

**La marca V/S la identidad o prestigio de las personas**

**Análisis jurídico del artículo 136 literal e) de la Decisión 486 de 2000 y su aplicación por la Superintendencia de Industria y Comercio en Colombia**

**Susana Ramírez Bedoya**

**Universidad EAFIT**

**Trabajo de grado presentado como requisito para optar al título de abogada**

**Asesor temático:**

**Dr. Andrés Upegui Escobar**

**Medellín, Antioquia**

**2025**

## **PALABRAS CLAVES**

Propiedad Industrial, Signos Distintivos - marcas, Derecho Andino, Comunidad Andina, Decisión 486 de la CAN, artículo 136 literal e), Derecho Marcario, identidad, prestigio, persona natural o jurídica, irregistrabilidad, Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).

## **RESUMEN**

La investigación tiene como objetivo analizar jurídicamente la causal de irregistrabilidad de una marca, contenida en el artículo 136 literal e) de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, en el marco regulatorio de los signos distintivos en Colombia. Esta disposición prohíbe el registro de marcas, que afecten la identidad o el prestigio de personas naturales o jurídicas.

El estudio examina el papel de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) como autoridad administrativa competente para el análisis y concesión del registro de marcas en nuestro territorio, valora su función como garante de derechos fundamentales tales como el derecho al nombre, a la imagen, a la identidad y al prestigio, frente al interés legítimo del solicitante de adquirir un derecho de propiedad industrial.

A través de la revisión de la normatividad, de la jurisprudencia, de interpretaciones prejudiciales y de casos relevantes, se identifican los principales dilemas jurídicos que surgen en la aplicación de esta causal, como la coexistencia de derechos personalísimos como la identidad y el buen nombre, con los de uso exclusivo sobre una marca, la ausencia de registro previo por parte del afectado y el alcance del control oficioso por parte de la SIC, como garantía de protección de derechos de terceros.

En conclusión, la tesis propone la identificación de los criterios interpretativos adecuados, orientados a la protección de la identidad y el prestigio de terceros.

## TABLA DE CONTENIDO

|  |           |
|--|-----------|
| <b>ANÁLISIS JURÍDICO DEL ARTÍCULO 136 LITERAL E) DE LA DECISIÓN 486 .....</b>  | <b>3</b>  |
| 1. Sentido social de la marca en el mercado: aproximaciones desde la perspectiva de consumidores, artistas y abogados..... | 5         |
| 2. Definición del derecho marcario: fuentes doctrinales, normativas y jurisprudencia nacional e internacional.....         | 8         |
| 2.1. Noción general de marca .....   | 8         |
| 2.2. Fuentes normativas nacionales.....  | 9         |
| 2.3. Fuentes normativas internacionales .....  | 11        |
| 3. Estructura de la jurisdicción comercial en materia de propiedad industrial .....  | 12        |
| 3.1. Organización administrativa .....   | 12        |
| 3.2. Organización jurisdiccional .....   | 14        |
| 4. Función e importancia jurídica del Derecho Marcario .....   | 16        |
| <b>ESTRUCTURA NORMATIVA Y ALCANCE DEL ARTÍCULO 136 LITERAL E) DE LA DECISIÓN 486 DE 2000.....</b>                          | <b>17</b> |
| 1. Análisis normativo del literal e): elementos estructurales .....  | 17        |
| 2. Sujetos protegidos. Personas naturales y jurídicas, con o sin fines de lucro.....                                       | 18        |
| 2.1. Elementos que se protegen dentro de esta causal: .....  | 20        |
| 2.2. El “sector pertinente del público” como criterio interpretativo .....   | 21        |
| 2.3. Identidad y prestigio .....   | 22        |
| 2.3.1. Concepto de identidad.....  | 22        |
| 2.3.2. Concepto de prestigio.....  | 23        |
| 3. Riesgo de confusión y asociación .....  | 26        |
| 4. Margen de interpretación o discrecionalidad de los examinadores de la SIC .....   | 27        |
| 5. Pruebas .....   | 28        |
| 6. Criterios normativos e interpretativos para la aplicación de la Decisión 486 artículo 136 literal e).....               | 31        |
| <b>APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 136 LITERAL E) DE LA DECISIÓN 486 DE 2000 .....</b>   | <b>35</b> |
| 1. Conclusiones Generales.....   | 35        |
| <b>Referencias .....</b>   | <b>38</b> |

*Tu marca es lo que otras personas dicen de ti cuando no estás presente*

*Jeff Bezos*

## **ANÁLISIS JURÍDICO DEL ARTÍCULO 136 LITERAL E) DE LA DECISIÓN 486**

La elección del tema de investigación surge del interés e inclinación por el estudio de la propiedad intelectual y de inquietudes personales y académicas por el Régimen de Propiedad Industrial en Colombia, particularmente en lo que respecta a la protección de la identidad y el prestigio de personas naturales o jurídicas. El caso del artista Salomón Villada Hoyos, conocido como “Feid” o “El Ferxxo” y su empresa HOLA MOR S.A.S., que en primera instancia, se le negó el registro de la marca “Ferxxo” ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), según lo reportado por González (2023), lleva a revisar el expediente administrativo SD2022/0065392, en el cual se evidencia que la solicitud había sido presentada antes por la sociedad HOLA MOR S.A.S., sin aportar una prueba de autorización expresa del artista, lo cual, para proteger la identidad y el prestigio de Villada Hoyos, mediante su nombre artístico “El Ferxxo”, activó en primera instancia, la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 136 literal e) de la Decisión 486 de 2000 (SIC, 2023), lo que condujo a que, en apelación, HOLA MOR SAS, aportara la autorización y obtuviera así una revocación de la resolución inicial y, en consecuencia, el registro de la marca.

Este caso reveló la aplicación rigurosa de la norma por parte de los examinadores de la SIC, en lo que se refiere a personas naturales reconocidas públicamente. Sin embargo, al revisar el texto del artículo 136 literal e) de la Decisión Andina 486, surgen dos preguntas: ¿Por qué, en la práctica, no se observa una protección similar cuando se trata de personas jurídicas con alto reconocimiento en el mercado colombiano, cuando no han registrado formalmente su marca, y no invocan o logran demostrar el uso continuo del nombre en el comercio?, ¿Existe un deber oficioso por parte de la SIC para salvaguardar la identidad y el prestigio de una persona jurídica en ausencia de oposición formal?. Son estas preguntas iniciales las que motivan la presente investigación.

