, incluyendo por supuesto las tiendas online de importantes supermercados del país.

(...)

Para referencia de la Dirección, en el siguiente link de youtube se puede ver el comercial de lanzamiento del producto PREDATOR en Colombia
<https://www.youtube.com/watch?v=O6bmEzUIJD0>

El proyecto siguió su curso en otros países de interés y en el año 2017 se lanzó en República Dominicana, con la siguiente presentación:

(...)

En consideración al interés sobre la marca y apelando a la normatividad sobre la materia, mi representada a la fecha ostenta el derecho sobre la marca PREDATOR en Colombia, Ecuador, Perú, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras, México, República Dominicana, Costa Rica, Venezuela, Chile, Bolivia y Argentina, entre otros países de interés; la marca ha sido lanzada en tres de esos países, conforme a la dinámica del mercado a nivel mundial en los últimos años.

Para entender el acto desleal y contrario a las buenas costumbres mercantiles cometido por MONSTER y que funda la presente oposición, es muy importante analizar el caso específico de México, porque en dicho país, aun cuando la marca PREDATOR de mi representada fue solicitada de forma prioritaria a la de Monster en el año 2015, la oficina de marcas mexicana (IMPI) por error y de forma contraria a la ley, le otorgó en el año 2016 a la sociedad MONSTER ENERGY COMPANY el registro de una marca nominativa PREDATOR idéntica, para exactamente los mismos productos, en desconocimiento total de los derechos prioritarios de mi representada.

Con fundamento en esa concesión de marca errónea y so pena de la existencia de acciones legales para obtener la nulidad de la marca, que a la fecha todas han culminado a favor de mi representada, la sociedad MONSTER lanzó al mercado mexicano la bebida energizante PREDATOR en el año 2020, con la siguiente presentación:

Ref. Expediente N° SD2025/0001910

(...)

Para claridad del Despacho, nótese que si bien para el año 2020, fecha de lanzamiento de la bebida PREDATOR en México por parte de MONSTER, dicha sociedad ostentaba un derecho -aunque mal concedido- sobre esa marca; a la fecha de presentación de esta oposición y desde el pasado 12 de diciembre del año 2022, la marca PREDATOR de MONSTER ha sido declarada NULA en todas las instancias administrativas y judiciales mexicanas, decisión que incluso fue revisada en virtud de un Amparo Directo por la Suprema Corte de Justicia de la Nación mexicana y aun así, después de varios requerimientos directos solicitándoles el cese de la infracción, MONSTER no ha dejado de usar la marca y continúa comercializando su producto en dicho país, ahora con cuatro variedades en el mercado, a saber:

(...)

Por supuesto, el uso y comercialización que a la fecha está realizando MONSTER en México de su producto es un uso infractor y contrario a la buena fe mercantil, porque evidentemente saben que su marca ha sido declarada nula, que la marca PREDATOR es de mi representada y aun así, no han cesado el uso infractor de la marca; de hecho, contrario a cualquier acto de buena fe, su respuesta a la declaratoria de nulidad de la marca se ha enmarcado en una estrategia jurídica consistente en presentar múltiples acciones de nulidad en contra de nuestra marca PREDATOR en México, tantas como la ley mexicana se los ha permitido sin una justificación real para tal efecto y por otra parte, iniciar acciones de cancelación por no uso de nuestra marca en todos los países de interés. Todas esas acciones a la fecha ya han sido resueltas a favor de mi representada.

El uso infractor realizado en México y las acciones legales iniciadas en contra de nuestras marcas en los demás países han causado un perjuicio irremediable a mi representada que se prolonga en el tiempo y que le ha impedido su legítimo derecho al uso pacífico de la marca PREDATOR.

Ahora bien, si a todos los hechos previamente narrados, les sumamos que la solicitud de marca que nos ocupa en este caso, es la cuarta solicitud de marca presentada por la sociedad MONSTER ENERGY COMPANY en Colombia y que las tres solicitudes previas han concluido de forma favorable para mi representada, es evidente que lo que seguramente está persiguiendo la sociedad MONSTER es que la Superintendencia de Industria y Comercio, por error, les conceda la marca en Colombia, -como infortunadamente lo lograron en México- y lanzar de manera inmediata una marca obtenida de mala fe ahora en el mercado colombiano.

Para fácil referencia de la Dirección, los trámites de registro de la marca PREDATOR mencionados son los siguientes:

(...)

Los hechos expuestos y la solicitud de registro de la marca de la referencia por tercera vez, no solo prueba la mala fe del solicitante sino que también debería ser entendida y considerada por la Administración como un indicio razonable para inferir que esta solicitud ha sido presentada para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, como es el uso infractor de la marca PREDATOR para distinguir bebidas energizantes, igual a la que ya realizan en México, y en consecuencia, este trámite debería ser negado de conformidad con el artículo 137 de la Decisión Andina 486 de 2000.

El acto de competencia desleal y mala fe se configuraría en Colombia porque, de otorgarse la marca del solicitante, el consumidor encontraría dos bebidas energizantes distinguidas con la marca PREDATOR en el mercado; lo cual es totalmente contrario

Ref. Expediente N° SD2025/0001910

a derecho.

Con base en las anteriores razones, de la manera más respetuosa, solicito que se declare fundada la presente oposición y en consecuencia, se NIEGUE el registro del signo , solicitado por la sociedad MONSTER ENERGY COMPANY para distinguir productos comprendidos en la clase 32 de la clasificación internacional de Niza.

IV. PRUEBAS

Con el ánimo de probar los hechos expuestos, se aportan al presente escrito copia simple de la nulidad de la marca PREDATOR de la sociedad MONSTER, en todas sus instancias administrativas y judiciales mexicanas, junto con las sentencias en las que se decidió no amparar ni proteger a Monster Energy Company en sus pretensiones, así:

Rechazo del Amparo Directo en Revisión 6350/2022 emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de fecha 12 de diciembre de 2022.

Sentencia de Amparo Directo DA 62/2022 emitida por el Decimonoveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito de la Ciudad de México, de fecha 29 de septiembre de 2022.

Fallo emitido por la Sala Especializada en materia de Propiedad Intelectual (SEPI) en el que declaran la validez de la resolución del IMPI en donde se declara la nulidad de la marca PREDATOR de Monster Energy Company, de fecha 30 de septiembre de 2021.

Declaración Administrativa de la nulidad del registro marcario 1665502 PREDATOR de la sociedad Monster Energy Company, emitida por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial de fecha 11 de enero de 2021.

Que, dentro del término concedido para tal efecto, **MONSTER ENERGY COMPANY**, dio respuesta a la oposición argumentando:

En calidad de apoderado de MONSTER ENERGY COMPANY, sociedad constituida conforme a las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de América, y con domicilio en 1 Monster Way, Corona, California, de manera respetuosa me permito allegar la presente EVIDENCIA en defensa de la solicitud de registro de la marca PREDATOR (mixta) para distinguir productos comprendidos en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.