En este sentido, existen reiteradas decisiones de la SIC en las que aplicó con claridad esta causal respecto de personas naturales, como en el caso de “Juanes” (Juan Esteban Aristizábal) y “Juan Pablo Montoya”, en donde negó a terceros el registro de las marcas, al considerar que reprodujeron o imitaron sin su consentimiento los nombres de estas personas naturales reconocidas. En estos casos, protegió el derecho al nombre, la imagen, la identidad, el prestigio y la fama de los titulares (SIC, 2022). No obstante, no se encuentran precedentes similares respecto de personas jurídicas, lo que posiblemente plantea un vacío interpretativo y operativo en la aplicación de la norma en Colombia.

Este vacío configura el siguiente problema jurídico: ¿Puede la Superintendencia de Industria y Comercio, al aplicar el artículo 136 literal e) de la Decisión 486 de 2000, estar negando el registro de una marca que posiblemente afecte la identidad o el prestigio de una persona jurídica o natural, aun cuando no haya registrado su signo distintivo ni presentado oposición formal?

A partir de la anterior pregunta, se plantean las siguientes hipótesis:

1. Ausencia de un procedimiento claro: la SIC y sus funcionarios podrían abstenerse de aplicar la causal de irregistrabilidad por falta de lineamientos específicos al actuar de oficio en casos que involucren personas jurídicas.
2. Registro previo: muchos empresarios con reconocimiento en el mercado ya han registrado sus marcas, lo que reduce la necesidad de intervención oficiosa por parte de la SIC respecto de esta causal, pues podrían invocar de oficio la causal establecida en el artículo 136 literal a), por la existencia previa de una marca registrada idéntica o similar para productos iguales, similares o conexos.
3. Complejidad y falta de precedentes: la ausencia de casos similares en la práctica que permitan desarrollar criterios por parte de la entidad torna más complejo el análisis de los funcionarios a la hora de aplicar de forma oficiosa esta causal.

Sobre el particular, la Decisión 486 de la Comunidad Andina establece en su artículo 144 que la autoridad nacional competente debe realizar el examen de registrabilidad considerando todas las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136, incluso cuando no se hayan presentado oposiciones. Así lo ha reiterado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina:

[...] 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 [...] (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, citado en Superintendencia de Industria y Comercio, 2023).

Este trabajo busca, entonces, identificar los criterios jurídicos, normativos e interpretativos que orientan la actuación de la SIC en la protección de la identidad y el prestigio de personas jurídicas y determinar si existe una aplicación desigual de la norma en relación con personas naturales. A lo largo del desarrollo, se ofrecerán herramientas interpretativas y se propondrán lineamientos que permitan al lector, desde su propio criterio, comprender el alcance y los límites de la causal de irregistrabilidad en el contexto colombiano.

Para comprender el alcance jurídico de la causal de irregistrabilidad, antes mencionada, resulta necesario trascender el análisis normativo y aproximarse al sentido social de la marca en el mercado. Más allá de su función jurídica o económica, la marca conecta con distintos actores: los consumidores protegidos por el Estado; los artistas, quienes proyectan su imagen y prestigio a través de signos distintivos y los abogados, encargados de salvaguardar estos derechos mediante herramientas jurídicas. Esta mirada integral permite entender por qué la protección de la identidad y el prestigio, incluso sin registro previo, adquiere relevancia en un mundo globalizado donde la marca trasciende lo comercial para convertirse en símbolo social.

## 1. Sentido social de la marca en el mercado: aproximaciones desde la perspectiva de consumidores, artistas y abogados

En este contexto, y antes de abordar el análisis jurídico del artículo 136 literal e) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, se considera pertinente hacer una contextualización desde diversas perspectivas que enriquecen el concepto de marca. Para ello, nos valemos de entrevistas con actores relevantes del mercado: consumidores, artistas y abogados, quienes aportan visiones complementarias sobre el significado y la función de las marcas.

Juan Camilo Gómez Restrepo<sup>1</sup> en su rol de artista de la industria musical, señala que las marcas constituyen una forma de expresión y diferenciación en el ámbito creativo. En sus palabras, una marca permite al creador transmitir el sentido de su proyecto artístico, facilitando que el público identifique y distinga su obra en un entorno saturado de propuestas culturales. Además, en una sociedad globalizada, las marcas se han convertido en herramientas esenciales para destacarse entre una multitud de creadores.

Desde su perspectiva como abogado especializado en propiedad intelectual, Gómez Restrepo afirma que las marcas representan un monopolio privado conferido por el Estado, que permite a los oferentes de bienes y servicios diferenciarse en el mercado. Este derecho exclusivo, enmarcado dentro del régimen de propiedad intelectual, otorga a los titulares la facultad de proteger sus signos distintivos frente a terceros, consolidando así su posición comercial.

Por su parte, Andrés Upegui Escobar<sup>2</sup> abogado especialista en propiedad intelectual, define la marca como un activo intangible que forma parte del patrimonio de una persona natural o jurídica. Este signo distintivo permite identificar los bienes o servicios ofrecidos en el comercio, otorgando derechos de exclusividad que facilitan la asociación entre el producto y la calidad empresarial. Además, destaca que la protección marcaria es temporal y renovable, lo que permite al titular posicionarse en el mercado y obtener beneficios derivados de su reputación.

Desde una mirada histórica, Upegui también resalta el origen práctico de las marcas en los burgos de la Edad Media. En ese contexto, los artesanos comenzaron a utilizar símbolos para diferenciar sus productos, especialmente en mercados donde coexistían múltiples oferentes de bienes similares. Esta práctica permitió a los consumidores identificar la procedencia y calidad de los productos, sentando las bases de lo que hoy conocemos como el sistema de protección marcaria.

Estas aproximaciones permiten comprender que la marca no solo cumple una función económica, sino también cultural, jurídica y social. En consecuencia, su estudio desde el derecho

---

<sup>1</sup> Entrevista julio de 2025 Juan Camilo Gómez Restrepo. Abogado U de M, especialista en Propiedad Industrial, Derecho de Autor y Nuevas Tecnologías de la Universidad Externado de Colombia. Músico Fundador, compositor de Providencia. Fundador y Socio de la firma de abogados especializada en derecho del entretenimiento: Lumen Legal. A&R para Cinq Music Recordings.

<sup>2</sup> Entrevista agosto de 2025 Andrés Upegui Escobar. Abogado especialista en Propiedad Intelectual, Conciliador en Derecho, litigante en temas de competencia desleal, derecho de autor y propiedad industrial.

marcarlo resulta indispensable para entender cómo influye en el comportamiento del mercado y protege los intereses de todos los que participan en él.

Las entrevistas realizadas permiten abrir el diálogo y aproximarse a un concepto integral de lo que representa una marca en el contexto actual. A partir de estas voces, se transita hacia una reflexión más técnica sobre el sentido social que tienen en Colombia, país que adopta un sistema económico de mercado<sup>3</sup>, donde las empresas buscan maximizar beneficios, optimizar recursos y adaptarse a las exigencias del entorno competitivo. En este escenario, la marca se convierte en el principal instrumento de interacción entre la empresa y sus consumidores, genera recordación, fidelidad y una identidad y prestigio de los productos y servicios amparados con la marca, así como de su origen empresarial, que trasciende lo jurídico-económico para adquirir una dimensión social y cultural.

En el siglo XXI, el valor de una marca no se limita a la calidad de los productos o servicios que representa. Los consumidores y la sociedad en general exigen que asuman una responsabilidad social, que reflejen empatía y compromiso con causas colectivas. Esta evolución ha llevado a que las decisiones de compra estén influenciadas por factores éticos, ambientales, laborales e incluso religiosos.

La globalización<sup>4</sup> potenció el acceso a la información, permitiendo a los consumidores conocer el impacto interno y externo de las prácticas empresariales. En efecto, se privilegian aquellas marcas que demuestran coherencia con valores sociales y sostenibilidad. Temas como derechos humanos, protección ambiental y condiciones laborales se han convertido en criterios decisivos, respaldados por normativas de *Soft Law* y *Hard Law* que orientan la conducta empresarial.

Así, el propósito de una marca no se limita a identificar productos o servicios, sino que se proyecta como un símbolo de crecimiento individual, social y cultural en los territorios donde opera. Las empresas que asumen un compromiso con sus comunidades generan beneficios tangibles e intangibles, fortalecen su reputación y sus vínculos con el entorno.

Hoy en día, las marcas con propósito social representan una nueva forma de competir en el mercado: no basta con ofrecer calidad, sino con reflejar valores que conecten con el consumidor. La confianza y la reputación se han convertido en activos estratégicos, y las empresas deben agregar valor social a su modelo de negocio. Este enfoque integrador permite visualizar el mercado como una triada compuesta por el Estado, las empresas y los consumidores, quienes interactúan bajo una lógica de reciprocidad y responsabilidad compartida.

---

<sup>3</sup> Economía de mercado. Es una economía que asigna sus recursos mediante las decisiones descentralizadas de numerosos hogares y empresas que interactúan en el mercado para conseguir bienes y servicios (Mankiw, 2012)

<sup>4</sup> Globalización significa una “ampliación y profundización y aceleración de la interconectividad del mundo en todos los aspectos de la vida social contemporánea, desde lo cultural a lo criminal, desde lo financiero a lo espiritual” (Held et al., 1999, p.2)

Ahora bien, desde la perspectiva del consumidor, cada vez se observa una mayor conciencia en la toma de decisiones, orientadas por criterios de racionalidad, sostenibilidad y ética. Ejemplo de ello es el caso de Crepes & Waffles<sup>5</sup>, empresa colombiana que ha sido reconocida como Empresa B por su compromiso con la equidad social y ambiental, se destaca entre las más de 1.000 BIC<sup>6</sup> registradas en el país (Rodríguez Morales, S. 2025).

En este mismo sentido, históricamente, el ser humano ha buscado distinguir sus creaciones mediante signos, lo que dio origen a las marcas como herramientas de identificación y diferenciación. En un mundo globalizado, las marcas se consolidan como elementos esenciales de la propiedad intelectual y facilitan la toma de decisiones en el comercio (Gómez García & Sequeira Narváez, 2015) y (estudio marcas con valores, 2022).

Las marcas, entre otros aspectos a considerar, permiten:

1. Distinguir productos o servicios de diferentes empresas
2. Fundamentar las elecciones de compra de los consumidores y
3. Evitar confusiones en el mercado.

Por ello, la dimensión social de la marca se relaciona directamente con esta investigación, ya que, en el entorno jurídico contemporáneo, la marca se configura como un activo intangible, susceptible de valoración económica; pero también como un signo de profundo impacto social. Su relevancia no se limita al registro formal que reposa en un expediente o en una resolución emitida por la autoridad competente (SIC), sino que reside en la percepción que genera en el mercado, en la confianza que inspira y en la identidad que proyecta en los consumidores. Esta identidad y prestigio se consolidan con el reconocimiento del público, ya sea dentro de un nicho específico o a nivel global, tal como ocurre con artistas cuya imagen trasciende fronteras. Por ello, la causal de irregistrabilidad, prevista en el artículo 136 literal e) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, protege el vínculo simbólico entre la marca, su titular y la sociedad, por lo cual es necesario evitar registros abusivos que puedan distorsionar la confianza del consumidor o alterar el equilibrio del mercado.

De ahí que, las marcas se posicionan como instrumentos jurídicos necesarios en el tráfico comercial. Lo que justifica su estudio riguroso dentro del derecho marcario (Rojas Murcia, 2023).