I. ANTECEDENTES

La sociedad MONSTER ENERGY COMPANY es una de las compañías líderes a nivel mundial en la producción, distribución y comercialización de bebidas energizantes, con presencia en más de 140 países.

Dentro de su portafolio de marcas se encuentra la familia MONSTER, que goza de amplio reconocimiento en el mercado global de bebidas energéticas.

En el año 2017, la sociedad solicitó en Colombia el registro de la marca PREDATOR (nominativa) en la clase 32, solicitud que fue negada.

Posteriormente, en el año 2019, MONSTER ENERGY COMPANY solicitó nuevamente el registro de la marca PREDATOR (nominativa) para la clase 32, trámite que se encuentra a la fecha en curso de decisión en sede judicial.

(...)

Ref. Expediente N° SD2025/0001910

En relación con lo manifestado por la parte opositora, es importante precisar que la sociedad MONSTER ENERGY COMPANY ha actuado en todo momento de buena fe en la solicitud y uso de la marca PREDATOR.

El hecho de que existan controversias judiciales en otros países, particularmente en México, no puede trasladarse automáticamente al ordenamiento colombiano, toda vez que cada jurisdicción es autónoma y debe decidir con base en sus propias normas y procedimientos.

La marca PREDATOR de MONSTER ENERGY COMPANY ha sido concebida y utilizada para identificar una línea particular de bebidas energizantes, con estrategias comerciales y de mercadeo independientes, sin que exista intención alguna de aprovecharse de derechos de terceros.

No existe en el expediente prueba fehaciente que demuestre que la sociedad MONSTER ENERGY COMPANY haya actuado de manera desleal o con la intención de confundir al consumidor.

Por el contrario, la compañía ha invertido cuantiosos recursos en el desarrollo, posicionamiento y distribución de sus productos bajo la marca PREDATOR, lo cual demuestra el interés legítimo y la seriedad de su actuación en el mercado.

Así mismo, la coexistencia de marcas similares en diferentes jurisdicciones es un fenómeno común en el ámbito marcario, lo que no implica necesariamente riesgo de confusión ni actos de competencia desleal.

(...)

En relación con lo manifestado por la parte opositora, es importante precisar que la sociedad MONSTER ENERGY COMPANY ha actuado en todo momento de buena fe en la solicitud y uso de la marca PREDATOR.

El hecho de que existan controversias judiciales en otros países, particularmente en México, no puede trasladarse automáticamente al ordenamiento colombiano, toda vez que cada jurisdicción es autónoma y debe decidir con base en sus propias normas y procedimientos.

La marca PREDATOR de MONSTER ENERGY COMPANY ha sido concebida y utilizada para identificar una línea particular de bebidas energizantes, con estrategias comerciales y de mercadeo independientes, sin que exista intención alguna de aprovecharse de derechos de terceros.

No existe en el expediente prueba fehaciente que demuestre que la sociedad MONSTER ENERGY COMPANY haya actuado de manera desleal o con la intención de confundir al consumidor.

Por el contrario, la compañía ha invertido cuantiosos recursos en el desarrollo, posicionamiento y distribución de sus productos bajo la marca PREDATOR, lo cual demuestra el interés legítimo y la seriedad de su actuación en el mercado.

Así mismo, la coexistencia de marcas similares en diferentes jurisdicciones es un fenómeno común en el ámbito marcario, lo que no implica necesariamente riesgo de confusión ni actos de competencia desleal.

(...)

En este sentido, la marca PREDATOR solicitada por MONSTER ENERGY COMPANY en Colombia debe analizarse conforme a los criterios de registrabilidad previstos en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y no a partir de litigios o

Ref. Expediente N° SD2025/0001910

decisiones adoptadas en otras jurisdicciones.

Tampoco puede afirmarse que la sola presentación reiterada de solicitudes constituya prueba de mala fe. En materia de propiedad industrial es válido y legítimo que un solicitante insista en la obtención de un derecho, en tanto se cumplan los requisitos establecidos en la normativa aplicable.

Frente a la alegación de la parte opositora sobre un supuesto riesgo de confusión, es necesario resaltar que la marca solicitada presenta elementos gráficos y denominativos que le otorgan suficiente distintividad, de modo que el consumidor relevante podrá diferenciar sin dificultad el origen empresarial de los productos.

De igual forma, los argumentos relacionados con un eventual acto de competencia desleal carecen de sustento probatorio dentro del presente trámite administrativo, razón por la cual no pueden ser considerados válidos para sustentar la oposición.

III. SOLICITUD

Por lo expuesto, solicito de manera respetuosa que se tengan en cuenta los argumentos aquí presentados y, en consecuencia, se niegue la oposición formulada y se conceda el registro de la marca PREDATOR (mixta) para distinguir productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.

Atentamente,

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 b) del artículo 135 de la Decisión 486

“No podrán registrarse como marcas los signos que:

b) carezcan de distintividad”.

Concepto de la norma

La distintividad es el elemento diferenciador por naturaleza de un signo. Es aquella característica que reviste al signo de aptitud para distinguir los productos de uno y otro empresario en el mercado. En palabras del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones *“el carácter distintivo de la marca le permite al consumidor realizar la elección de los 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”*².

²Proceso 126-IP-2005. Interpretación prejudicial de los artículos 134 y 136, literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Expediente Interno N° 2002-00339. Actor: BRITISH AMERICAN TOBACCO COMPANY LIMITED. Marca mixta: “MARINE EXTRA SUAVE”.

Ref. Expediente N° SD2025/0001910

Asimismo, el Honorable Tribunal ha expuesto que *“la marca sirve como medio de diferenciación de los productos o servicios para los que se ha registrado, haciendo viable que el consumidor los diferencie e individualice; esto le ayuda a realizar una adecuada e informada elección de los bienes y servicios que desea adquirir, y tal elección depende de ciertas características que se encuentran en productos o servicios identificados con determinadas marcas, lo que motiva a que el consumidor prefiera determinada marca y reitere la elección de los bienes identificados con ella³”*.

El tribunal distingue tanto *“una capacidad distintiva “intrínseca” como una capacidad distintiva “extrínseca”, la primera se refiere a la aptitud individualizadora del signo, mientras que la segunda se refiere a su no confundibilidad con otros signos⁴”*.

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 tercero⁵, 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 registrada⁶.

³Op. Cit.

⁴Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 76-IP-2007 Interpretación prejudicial de los artículos 134, 135 literal j), 136 literal a), 201, 203 y 212 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, conforme a la solicitud presentada por la Segunda Sala del Tribunal Distrital N° 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito de la República del Ecuador, e interpretación de oficio de los 135 literal k) y l), 146, 148, 150, 214, 218 y 219 de la misma Decisión. Signo: TEQUILA. Actor: TEQUILA CUERVO S.A. DE C.V. Proceso interno N° 10516 LYM.

⁵ •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. (...).

⁶ 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

Ref. Expediente N° SD2025/0001910

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 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.

Artículo 137 de la Decisión 486

El artículo 137 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina señala que *“cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro”*.