---

<sup>5</sup> Crepes & Waffles es una cadena de restaurantes que ha logrado construir un imperio gastronómico con un fuerte enfoque en la calidad, la responsabilidad social y la innovación. (Crepes & Waffles, más allá de los restaurantes, América Retail, 18 de noviembre de 2024)

<sup>6</sup> Sociedades de Beneficio e Interés Colectivo (BIC)

## **2. Definición del derecho marcario: fuentes doctrinales, normativas y jurisprudencia nacional e internacional.**

Antes de abordar el análisis específico de la causal de irregistrabilidad, esta sección inicia con una aproximación general al concepto de marca, entendida desde distintas perspectivas doctrinales, normativas y jurisprudenciales. Esta visión preliminar nos permitirá identificar, en lenguaje jurídico: ¿qué constituye una marca? y ¿cómo se regula en el ordenamiento colombiano? desde la Constitución Política de Colombia de 1991 hasta la Decisión 486 de 2000 como norma supranacional sobre el Régimen Común sobre Propiedad Industrial y cómo su protección trasciende el ámbito nacional e internacional, al involucrar intereses de titulares, empresas y Estados. Esta base conceptual es indispensable para comprender los alcances jurídicos de la causal objeto de estudio.

### **2.1. Noción general de marca**

El derecho marcario, como rama especializada de la propiedad industrial, se ocupa de regular los signos distintivos que permiten identificar productos y servicios en el mercado. Su estudio exige una aproximación integral desde la doctrina, la normativa y la jurisprudencia, tanto nacional como internacional.

#### **Doctrina**

Desde la doctrina<sup>6</sup>, se reconoce que las marcas son bienes inmateriales que forman parte de los derechos incorporales, es decir, aquellos que no pueden ser percibidos por los sentidos pero que gozan de protección jurídica. La mayoría de los autores coinciden en clasificarlas como derechos intelectuales (Metke, 1987, p.11).

Por su parte, el profesor Agustín Ramella define la marca como:

[...] la señal exterior escogida por un industrial o comerciante y empleado, lo mismo que el propio nombre comercial para garantizar que los productos puestos bajo ella, por lo cual se distinguen, provienen de su fábrica o comercio y distinguirlas especialmente de los productos que le hacen competencia (como se citó en Metke, p.11).

De igual manera, el profesor Marco Matías Alemán la conceptualiza como “[...] aquel signo del cual se vale el industrial para que el público escoja sus productos y servicios a través de la diferenciación” (1997, p.75)

---

<sup>6</sup> Fuente de derecho indirecta, complementaria del ordenamiento jurídico conformada por los criterios y estudios de los juristas respecto de una temática en particular. Según el artículo 4 de la ley 153 de 1887, “Los principios de derecho natural y las reglas de jurisprudencia servirán para ilustrar la Constitución en casos dudosos. La doctrina constitucional es, a su vez, norma para interpretar las leyes”.

Complementando estas definiciones, el profesor Manuel Guerrero sostiene lo siguiente:

[...] al igual que ocurre con todos los derechos de propiedad industrial, el fin último de una marca es otorgar una ventaja competitiva a su titular, la cual puede estar expresada de diferentes maneras, pero siempre dirigida a proporcionar una información a la mente del consumidor mediante una palabra, una figura, un color o cualquier signo idóneo para distinguir productos o servicios en el mercado” (Guerrero, 2019, p.24)

### **Jurisprudencia**

Ahora bien, desde la jurisprudencia internacional, el Tribunal Arbitral de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) ha señalado que la marca puede entenderse como: (1) un bien inmaterial; (2) un derecho exclusivo y (3) un signo distintivo. Estas tres dimensiones se complementan y configuran un concepto integral que refleja la función jurídica y económica del concepto de marca.

### **Normativa**

En el ámbito normativo, la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, en su artículo 134, establece que:

[...] cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. [...] Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Esta disposición normativa consagra el principio de distintividad como eje central del derecho marcario para permitir la protección de signos que cumplan con los requisitos legales, siempre y cuando no esté inmerso en una causal de irregistrabilidad.

## **2.2. Fuentes normativas nacionales**

El marco normativo nacional que regula el derecho marcario en Colombia se fundamenta en diversas fuentes jurídicas entre las que se incluyen: la Constitución Política, el Código Civil, las normas comunitarias andinas, las leyes y los decretos reglamentarios.

### **Constitución Política de Colombia**

Establece en su artículo 58 la garantía de la propiedad privada y los derechos adquiridos conforme a la ley, lo cual incluye la protección de las marcas como bienes privados, sujetos a límites como el interés general, la protección al consumidor y la competencia leal.

En su artículo 61, se consagra la obligación del Estado de proteger la propiedad

intelectual, lo que implica el desarrollo de normas y la actuación de entidades como la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) y la Rama Judicial para garantizar dicha protección.

El artículo 150, numerales 16 y 24, faculta al Congreso para aprobar tratados internacionales y regular el régimen de propiedad industrial, en el que se incluyen marcas y patentes.

### **Código Civil. Ley 84 de 1873**

En su artículo 671, reconoce la propiedad intelectual como una disciplina que protege las creaciones del talento humano mediante leyes especiales, otorgándole al titular derechos de monopolio y exclusividad como retribución por su esfuerzo.

### **Decisión 486/2000 de la Comunidad Andina**

En el ámbito supranacional, la Decisión 486 de 2000 reemplazó la anterior Decisión 344. de la Comunidad Andina. La primera establece el Régimen Común sobre la Propiedad Industrial, en la que se incluye el régimen jurídico de las marcas en sus títulos VI a IX (artículos 134 a 189) en el que se incorporan las condiciones de adquisición, el procedimiento de registro, los derechos conferidos, las obligaciones del titular y las causales de extinción. Dicha norma constituye hoy una fuente vigente de aplicación directa en los países miembros. Cuando se refiere a las marcas, esta consagra el sistema atributivo, según el cual la marca se adquiere mediante su registro oficial. Este le otorga al titular un monopolio exclusivo y excluyente sobre el signo distintivo, pero también le impone la obligación de uso efectivo, cuya inobservancia puede dar lugar a la cancelación del derecho (Comunidad Andina, 2000).

Es importante resaltar, que la Decisión 486 se complementa con la Decisión 291, que aborda aspectos relacionados tanto con el tratamiento de capitales extranjeros como con marcas, patentes, licencias y regalías. En síntesis, la Decisión 486 representa un instrumento jurídico fundamental en el marco de la integración andina, que garantiza la protección uniforme de los derechos de propiedad industrial en los países miembros, también fortalece la seguridad jurídica y la competitividad empresarial en la región.