Concepto de la norma

El fin esencial de esta causal, es advertir que con la solicitud de registro de un signo distintivo, se pretende burlar o utilizar el Sistema de Registro de la Propiedad Industrial para impedir o entorpecer, al titular legítimo o a un competidor, la concurrencia en el mercado, o la libre utilización de sus signos distintivos.

El presupuesto de aplicación de la causal se sustenta en la Cláusula General de Competencia establecida en el artículo 7 de la Ley 256 de 1996, que dispone:

“PROHIBICIÓN GENERAL. Quedan prohibidos los actos de competencia desleal. Los participantes en el mercado deben respetar en todas sus actuaciones el principio de la buena fe comercial.

En concordancia con lo establecido por el numeral 2o. del artículo 10 bis del Convenio de París, aprobado mediante Ley 178 de 1994, se considera que constituye competencia desleal, todo acto o hecho que se realice en el mercado con fines concurrenciales, cuando resulte contrario a las sanas costumbres mercantiles, al principio de la buena fe comercial, a los usos honestos en materia industrial o comercial, o bien cuando esté encaminado a afectar o afecte la libertad de decisión del comprador o consumidor, o el funcionamiento concurrencial del mercado”.

De acuerdo con lo anterior, se puede señalar que para que estemos en presencia de indicio de un acto de competencia desleal que impida el registro de una marca, se deben presentar los siguientes presupuestos:

a) Debe haber indicios razonables de que la solicitud se relaciona con un acto de competencia desleal y por tanto,

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 (dentrífico) 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° SD2025/0001910

b) Dichos indicios deben permitir inferir con claridad que el registro se solicitó para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, esto significa que debe existir una relación causal entre la solicitud del registro y el actual o potencial acto de competencia desleal.

Se trata de una causal de irregistrabilidad de naturaleza preventiva que evita que el acto administrativo que concede el registro de una marca legitime a su titular para la comisión de un acto de competencia desleal, pues busca evitar que, gracias al monopolio que otorga el registro marcario, se lleven a cabo actos de competencia desleal.

Así las cosas, si la concesión de una marca legitima al titular para usar de manera excluyente su signo, esta Oficina, al momento de adelantar el examen de registrabilidad que se lleva a cabo antes de la concesión, debe observar si existen indicios razonables para inferir que, con el uso exclusivo que se va a otorgar con la concesión, se va a perpetrar, consolidar o facilitar un acto de competencia desleal.

Al respecto, esta Superintendencia no necesitaría concluir la existencia del acto de competencia desleal, cuestión que queda relegada a la Autoridad Nacional Competente, pues se entiende que el indicio razonable del que se pueda inferir la posible comisión de un acto de competencia desleal es algo de menor envergadura que el acto de competencia desleal plenamente probado.

Debe destacarse que la Superintendencia, como Oficina Nacional Competente, está facultada por esta norma para negar un registro de marca, si de manera oficiosa o a solicitud de parte, considera que hay indicios razonables que con la solicitud de registro se pretende perpetrar un acto de competencia desleal.

Al expediente fueron allegadas las siguientes pruebas de parte de la sociedad opositora **VIVE CIEN BRANDS INC:**

1. Documentales:

1.1. Rechazo del Amparo Directo en Revisión 6350/2022 emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (México), de fecha 12 de diciembre de 2022.

1.2. Sentencia de Amparo Directo DA 62/2022, emitida por el Decimonoveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito de la Ciudad de México, de fecha 29 de septiembre de 2022.

1.3. Fallo de la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual (SEPI), en el que se declara la validez de la resolución del IMPI sobre la nulidad de la marca PREDATOR de Monster Energy Company, de fecha 30 de septiembre de 2021.

1.4. Declaración Administrativa de Nulidad del registro marcario 1665502 PREDATOR de Monster Energy Company, emitida por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), de fecha 11 de enero de 2021.

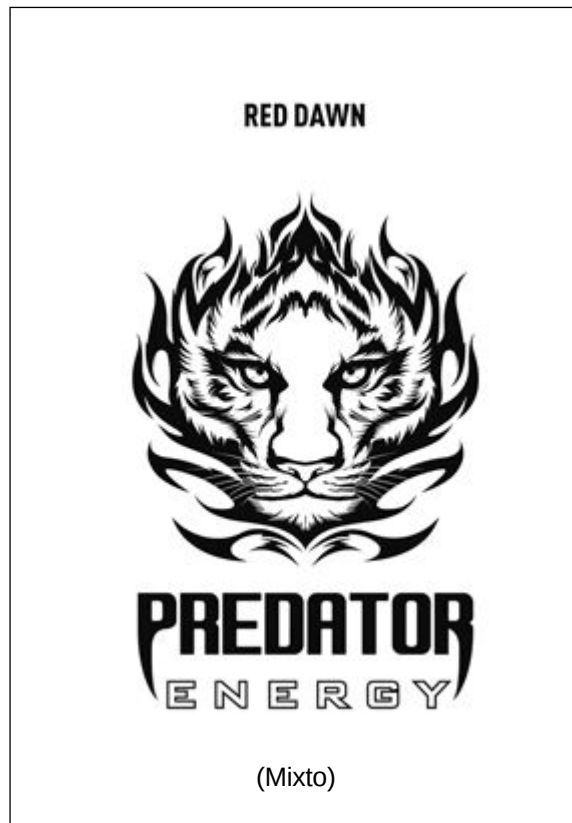
Por parte de la sociedad solicitante **MONSTER ENERGY COMPANY**, no fueron aportadas pruebas al expediente.

Estudio de registrabilidad del signo solicitado

El signo solicitado a registro es:

Signo solicitado

Ref. Expediente N° SD2025/0001910



El cual pretende identificar los siguientes productos y/o servicios de la Clasificación Internacional de Niza:

32 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; aguas saborizadas; agua de Seltz o mineral; bebidas con agua.

Análisis de la causal establecida en el literal b), Falta distintividad

En el presente caso, el opositor sostuvo que el signo **RED DAWN PREDATOR ENERGY** (Nominativo) carece de distintividad, ya que está compuesto por expresiones genéricas o de uso común, pues relató que las denominaciones: i) **“RED DAWN”**, alude a una expresión de fantasía que carece de suficiente fuerza distintiva frente al elemento principal del signo; ii) **“PREDATOR”**, reproduce en su totalidad una marca registrada con anterioridad por el opositor para distinguir bebidas en las clases 32 y 33, lo que genera identidad con un signo ya existente en el mercado; y iii) **“ENERGY”**, es un término descriptivo de la funcionalidad del producto, en tanto hace referencia directa a las bebidas energizantes.

En consecuencia, concluyó que el conjunto no posee fuerza distintiva suficiente para identificar un origen empresarial específico, pues la expresión preponderante **PREDATOR** coincide con la marca registrada del opositor y los demás elementos no alcanzan a evitar el riesgo de confusión, configurándose así una afectación a la libre competencia al intentar apropiarse de expresiones de uso necesario en el mercado de bebidas energizantes.