En nuestro contexto la ley 1343 de julio de 2009 aprueba el Tratado sobre el Derecho de Marcas y su Reglamento, con el objetivo de armonizar y simplificar el registro marcario en Colombia. En este mismo sentido el Decreto 0729 de 2012, reglamenta de manera parcial la Decisión 486 y 689 de la Comisión de la Comunidad Andina, para lo cual se contemplan ajustes en materia de marcas y patentes. Además, se cuenta con el Decreto 19 de 2012, el cual establece normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública. Este último simplifica los trámites en materia de propiedad industrial. De dos formas, primero eliminó las autenticaciones de documentos que se debían adjuntar a las solicitudes, la petición de pruebas de existencia y representación legal de

las sociedades y la necesidad de presentación personal de los poderes. En segundo lugar, estableció la posibilidad de solicitar una marca en un solo expediente para distinguir productos y servicios de diferentes clases de la Clasificación Internacional de Niza y la posibilidad de dividir las solicitudes de registro de una marca que contengan varios productos y servicios.

### **2.3. Fuentes normativas internacionales**

La evolución del derecho marcario en el ámbito internacional se remonta a finales del siglo XIX, cuando se consolidaron los primeros instrumentos jurídicos multilaterales para la protección de la propiedad industrial. A continuación, se presentan las principales fuentes normativas internacionales que han influido en el régimen marcario colombiano.

#### **La Convención de la Unión de París de 1883 para la Protección de la Propiedad Industrial**

Fue el primer tratado internacional que permitió la protección de creaciones industriales en los países miembros. Esta convención se fundamenta en dos principios esenciales: (i) el principio de trato nacional, que garantiza la aplicación de las mismas normas a los nacionales y extranjeros domiciliados en los Estados parte y (ii) el derecho de prioridad, que otorga preferencia a quien presenta primero una solicitud de protección en un país miembro.

En Colombia, la Convención de París fue ratificada mediante la Ley 178 de 1994 y declarada exequible por la Corte Constitucional en la Sentencia C-002 de 1998, con ponencia del Magistrado José Gregorio Hernández Galindo.

#### **El Sistema de Madrid. El sistema internacional de marcas**

Establecido en 1891 y compuesto por el Arreglo de Madrid y el Protocolo de Madrid de 1989, constituye un mecanismo internacional para el registro de marcas, administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Este sistema ofrece tres ventajas principales: (i) permite la protección de una marca en varios países mediante un único registro; (ii) aplica el silencio administrativo positivo, por el cual, si una oficina nacional no responde en 18 meses, se presume concedida la protección y (iii) simplifica las gestiones posteriores como modificaciones o renovaciones. El Protocolo de Madrid fue incorporado al ordenamiento jurídico colombiano mediante la Ley 1455 de 2011.

#### **La Convención General Interamericana de Washington sobre Protección Marcaria y Comercial**

Adoptada en 1929 y ratificada por Colombia mediante la Ley 59 de 1936 consagra en su artículo 1° que:

Los estados contratantes se obligan a otorgar a los nacionales de los otros estados contratantes y a los extranjeros domiciliados que posean un establecimiento fabril o comercial o una explotación agrícola en cualquiera de los estados que hayan ratificado o se hayan adherido a la presente convención, los mismos derechos y acciones que las leyes respectivas concedan a sus nacionales domiciliados, con relación a marcas de fábrica, comercio o agricultura, a la protección del nombre comercial, a la represión de la competencia desleal y de las falsas indicaciones de origen o procedencia geográficas. (OMPI, 1929)

Estas fuentes internacionales han contribuido con la armonización del derecho marcario, pues su interpretación sistemática ha facilitado la protección transfronteriza de los signos distintivos y ha promovido la cooperación jurídica entre Estados.

A continuación, se examinará la estructura de la jurisdicción comercial en Colombia, la cual ofrece herramientas procesales para la protección de los derechos de propiedad industrial y constituye, además, un mecanismo idóneo para la resolución de controversias que se susciten en esta materia. Esta aproximación permitirá identificar las vías administrativas y judiciales disponibles para titulares, autoridades y terceros interesados en la defensa de los signos distintivos.

### **3. Estructura de la jurisdicción comercial en materia de propiedad industrial**

La propiedad industrial cuenta con una estructura institucional que garantiza su protección y aplicación, tanto en el ámbito administrativo como en el judicial, a nivel nacional e internacional.

#### **3.1. Organización administrativa**

**En el ámbito nacional.** La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) es la Autoridad Competente, encargada de administrar el sistema de propiedad industrial en Colombia. Adscrita al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, posee autonomía administrativa, financiera y presupuestal. Su estructura incluye la Delegatura para la Propiedad Industrial, responsable de gestionar los procedimientos de registro, vigilancia y protección de los derechos marcarios.

La SIC también emite reglamentaciones mediante la denominada “Circular Única”, orientada a proteger los derechos de los consumidores, a garantizar la libre competencia y a salvaguardar la propiedad industrial de personas naturales y jurídicas.

#### **En el ámbito internacional**

Se destacan tres organismos principales:

**Organismo Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) o World International Property Organization (WIPO)** conocida internacionalmente como **World Intellectual Property**

**Organization (WIPO)**, es uno de los 16 organismos especializados del sistema de Naciones Unidas. Fue creada en 1967 con el propósito de fomentar el desarrollo de la propiedad intelectual a nivel global para promover la creatividad, la innovación y la protección del interés público.

La OMPI tiene como misión principal administrar los tratados internacionales en materia de propiedad intelectual, facilitar la cooperación entre los Estados miembros y garantizar la protección efectiva de las obras del intelecto humano. Actualmente, cuenta con 183 Estados miembros y administra 24 tratados internacionales, lo que la convierte en el principal referente institucional en esta materia.