En el régimen andino, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina definió la distintividad de la siguiente manera:

“La distintividad es la capacidad que tiene un signo para identificar, individualizar y diferenciar en el mercado productos o servicios, haciendo posible que el consumidor

Ref. Expediente N° SD2025/0001910

los distinga, seleccione y adquiera. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que esta cumpla su función de indicar el origen empresarial e inclusive la calidad del producto o servicio, sin causar riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor.⁷

La distintividad tiene un doble aspecto:

[a)] Distintividad intrínseca o en abstracto, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir por sí mismo productos o servicios en el mercado.

[b)] Distintividad extrínseca o en concreto, a través de la cual se determina la capacidad del signo para diferenciarse de otros signos en el mercado.⁸

En este orden, corresponde analizar si el signo solicitado **RED DAWN PREDATOR ENERGY** posee aptitud distintiva en abstracto y, en caso afirmativo, determinar si dicha aptitud se mantiene en concreto frente a las **“bebidas no alcohólicas; bebidas gaseosas y energizantes”** que pretende identificar en la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. Esto dependerá, entre otros factores, de la aleatoriedad o de la existencia de otros signos que utilicen las mismas expresiones como signo distintivo.

Partiendo de ello, en primer lugar, esta Dirección considera que el signo solicitado en el presente trámite administrativo ostenta distintividad, toda vez que su fuerza hace que sea susceptible de identificar los productos solicitados y ser asociado por el consumidor con un origen empresarial, toda vez que, aunque el signo esté compuesto por algunos términos genéricos y descriptivos, ello no impide, por sí solo, su registro marcario. Lo anterior, conforme a lo señalado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial 17-IP-03, que dispuso:

"la dimensión genérica de tales palabras puede desaparecer si, al hacerse parte de un conjunto, adquieren significado propio y fuerza distintiva suficiente para ser registradas como marca."

Al respecto, es preciso señalar que la legislación andina permite el registro de signos que estén compuestos por denominaciones usuales combinadas con otras. En el presente caso, las partículas del signo “RED DAWN” corresponden a una expresión de fantasía que puede ser entendida como un complemento accesorio; “PREDATOR”, en cambio, constituye la denominación principal, idéntica a una marca previamente registrada por el opositor para bebidas, y “ENERGY” hace referencia a un término descriptivo de la funcionalidad del producto, pues alude directamente a las bebidas energizantes. Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina estableció:

“Los signos conformados exclusivamente por denominaciones descriptivas, genéricas y comunes o usuales al estar combinadas con otras, pueden generar signos completamente distintivos. El titular de una marca no puede impedir que las expresiones descriptivas, genéricas y comunes o usuales puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Ello significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas descriptivas, genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca.”⁹

⁷ Interpretación Prejudicial 242-IP-2015 de fecha 24 de agosto de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 2579 del 4 de septiembre de 2015

⁸ Interpretación Prejudicial 388-IP-2015 de fecha 25 de febrero de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 2726 del 22 de abril de 2016.

⁹ Interpretación Prejudicial 344-IP-2022

Ref. Expediente N° SD2025/0001910

Al desagregar los componentes del signo solicitado, en este caso las expresiones “**RED DAWN**” y “**PREDATOR**”, se observa que no corresponden a denominaciones genéricas en el sector de bebidas no alcohólicas o energizantes. Por su parte, el elemento “**ENERGY**”, si bien evoca el término “energía” y guarda relación con la idea de bebidas energizantes, no se trata de una expresión genérica, sino de un término de carácter evocativo que no describe de forma inmediata la naturaleza o características de los productos.

En consecuencia, el signo en su conjunto no se limita a expresiones de uso común o necesarias en el mercado, sino que incorpora elementos con suficiente fuerza distintiva para ser percibidos por el consumidor como una indicación de origen empresarial. De esta manera, la inclusión de las partículas “**RED DAWN**” y “**PREDATOR**”, sumadas al matiz evocativo de “**ENERGY**”, refuerzan la impresión de singularidad frente a otros signos preexistentes, lo que permite concluir que el signo solicitado ostenta aptitud distintiva suficiente para distinguir los productos reclamados en la clase 32.

Análisis de la causal de irreregistrabilidad establecida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486:

Confundibilidad con marcas previamente registradas

Consta en el expediente que las marcas SD2021/0041453 – **ENERGY DRINK PREDATOR** (mixta)¹⁰ y 15010998 – **PREDATOR** (nominativa)¹¹ fueron objeto de acciones de cancelación que obtuvieron decisiones de primera instancia. En atención a que tales decisiones no se encuentran en firme, y para preservar la coherencia del examen con la situación registral efectiva al momento de decidir, esta Dirección no tomará dichas marcas como base del cotejo ni como fundamento de irreregistrabilidad en el presente trámite, sin perjuicio de lo que resulte en sede definitiva dentro de los respectivos procesos de cancelación.

La marca opositora es la siguiente:

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado	Vigencia
Nominativa	PREDATOR	VIVE CIEN BRANDS INC	SD2022/0114225	11	33	Marca	Registrada	11 may. 2033

Los signos a comparar son los siguientes:

Signo solicitado	Signo opositor
RED DAWN  PREDATOR ENERGY RED DAWN PREDATOR ENERGY (Mixto)	PREDATOR (Nominativa)

¹⁰ SD2024/0114662 SD Cancelación de Signo Distintivo - Solicitado en Signo Distintivo SD2021/0041453
¹¹ SD2024/0114658 - SD Cancelación de Signo Distintivo - Solicitado en Signo Distintivo 15010998



Ref. Expediente N° SD2025/0001910

Facultad oficiosa de la administración

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 irregistrabilidad 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 irregistrabilidad.

En efecto, el Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales¹² 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 irregistrabilidad 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 irregistrabilidad 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”).”

Así, conforme lo anterior esta Dirección en cumplimiento de su deber legal 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	Clases	Trámite	Estado	Vigencia
Mixta	AMPER PREDATOR	VIVE CIEN BRANDS INC	SD2024/0121507	12	32	Marca	Bajo Examen de Fondo	Presentación: 22 nov. 2024

Los signos a comparar son los siguientes:

Signo solicitado	Signo citado de oficio

¹² Se destacan las siguientes Interpretaciones Prejudiciales sobre la materia: Interpretación Prejudicial de 7 de julio de 2004, proferida dentro del proceso 40-IP-2004; Interpretación Prejudicial de 9 de marzo de 2005, proferida dentro del proceso 03-IP-2005; e Interpretación Prejudicial de 16 de noviembre de 2005, proferida dentro del proceso 167-IP-2005.



Ref. Expediente N° SD2025/0001910

 RED DAWN PREDATOR ENERGY (Mixto)	 AMPER PREDATOR (Mixto)
--	---

Reglas jurisprudencia y doctrinal aplicable a la comparación de marcas

Comparación entre signos mixtos

En cuanto a la comparación de signos mixtos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha reiterado que debe ser tenido en cuenta el elemento predominante en cada signo, bien sea el gráfico o el denominativo.