Sus antecedentes se remontan a la Convención de París para la Protección de la Propiedad Industrial y al Convenio de Berna para la Protección de Obras Literarias y Artísticas, los cuales en 1893 dieron origen a la creación de las Oficinas Internacionales para la Protección de la Propiedad Intelectual (BIRPI), con sede en Berna, Suiza. Posteriormente, tras reformas administrativas y la creación de una Secretaría General, se estableció formalmente la OMPI, cuya sede actual se encuentra en Ginebra, Suiza. En 1974, adquirió el estatus de organismo especializado de las Naciones Unidas.

En el marco de la protección marcaria, la OMPI administra el **Sistema de Madrid**, que permite el registro internacional de marcas. Este sistema facilita la protección de signos distintivos en múltiples jurisdicciones mediante un único procedimiento, lo que representa una herramienta eficaz para los titulares de derechos marcarios en contextos de expansión comercial.

**Organización Mundial del Comercio (OMC)** es el organismo internacional encargado de regular las normas que rigen el comercio entre los países. Fue creada como sucesora del Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT), mediante la firma del Acuerdo de Marrakech en 1994, el cual entró en vigor el 1 de enero de 1995. Colombia se adhirió a la OMC el 30 de abril de 1995, mediante la Ley 170 de 1994.

La OMC tiene como objetivo principal facilitar el comercio internacional, promoviendo condiciones equitativas para los productores, exportadores e importadores de bienes y servicios. Su estructura institucional permite la resolución de controversias comerciales, la supervisión de acuerdos multilaterales y la asistencia técnica a los países miembros.

En materia de propiedad industrial, la OMC mantiene una estrecha relación con la **Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)**. Desde el 22 de diciembre de 1995, ambas organizaciones colaboran mediante un acuerdo de cooperación que permite a la OMPI prestar asistencia técnica y jurídica en los asuntos relacionados con la propiedad industrial que se debaten en el seno de la OMC.

Esta articulación institucional entre ambas ha sido clave para la armonización de estándares internacionales en materia de propiedad intelectual, especialmente en lo que respecta a marcas, patentes y derechos de autor, fortaleciendo así la seguridad jurídica en el comercio global.

La **Comunidad Andina (CAN)** como organización subregional, con personería jurídica internacional, fue creada el 26 de mayo de 1969 mediante la firma del Acuerdo de Cartagena. Es un instrumento jurídico cuya finalidad es:

1. Promover el desarrollo equilibrado y armónico de sus países miembros en condiciones de equidad.
2. Acelerar el crecimiento mediante la integración y la cooperación económica y social.
3. Impulsar la participación en el proceso de integración regional hacia la formación de un mercado común latinoamericano.
4. Mejorar el nivel de vida de los habitantes de la región.

(Comunidad Andina de Naciones, 1969 como se citó en Lizarazu Montoya, 2014, pp. 21-24).

Actualmente, la CAN está conformada por países miembros como Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú; países asociados como Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay y países observadores como España, Marruecos, Panamá, Grecia y Turquía. En virtud del Acuerdo de Cartagena, los Estados miembros han transferido ciertas facultades normativas, jurisdiccionales y ejecutivas a la CAN.

### **3.2. Organización jurisdiccional**

**En el ámbito nacional.** La jurisdicción en materia de propiedad industrial está distribuida entre el Consejo de Estado y los jueces civiles de circuito. Según el artículo 612 del Código de Comercio y el artículo 149 de la Ley 1437 de 2011, el Consejo de Estado conoce en única instancia las demandas de nulidad contra decisiones de la SIC.

En este mismo sentido, el artículo 20 del Código General del Proceso otorga competencia a los jueces civiles de circuito para conocer asuntos de propiedad intelectual no atribuidos a la jurisdicción contenciosa administrativa. Adicionalmente, el artículo 24 de la misma ley confiere funciones jurisdiccionales a la SIC en procesos de infracción de derechos de propiedad industrial y al Instituto Colombiano Agropecuario en casos específicos.

#### **En el ámbito internacional**

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA), creado el 28 de mayo de 1979, con sede en Quito, Ecuador es el órgano de carácter jurisdiccional, supranacional y permanente del organismo internacional denominado, Comunidad Andina. Según su Estatuto de creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se estableció que las normas del ordenamiento jurídico andino aplican en el territorio de los países miembros a todos sus habitantes (art. 3) y que el Tribunal, como órgano jurisdiccional supranacional, tiene la función de declarar el derecho andino y asegurar su interpretación uniforme (art. 4). Además, ejerce jurisdicción sobre la

Comunidad Andina dentro del marco de competencias establecido por el ordenamiento jurídico comunitario (art. 5).

En virtud del principio de preeminencia, los países miembros deben cumplir con las disposiciones comunitarias de forma preferente, sin que les sea permitido legislar en contrario. Solo en casos excepcionales, mediante normas complementarias o por remisión directa, pueden armonizar y complementar dichas disposiciones (principio de complemento indispensable). Asimismo, la aplicación de la norma andina debe ser directa e inmediata, lo que obliga a las autoridades judiciales, administrativas y demás órganos nacionales a dar cumplimiento a las disposiciones comunitarias, sin necesidad de formalismos adicionales (principios de aplicación directa y de eficacia inmediata).

Las interpretaciones prejudiciales del ordenamiento comunitario permiten entonces a las autoridades nacionales, como la SIC, aplicar las disposiciones de la Decisión 486 de manera coherente con el derecho comunitario reforzando la obligación de los Estados miembros de respetar y aplicar la norma andina en materia de propiedad industrial, lo que garantiza así la coherencia normativa, la protección efectiva de los derechos marcarios y la consolidación de un sistema jurídico regional que trasciende las fronteras nacionales (TJCA, 1998).

#### 4. Función e importancia jurídica del derecho marcario

Intersección entre los titulares (persona jurídica - natural), el Estado y la sociedad como equilibrio entre intereses privados y función pública

Tanto la doctrina como la jurisprudencia coinciden en atribuirle a la marca tres funciones esenciales:

1. Identificar el origen empresarial.
2. Garantizar la calidad del producto o servicio y
3. Condensar el *Good Will* o prestigio de la empresa titular.

El derecho marcario cumple así una función integradora en el sistema jurídico y económico contemporáneo, al constituirse como un punto de intersección entre tres actores fundamentales del mercado: los sujetos titulares (personas naturales o jurídicas), el Estado como autoridad reguladora y garantista y la sociedad como consumidora de bienes y servicios.