Si en ambas marcas predomina el elemento denominativo, el cotejo se debe analizar de acuerdo con las reglas de comparación para signos nominativos, a ser:

“(i) 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.

(ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deporten: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deportólogo.

Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:

- Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.*
- Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.*
- Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto.*

(iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

(iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación.

Ref. Expediente N° SD2025/0001910

(v) 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”.¹³

Por su parte, si el elemento predominante es el gráfico, el cotejo obedecerá las siguientes reglas para el cotejo de signos puramente figurativos o gráficos:

“(i) Se debe realizar una comparación gráfica y conceptual, ya que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que la marca figurativa suscite en la mente de quien la observe,

(ii) Entre los dos elementos de la marca gráfica figurativa, el trazado y el concepto, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer, por lo que a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión,

(iii) Si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro”.¹⁴

Finalmente, si al realizar la comparación se determina que en uno de los signos mixtos predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre los signos, a no ser que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión.

Comparación entre signos nominativos y mixtos

En el presente asunto debemos comparar signos denominativos y mixtos, para lo cual debemos tener en cuenta los siguientes criterios, expuestos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina:¹⁵

- 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.

La regla general nos indica que el elemento dominante de una marca mixta es el denominativo, lo anterior, en tanto la práctica comercial demuestra que un consumidor demanda un producto o servicio empleando su denominación y no guiándose por la presencia de elementos decorativos; sin embargo esta pauta deja de aplicarse cuando existen razones para dar una mayor relevancia al componente gráfico.

El tratadista Carlos Fernández-Nóvoa en su obra Tratado de Derecho de Marcas, ha expuesto algunas hipótesis que permiten desplazar el componente gráfico a un primer plano:

“La pauta del predominio del elemento denominativo de una marca mixta deja de aplicarse cuando concurren ciertos factores que imprimen carácter

¹³ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial. Proceso 78-IP-2019.

¹⁴ Ibidem

¹⁵ TJCA, Proceso N° 224-IP-2015

Ref. Expediente N° SD2025/0001910

dominante al componente figurativo de la correspondiente marca mixta. Entre los factores que desplazan a un primer plano el componente figurativo de una marca mixta deben diferenciarse dos grupos. A saber: un primer grupo que comprende factores que inciden negativamente en el componente denominativo de una marca mixta; y un segundo grupo que engloba factores que repercuten positivamente sobre el componente figurativo, realzando su presencia en el conjunto de la correspondiente marca mixta.

- i) *Los factores que afectan negativamente el componente denominativo de la marca gráfica son aquellos que merman el carácter distintivo de este componente. Entre los mismos cabe citar, en primer término, la naturaleza descriptiva del componente denominativo y la circunstancia de que el mismo forma parte de un elevado número de marcas pertenecientes a terceros (...).*

Sobre el elemento denominativo integrado en una marca mixta puede influir negativamente, en segundo término, la circunstancia de que en el conjunto de la marca el componente denominativo ocupa un puesto secundario.

- ii) *Entre los factores que inciden positivamente sobre el componente figurativo de una marca mixta, sobresalen la notoriedad adquirida por el mismo y la originalidad intrínseca del correspondiente componente figurativo (...)"¹⁶*

En consecuencia, al caso en estudio deberán aplicarse las siguientes reglas¹⁷ para el cotejo entre los mismos:

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:

"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 signos."¹⁸

Análisis comparativo frente a la marca opositora

El signo solicitado corresponde a la denominación **RED DAWN PREDATOR ENERGY**,

¹⁶ FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos, Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons, Primera Edición, 2001, pág. 256

¹⁷ "Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan: Interpretación Prejudicial del 15 de Agosto de 2007 en el proceso 84-IP-2007 y la Interpretación Prejudicial del 29 de mayo de 2014 en el proceso 26-IP-2014".

¹⁸ TJCA, Proceso N° 127-IP-2016

Ref. Expediente N° SD2025/0001910

de naturaleza mixta, conformado por el elemento denominativo “**RED DAWN**” ubicado en la parte superior, acompañado de un diseño central que representa el rostro de un felino estilizado, seguido de la expresión “**PREDATOR**” en letras destacadas, y en la parte inferior, la palabra “**ENERGY**” en tipografía menor.

El signo opositor se identifica de la siguiente manera: la marca **PREDATOR**, de naturaleza nominativa, compuesta exclusivamente por esta expresión.

El elemento “**RED DAWN**” que antecede a la expresión “**PREDATOR**” en el signo solicitado no alcanza a conferirle una distintividad suficiente que permita alejarlo del registro opositor, toda vez que la voz “**PREDATOR**” es la que concentra la fuerza distintiva en el conjunto. Ello obedece a que es la palabra que contiene la sílaba tónica, se presenta en un tamaño considerablemente mayor y se ubica en una posición central dentro del signo solicitado, de modo que es este el elemento que capta la atención del consumidor y sobre el cual recae la recordación marcaria, siendo por tanto el término con el que el público identificará el producto.

Desde el plano ortográfico existe coincidencia en la secuencia de letras que integran la palabra “**PREDATOR**”, que se reproduce de manera idéntica. En el aspecto fonético ambos signos se pronuncian con el mismo sonido predominante derivado de la expresión “**PREDATOR**”, generando identidad auditiva. En el plano conceptual el término “**PREDATOR**”, que en inglés significa “depredador”, transmite la misma idea en todos los signos comparados, reforzando la semejanza conceptual.

En consecuencia, el examen permite concluir que existe similitud entre los signos confrontados, por cuanto el término **PREDATOR** domina la percepción del consumidor, siendo el elemento recordado y utilizado al momento de solicitar el producto.

Análisis comparativo de oficio frente a la marca hallada de oficio

El signo citado de oficio corresponde a la denominación **AMPER PREDATOR**, de naturaleza mixta, conformado por el término “**AMPER**” en letras de gran tamaño y con un diseño gráfico en el que se incorpora un rayo amarillo que resalta la composición, seguido de la expresión “**PREDATOR**” en un tamaño menor y ubicado en la parte inferior. Aunque la voz “**AMPER**” se percibe como elemento distintivo por su posición inicial, mayor tamaño y porque no corresponde a un término genérico, descriptivo o evocativo, lo cierto es que el análisis marcario debe realizarse sobre el conjunto en su integridad, lo que obliga a considerar también el vocablo “**PREDATOR**”.

Al realizar la confrontación, debe resaltarse que el examen debe centrarse en las similitudes y no en las diferencias, por lo que, aunque gráficamente “**PREDATOR**” en el signo citado aparezca en una dimensión menor y en segundo lugar, ello no le resta fuerza distintiva ni reduce su capacidad de generar riesgo de confusión frente al signo solicitado. En este caso, los elementos accesorios del signo solicitado, a saber, “**ENERGY**” y “**RED DAWN**”, no otorgan diferenciación suficiente: “**ENERGY**” es un término descriptivo, carente de distintividad, mientras que “**RED DAWN**” no desplaza la recordación que recae sobre “**PREDATOR**”, que es la expresión que concentra la sílaba tónica, se ubica en el centro y aparece en mayor tamaño dentro del conjunto.

Los registros dan cuenta de que, en el trámite relacionado con el signo citado de oficio, el solicitante del presente caso presentó oposición. Sin embargo, debe advertirse que en aquella actuación se encuentra haciendo uso de un derecho que para ese momento ya se hallaba vencido. En efecto, los argumentos esgrimidos en dicho expediente se sustentaron en la invocación de un derecho de prioridad, el cual fue interpretado de

Ref. Expediente N° SD2025/0001910

manera errónea por el solicitante.

La normativa aplicable establece que cuando se habla de días, estos deben entenderse como hábiles, y cuando se hace referencia a meses, el cómputo corresponde a meses calendario. En ese sentido, el plazo de seis meses previsto para el ejercicio del derecho de prioridad se cuenta en meses calendario, de forma tal que, si la fecha de vencimiento coincide con un día inhábil, el término se entiende agotado en dicha fecha sin posibilidad de ser prorrogado o revivido, toda vez que la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina no contempla excepción alguna en este aspecto, tratándose además de una norma de carácter supranacional.

De esta manera, al cumplirse los seis meses el día 12 de enero, la oportunidad para invocar la prioridad concluyó en esa fecha, sin que exista previsión normativa que permita extender el término. En consecuencia, la oposición formulada por el solicitante en el proceso relacionado con el signo hallado de oficio carece de sustento jurídico, por haber sido presentada fuera del término previsto por la norma. En este orden de ideas, se descarta la interpretación pretendida por el solicitante y se mantiene la apreciación en torno a la similitud entre el signo solicitado **RED DAWN PREDATOR ENERGY** y el signo citado de oficio **AMPER PREDATOR**, en la cual se acredita la coincidencia determinante en el elemento denominativo **PREDATOR** como fundamento para configurar riesgo de confusión en el mercado.

En derivación, ambos signos coinciden en el término **PREDATOR**, el cual es definitivo en la impresión de conjunto y constituye el elemento de mayor recordación para el consumidor. Por tanto, se acredita el presupuesto de similitud suficiente para configurar riesgo de confusión en el mercado entre el signo solicitado **RED DAWN PREDATOR ENERGY** y el signo citado de oficio **AMPER PREDATOR**.

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

32: 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; aguas saborizadas; agua de Seltz o mineral; bebidas con agua.

Los registros previos identifican:

Expedientes	Producto y servicios
SD2022/0114225:	33 Bebidas alcohólicas (excepto cervezas); bebidas alcohólicas de frutas; bebidas alcohólicas gaseosas, excepto cervezas; licores aromatizados [bebidas alcohólicas].
SD2024/0121507	32 Bebidas carbonatadas con sabor a frutas; bebidas carbonatadas aromatizadas sin alcohol; bebidas energéticas; bebidas energéticas sin azúcar.

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



Ref. Expediente N° SD2025/0001910

realidad del mercado podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario. (...)”¹⁹.

Análisis de conexión competitiva entre la clase 32 solicitada y la clase 33 opositora (SD2022/0114225):

El argumento del opositor en torno a la conexidad por sustituibilidad no resulta de recibo, toda vez que los productos comprendidos en la clase 32 y aquellos de la clase 33 responden a naturalezas distintas y no pueden reemplazarse entre sí en el mercado. Mientras que los primeros corresponden a bebidas no alcohólicas de consumo masivo, incluso por menores de edad, las segundas son bebidas con contenido alcohólico, cuyo consumo se encuentra restringido a mayores de edad y sometido a normas fiscales y sanitarias específicas.

Tampoco es posible predicar sustituibilidad desde la perspectiva del consumidor, pues quien busca una bebida refrescante como un jugo, un agua saborizada o un energizante, no encuentra reemplazo en una bebida alcohólica como un ron o un licor, y viceversa. Su finalidad y efecto en el organismo difieren de manera sustancial, lo que excluye que el público las perciba como alternativas intercambiables.

Adicionalmente, aunque es cierto que pueden coincidir en canales de comercialización como supermercados o restaurantes, se exhiben en secciones distintas, con regulaciones diferenciadas y condiciones de acceso que refuerzan su separación en el mercado. Por lo tanto, no es posible concluir que entre los productos de las clases 32 y 33 exista conexidad competitiva por sustituibilidad.

No obstante, en el comercio, ambas categorías coexisten bajo ciertas estrategias, donde una misma empresa comercializa versiones con y sin alcohol, “zero”, “hard”, “light” o energizadas, las cuales se presentan en envases semejantes (latas, botellas), son ofrecidas a través de los mismos canales de distribución (supermercados, tiendas de conveniencia, comercio electrónico) y participan en campañas promocionales conjuntas orientadas al mismo consumidor adulto.

En consecuencia, desde la perspectiva de la razonabilidad del consumidor medio, resulta dable suponer que las bebidas no alcohólicas de la clase 32 y las bebidas alcohólicas de la clase 33 provienen de un mismo origen empresarial, especialmente cuando los signos en conflicto coinciden en su elemento denominativo dominante, que en este caso es el término “**PREDATOR**”.

Por tanto, el Despacho concluye que existe conexidad competitiva entre los productos en conflicto por razonabilidad, lo cual torna procedente el examen previsto en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486.

Análisis de conexión competitiva entre la clase 32 solicitada y la clase 32 hallada de oficio (SD2024/0121507)

El signo solicitado pretende distinguir en la clase 32 productos consistentes en bebidas no alcohólicas, incluidas bebidas carbonatadas y no carbonatadas, bebidas gaseosas o refrescos, y bebidas energizantes, así como siropes, concentrados, polvos y preparaciones para hacer bebidas, cerveza sin alcohol, aguas saborizadas, agua de Seltz o mineral y bebidas con agua. Por su parte, los registros previos identifican también productos de la clase 32, en particular bebidas energéticas, bebidas energéticas sin

¹⁹ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, proceso 20-IP-2022.

Ref. Expediente N° SD2025/0001910

azúcar, bebidas gaseosas sin alcohol y bebidas carbonatadas con sabor a frutas, así como bebidas energéticas sin azúcar.

En este escenario se configura conexidad competitiva por intercambiabilidad, toda vez que los productos enfrentados cumplen una misma finalidad esencial de consumo inmediato, orientada a la hidratación, el refresco o el aporte energético, de modo que pueden sustituirse unos por otros en el mercado sin que el consumidor perciba una diferencia sustancial en su naturaleza o uso.

Los criterios auxiliares refuerzan esta conclusión, pues los canales de comercialización coinciden en supermercados, tiendas de conveniencia, restaurantes y bares, donde los productos se exhiben en las mismas secciones destinadas a bebidas sin alcohol. De igual forma, los medios de publicidad son comunes, incluyendo campañas masivas, patrocinios deportivos y promociones dirigidas al consumidor general. Asimismo, el público al que se dirigen corresponde al consumidor promedio, que adquiere bebidas de consumo inmediato sin realizar un análisis exhaustivo de sus características.