Para los titulares de derechos marcarios, ya sean personas naturales o jurídicas, la marca constituye un derecho exclusivo que les permite distinguir sus productos o servicios en el mercado, posicionarse estratégicamente frente a la competencia y consolidar su reputación empresarial. Esta reputación, conocida jurídicamente como *Good Will*, representa el prestigio, la confianza y el valor simbólico que el público asocia con la marca.

Desde la perspectiva estatal, el derecho marcario se enmarca en la función pública que consiste en garantizar la libre competencia, proteger al consumidor y regular el tráfico jurídico-comercial. A través de entidades como la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), el Estado asegura que las marcas cumplan con los requisitos legales, evita la confusión en el mercado y promueve prácticas empresariales leales y sostenibles (Ángel LHoeste, 2016).

No obstante, en el contexto contemporáneo, marcado por la globalización, la internacionalización de los mercados y la creciente conciencia social, se debe tener en cuenta que el derecho marcario ha venido adquiriendo una dimensión cultural y ética en el cual a las marcas no solo se les atribuyen sus funciones esenciales, sino también valores, identidades y estilos de vida, lo que unifica criterios para una economía más consciente, sostenible y socialmente responsable y, en consecuencia, ha traído una evolución y una adherencia hacia marcas con propósitos sociales (Rojas Murcia, 2023)

El derecho marcario se constituye en una herramienta jurídica esencial en el contexto de la propiedad industrial, porque cumple una doble función: por un lado, protege los intereses patrimoniales de los titulares de marcas ya sean: empresarios, comerciantes o creadores y, por otro, garantiza la protección de los consumidores y el orden público económico. Esta dualidad lo convierte en un mecanismo de equilibrio entre lo privado y lo público, en el marco de un sistema jurídico que reconoce la propiedad intelectual como un derecho fundamental, condicionado por el interés general (Ángel LHoeste, 2016). Dicha protección fomenta la innovación, la inversión y la competencia leal, al tiempo que fortalece el patrimonio intangible de las empresas en la triada de los titulares, el Estado y la sociedad (Lizarazu Montoya, 2014).

## ESTRUCTURA NORMATIVA Y ALCANCE DEL ARTÍCULO 136 LITERAL E) DE LA DECISIÓN 486 DE 2000

### 1. Análisis normativo del literal e): elementos estructurales

El artículo 136 literal e) de la Decisión 486 de 2000, norma supranacional que rige el régimen común sobre propiedad industrial en los países miembros de la Comunidad Andina, establece una prohibición expresa respecto del registro de signos que afecten indebidamente derechos de terceros. En particular, se prohíbe el registro de marcas que vulneren la identidad o el prestigio de personas naturales o jurídicas, salvo que medie el consentimiento expreso del titular o, en caso de fallecimiento, el de sus herederos.

La disposición contempla tres elementos estructurales<sup>7</sup> que deben concurrir para que opere la prohibición:

1. Que el signo afecte indebidamente el derecho de un tercero;
2. Que dicha afectación recaiga sobre la identidad o el prestigio de personas naturales o jurídicas y
3. Que el solicitante del registro sea una persona distinta del titular del nombre, imagen o signo protegido, sin contar con la autorización correspondiente.

Desde una interpretación sistemática y a *contrario sensu*, se concluye que sí es posible registrar como marca el nombre de una persona natural o jurídica, siempre que el signo sea suficientemente distintivo, no genere riesgo de confusión o asociación en el público consumidor y no afecte derechos de terceros.

En 2023, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), al abordar la pregunta “¿Es posible registrar un nombre como marca?”, señaló lo siguiente:

Los nombres propios pueden ser registrables como marcas, siempre y cuando la oficina de marcas de su país o del país para el que solicite la protección considere que es "distintivo". En cuanto a determinar si un nombre es distintivo, esto depende de varios factores. Por regla general, cuanto más común sea el nombre, menos probabilidades tendrá de ser considerado distintivo, ya que cabe la posibilidad de que existan otros muchos con el mismo nombre. Igualmente, cuanto más singular sea el nombre, más distintivo será, y mayor será la posibilidad de que se conceda el registro. En cualquier caso, incluso cuando se haya denegado el registro del nombre como marca por no haber sido considerado distintivo o porque ya lo había registrado otra persona, no se impide la utilización del nombre en el curso de las actividades comerciales que se desempeñan habitualmente.

---

<sup>7</sup> Superintendencia de Industria y Comercio (2022) establece lineamientos para el examen de registrabilidad de signos distintivos en Colombia.

Por lo tanto, incluso los nombres comunes pueden adquirir distintividad en función del contexto y del uso comercial que se les otorgue. La clave está en demostrar que el signo cumpla con los requisitos de distintividad exigidos por la normativa marcaria y que no vulnere derechos de terceros.

En conclusión, el artículo 136 literal e) de la Decisión 486 no establece una prohibición absoluta, sino condicionada, que busca equilibrar el derecho exclusivo del titular marcario con la protección de la identidad y el prestigio de las personas. Su aplicación exige un análisis cuidadoso de los elementos estructurales de la norma, así como de las circunstancias particulares del caso concreto.

## **2. Sujetos protegidos. Personas naturales y jurídicas, con o sin fines de lucro**

### **Presupuestos de aplicación de la causal**

#### **Personas Naturales**

La causal de irregistrabilidad consagrada en el artículo 136 literal e) de la Decisión 486 de 2000, busca proteger la identidad y el prestigio de las personas naturales frente al uso indebido de signos distintivos. Esta protección puede activarse de manera oficiosa por la autoridad competente o mediante oposición presentada por el titular afectado. Así se contempla en los lineamientos metodológicos para el examen de registrabilidad de signos distintivos de la SIC (2022).

La norma contempla expresamente la protección de elementos personales como el nombre, apellido, firma, título, hipocorístico, seudónimo, imagen, retrato o caricatura de una persona distinta del solicitante. Estos atributos constituyen elementos esenciales de la personalidad, cuya apropiación como marca puede generar afectaciones jurídicas relevantes.