En consecuencia, la conexidad competitiva entre la clase 32 solicitada y las coberturas amparadas por los registros previos de la misma clase se encuentra acreditada, sustentada tanto en la intercambiabilidad de los productos como en los criterios auxiliares de comercialización, publicidad y consumidor.

Análisis de la causal de irregistrabilidad contenida en el artículo 137

Presuntos actos de competencia desleal

Sobre el fin concurrencial

De acuerdo con el inciso segundo del Artículo 2 de la Ley 256 de 1996, “Los comportamientos previstos en esta ley tendrán la consideración de actos de competencia desleal siempre que realicen en el mercado y con fines concurrenciales.

La finalidad concurrencial del acto se presume cuando éste, por las circunstancias en que se realiza, se revela objetivamente idóneo para mantener o incrementar la participación en el mercado de quien lo realiza o de un tercero.”

“Sobre el punto, es importante resaltar que la finalidad concurrencial a que se alude, existe cuando el acto es idóneo para mantener o incrementar la posición en el mercado de quién lo realiza o bien, de un tercero, pues busca en síntesis, “la afirmación y posicionamiento en el mercado de la posición propia, o la debilitación o destrucción de la posición de otro competidor”²⁰, análisis en el que el criterio preponderante estriba en la aptitud o idoneidad que la conducta objeto de valoración tenga para alcanzar los efectos que con ella se persiguen, vale decir, que la actuación desplegada por quien la realizó sea de tal entidad, que no queden dudas acerca de su intención de robustecer o aumentar el lugar propio o ajeno en el mercado, siempre en deterioro de otro que normalmente es quien demanda²¹.”

Valoración del acervo probatorio

El opositor sostiene que el solicitante actúa de mala fe y que su solicitud busca perpetrar un acto de competencia desleal, con fundamento en el artículo 137 de la Decisión 486. Para ello, argumentó que la solicitante ha presentado varios intentos de registro del signo

²⁰ BAYLOS CORROZA, Hermenegildo. Tratado de Derecho Industrial. Editorial Civitas. Madrid. 1978. Pág. 349.

²¹ Sentencia 901 del 26 de octubre de 2011 por la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio.

Ref. Expediente N° SD2025/0001910

PREDATOR en Colombia, y que en países como México llegó a lanzar el producto amparado en un registro que posteriormente fue declarado nulo. Según la oposición, este comportamiento evidenciaría una estrategia de insistencia indebida y un actuar contrario a las buenas costumbres mercantiles.

Si bien el opositor mencionó que solicitó el registro del signo *PREDATOR* en Colombia en el 2015, lo cierto es que dicho registro (15010998) fue objeto de acción de cancelación que en primera instancia fue aceptada, de forma tal que, no es posible concluir que la solicitud de registro del solicitante esté encaminada a perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, pues a diferencia de las solicitudes anteriores por parte del solicitante, aunque hayan sido con el mismo signo, se diferencian en que actualmente concurren trámites cancelatorios que han sido acogidos ante la esta instancia administrativa.

Con relación al lanzamiento del producto en el año 2017 en República Dominicana y a la titularidad del término **PREDATOR** en otras jurisdicciones:



Cabe precisar que los signos distintivos se encuentran regidos por el principio de territorialidad, conforme al cual los efectos de un registro se limitan al territorio del país o región en donde ha sido concedido. Por lo tanto, la existencia de registros, usos comerciales o conflictos en otros países no produce efectos automáticos en Colombia, ni permite extender sin más las consecuencias jurídicas derivadas de tales situaciones al examen que se adelanta en sede andina.

De igual manera, si bien la opositora afirma contar con registros de la marca “**PREDATOR**” en múltiples países, no obran en el expediente los certificados que acrediten tales derechos, ni se evidencia que dichos registros correspondan a la misma cobertura, la misma configuración del signo o el mismo escenario competitivo que el alegado en la presente solicitud. Esta Dirección no puede suplir la carga probatoria del opositor, ni presumir la equivalencia de protección o de circunstancias fácticas en otras jurisdicciones.

En cuanto a la providencia allegada relativa al Amparo Directo en Revisión 6350/2022, tramitado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (México), se observa que la referida autoridad no se pronunció sobre el fondo del litigio marcario. En dicha decisión, la Corte se limitó a analizar los requisitos de procedencia del recurso, concluyendo que no se configuraba un interés constitucional excepcional que justificara la intervención del Tribunal en sede de revisión, razón por la cual el recurso fue desechado por improcedente.

Por lo tanto, la providencia no contiene pronunciamiento alguno acerca de la validez, titularidad, uso, confundibilidad o posibles actos de competencia desleal vinculados con

Ref. Expediente N° SD2025/0001910

el signo “**PREDATOR**”, ni constituye una decisión que afirme o descarte la existencia de afectación en el mercado. Por el contrario, se trata de una decisión procedimental, circunscrita al examen de admisibilidad del recurso dentro del sistema procesal mexicano, sin que se derive de ella un análisis sustantivo aplicable al contexto colombiano.

Así las cosas, la citada providencia no aporta elementos probatorios que permitan inferir que la concesión del registro solicitado en Colombia podría perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal conforme al artículo 137 de la Decisión 486, pues no desarrolla hechos, conductas, ni efectos en el mercado colombiano, ni guarda relación directa con el escenario jurídico y comercial objeto de examen en esta actuación administrativa.

Por lo anterior, no es posible derivar indicios ni efectos jurídicos para el presente trámite a partir de dicha decisión, por tratarse de un acto de naturaleza procesal y no sustantiva, circunstancia que impide otorgarle peso determinante dentro del análisis de las causales de irregistrabilidad invocadas.

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 6350/2022 ✓

El presente asunto se tramita de acuerdo con los decretos de reforma constitucional y legal en la materia, publicados en el Diario Oficial de la Federación el once de marzo de dos mil veintiuno y siete de junio siguiente, respectivamente, los cuales entraron en vigor al día siguiente de dichas publicaciones, por haberse interpuesto el recurso después de su entrada en vigor y con base en el artículo quinto transitorio del último decreto mencionado.

Respecto a la providencia allegada relativa al Amparo Directo 62/2022, tramitado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (México), la Oficina, advierte que la controversia correspondió a un conflicto de prelación marcaria, en el que ambas partes promovieron acciones de nulidad respecto de los respectivos registros. En dicho contexto, la autoridad administrativa y luego el órgano jurisdiccional competente declararon la nulidad del registro de Monster, bajo el entendido de que existía una solicitud previa presentada por el tercero interesado. La decisión fue objeto de revisión mediante amparo directo, en el que se examinó la corrección formal y sustantiva de la determinación administrativa.

Ahora bien, si bien del expediente allegado se desprende que, pese a la declaratoria de nulidad, el signo habría seguido siendo utilizado comercialmente en territorio mexicano, situación que podría ser interpretada como una conducta potencialmente desleal en el contexto de dicho mercado, es necesario precisar que las circunstancias fácticas y jurídicas evaluadas en México no son automáticamente trasladables al sistema andino. Ello, en virtud del principio de territorialidad de la protección marcaria.

Así, aunque no pasa desapercibido para este Despacho que en la jurisdicción mexicana se habría configurado una utilización del signo a pesar de la pérdida de protección, lo cual podría suscitar cuestionamientos desde la perspectiva de la lealtad comercial en ese país, lo cierto es que en el presente trámite no se aportaron elementos que demuestren que una conducta equivalente se esté produciendo en el mercado colombiano.

Por el contrario, en el ámbito nacional, la parte solicitante ha acudido a los mecanismos institucionales previstos, promoviendo acciones de cancelación, ejerciendo su derecho de

Ref. Expediente N° SD2025/0001910

contradicción y tramitando la solicitud marcaria conforme al procedimiento administrativo correspondiente, lo cual evidencia un comportamiento ajustado al marco jurídico andino.

En consecuencia, si bien los antecedentes extranjeros constituyen doctrina relevante, estos no permiten, por sí solos, estructurar la causal de irregistrabilidad del artículo 137 ibídem en Colombia, al no acreditarse el nexo instrumental requerido entre el otorgamiento del registro solicitado y una eventual afectación al orden concurrencial nacional.



AMPARO DIRECTO:
D.A. 62/2022

QUEJOSA:
MONSTER ENERGY COMPANY

PONENTE:
SECRETARIA EN FUNCIONES DE
MAGISTRADA MIRIAM ELSA
RAMIRO GUERRERO

SECRETARIA:
MONTSERRAT FLORES CRUZ

Ciudad de México. Sentencia del Decimonoveno
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer
Circuito, correspondiente a la sesión ordinaria virtual de
veintinueve de septiembre de dos mil veintidos.

En lo que respecta a la providencia proferida por la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Administrativa de México, en la cual se decidió la nulidad del registro de la marca “**PREDATOR**” a favor de un tercero con fundamento en la prelación registral, es pertinente precisar que dicha controversia fue tramitada y resuelta en el marco del ordenamiento jurídico mexicano, con fundamento en las pruebas, alegaciones y condiciones específicas acreditadas en esa jurisdicción. En consecuencia, sus efectos y fundamentos no son trasladables de manera automática a la presente actuación, pues la protección marcaria se encuentra regida por el principio de territorialidad, conforme al cual los derechos y decisiones adoptadas en relación con una marca solo surten efectos en el territorio donde se confieren.

Ahora bien, aunque del expediente extranjero allegado se desprende que, pese a la declaratoria de nulidad, el signo habría sido continuado en el mercado mexicano, lo cual podría ser interpretado como una conducta incompatible con la lealtad comercial en ese contexto específico, ello no permite concluir, por sí mismo, que en Colombia el solicitante esté actuando con intención de perpetuar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal.

En esta sede, se observa que el solicitante ha acudido a los mecanismos procedimentales previstos por la Decisión 486, incluyendo la interposición de acciones de cancelación y la presentación de la solicitud de registro por las vías regulares, lo que activa la presunción de buena fe consagrada en el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, según la cual las actuaciones de los particulares se presumen orientadas al ejercicio legítimo de sus derechos, salvo prueba en contrario.



SALA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE
PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE: 125/21-EPI-01-8

ACTOR: MONSTER ENERGY COMPANY

TERCERO INTERESADO: QUALA, INC.



Ref. Expediente N° SD2025/0001910

En relación con el precedente invocado por la parte opositora, correspondiente a la resolución emitida por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) dentro de los expedientes acumulados P.C.525/2018(N-141)6126 y P.C.1985/2018(N-556)22106, se observa que dicha autoridad determinó declarar la nulidad del registro marcario 1665502 “**PREDATOR**”, de titularidad de MONSTER ENERGY COMPANY, lo que a su vez llevó a concluir la improcedencia del estudio de fondo respecto de la solicitud principal de nulidad presentada contra el registro 1841449 “**PREDATOR**” de QUALA, INC., por considerar que había desaparecido el interés jurídico de la parte accionante.

Ahora bien, en cuanto a la pretensión del opositor consistente en que este Despacho declare que la solicitud de registro se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 137 de la Decisión 486, importa destacar que los documentos y providencias allegados no permiten acreditar que la presente solicitud haya sido elevada con el propósito de perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal. Ello, en la medida en que los fallos citados corresponden a decisiones adoptadas por autoridades de otra jurisdicción, dentro de procesos con contextos fácticos y probatorios propios y basados en disposiciones jurídicas diversas a las aplicables en el régimen andino, por lo que no es posible trasladar automáticamente sus conclusiones al presente trámite.

En ese sentido, tales providencias no aportan elementos fácticos directos, actuales y verificables que permitan inferir que la solicitud se orienta a aprovechar indebidamente el esfuerzo empresarial o la reputación ajena, ni que se configure una conducta desleal en los términos exigidos por el artículo 137 ibídem. Por lo expuesto, no se acredita la configuración de la causal invocada, motivo por el cual se desestima la solicitud de negar el registro con fundamento en dicha disposición.

ECONOMÍA  IMPI "2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria."	
DIRECCIÓN DIVISIONAL DE PROTECCIÓN A LA PROPIEDAD INTELECTUAL SUBDIRECCIÓN DIVISIONAL DE PROCESOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL DE NULIDADES.	11 ENE 2021 EAT
MONSTER ENERGY COMPANY. Vs. QUALA, INC.	QUALA, INC. Vs. MONSTER ENERGY COMPANY.
M. 1841449 PREDATOR. P.C.525/2018(N-141)6126.	M. 1665502 PREDATOR. P.C.1985/2018(N-556)22106.

INSTITUTO MEXICANO DE
LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
Dirección Divisional de Protección
a la Propiedad Intelectual

Folio: 27946
Fecha: 16/DIC/2020 Hora: 13:43
Exped: P.C.525/2018(N-141)6126 (+)
CUBILOCACION NOT. FOLIO DE ENTERO A PAR CIEC(45) 298798


P1/S/2020/027946

Conclusión

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

Sin embargo, no se encuentra incurso en las causales de irregistrabilidad contenidas en el literal b) del artículo 135 y en el artículo 137 ibidem.

Ref. Expediente N° SD2025/0001910

En mérito de lo expuesto esta Dirección,

RESUELVE

ARTÍCULO 1°: Declarar **fundada** la oposición interpuesta por **VIVE CIEN BRANDS INC.**

ARTÍCULO 2°: Negar el registro de la Marca **RED DAWN PREDATOR ENERGY** (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza²², solicitada por **MONSTER ENERGY COMPANY**, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO 3°: Notificar a **MONSTER ENERGY COMPANY**, solicitante del registro y a **VIVE CIEN BRANDS INC** opositora, 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.

ARTÍCULO 4°: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 13 de noviembre de 2025



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

²² **32:** 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; aguas saborizadas; agua de Seltz o mineral; bebidas con agua.