Mientras que el Decreto 1260 de 1970, por el cual se expidió el Estatuto del Registro del Estado Civil de las Personas, define en su artículo 3° que: “Toda persona tiene derecho a su individualidad y, por consiguiente, al nombre que por ley le corresponde. El nombre comprende, el nombre, los apellidos y, en su caso, el seudónimo”.

Asimismo, el artículo 4° establece que:

La persona a quien se discuta el derecho al uso de su propio nombre, o que pueda sufrir quebranto por el uso que otra haga de él, puede demandar judicialmente que cese la perturbación y se le dé seguridad contra un temor fundado, así como la indemnización de los daños a los bienes de su personalidad y del daño moral que haya sufrido.

La aplicación de la causal de irregistrabilidad, exige que la persona natural tenga una condición especial, es decir, que sea reconocida o prestigiosa en un sector pertinente o identificada por este como distinta del solicitante.

La causal objeto de estudio no es absoluta, pues contempla una excepción: el registro será posible si se cuenta con el consentimiento expreso de la persona titular o, en caso de fallecimiento, de todos sus herederos. Esta autorización debe provenir de la totalidad de los herederos reconocidos al momento de la solicitud o durante el trámite, lo que implica una carga probatoria adicional para el solicitante.

En resumen, la estructura normativa del artículo 136 literal e) de la Decisión 486 de 2000 reconoce la importancia de proteger la identidad personal como expresión jurídica de la dignidad humana y establece mecanismos claros para evitar su apropiación indebida en el ámbito marcario, integrando así la protección del mercado, especialmente del tercero afectado, pero también de los consumidores que podrían confundirse o suponer una asociación inexistente.

### **Personas Jurídicas**

La Superintendencia de Industria y Comercio en sus lineamientos para el examen de registrabilidad de signos distintivos en Colombia establece que la causal del artículo 136 literal e) de la Decisión 486 de 2000 también comprende la protección de los nombres, razones o denominaciones sociales de las personas jurídicas. En este caso, igualmente debe existir la posibilidad real que se presente una afectación de la identidad o el prestigio.

El examinador deberá determinar si, de concederse la marca para unos productos o servicios específicos, los consumidores podrían asociar a la persona jurídica con la marca de que se trate. Si hay asociación, se afectaría la identidad, ya que los consumidores le atribuyen una relación con los productos o servicios distinguidos con la marca.

Es importante aclarar, que no es lo mismo la causal objeto de estudio, contenida en el literal e), la cual se refiere al nombre legal de una persona jurídica, generalmente el que aparece en su certificado de existencia y representación legal, que puede ser razón o denominación social; a diferencia de la causal consagrada en el literal b), que se refiere al uso y protección específica de un signo distintivo denominado “nombre comercial”, que puede ser idéntico o diferente a la denominación o razón social. Toda vez que para hablar de la protección otorgada por el literal e) a la identidad o prestigio de una persona jurídica (en este caso), no se requeriría demostrar su uso continuo en el comercio, sino la existencia de una identidad o prestigio (buen nombre) de esa persona jurídica. De ahí que, en las personas naturales la SIC, de oficio, podría invocar la negación del registro de una marca para proteger los derechos de un tercero; mientras que el nombre comercial, sí requiere que se demuestre, por parte de un empresario, en este caso persona jurídica, que haya utilizado ese nombre de forma continua e ininterrumpida en el comercio y por un periodo determinado de tiempo. Por esta razón, sería muy difícil que la entidad pudiera invocar esta causal de oficio. Por ello resulta fundamental diferenciar y no confundir la causal del literal e), de identidad y prestigio (buen nombre) de persona natural o jurídica, con la

causal del literal b) consistente en el nombre comercial que se protege porque se ha utilizado de forma continua e ininterrumpida en el mercado y, mucho menos, con la causal del literal a) que consiste en la protección de una marca previamente registrada.

En ese orden de ideas, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, Sección Primera (Consejo de Estado de Colombia, 2011, Exp. 11001-03-24-000-2004-00069-01, C. P. Marco Antonio Velilla Moreno), resaltó lo señalado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en los siguientes términos: el nombre comercial es independiente de la razón social de la persona jurídica, pudiendo coincidir con ella en su denominación. Pero mientras que la razón social se refiere a la naturaleza, existencia y representación legal del comerciante en virtud de la inscripción o registro mercantil de la sociedad o empresa en una cámara de comercio, el nombre comercial se refiere a la actividad del empresario, el cual adquiere sus derechos exclusivos con su primer uso en el comercio.

En el caso de la Comunicad Europea, encontramos que esta causal la regulan desde un género más amplio que abarca la prohibición de afectar la imagen o reputación de las personas jurídicas: "afectación a la imagen de marca de personas jurídicas" (L'atteinte à l'image de marque des personnes morales), la cual es frecuentemente invocada de manera accesoria a las pretensiones principales en demandas por infracción de derechos de propiedad intelectual como medio para reclamar indemnizaciones (ISGOUR, Marc, 2007, pp. 214-234). Por su parte, la doctrina en Europa, distingue entre actos dirigidos a afectar la imagen de marca de una persona moral y actos que afecten la imagen de marca de un producto o servicio de una sociedad en particular.<sup>8</sup>

### 2.1. Elementos que se protegen dentro de esta causal:

La protección frente al registro de signos distintivos que afecten la identidad o el prestigio de personas naturales o jurídicas se extiende a diversos elementos que, por su naturaleza, constituyen atributos de la personalidad o signos representativos de una entidad. La Real Academia Española (RAE) define los elementos protegidos por esta norma de la siguiente manera:

**Nombre** palabra que designa o identifica seres animados o inanimados, también se refiere al nombre de pila que es el que se le da por elección para identificarla junto a los apellidos.

**Apellido** nombre de familia con que se distinguen las personas.

---

<sup>8</sup> Véase, por ejemplo, Sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea (Sala Primera) de 12 de enero de 2006 (\*), caso Picasso c. Picaro, asunto C-381/04 P, Marca denominativa PICARO - Oposición del titular de la marca denominativa comunitaria PICASSO

**Titulo** renombre o distintivo con el que se conoce a alguien por sus cualidades o sus acciones.

**Firma** nombre, titulo o apellido que una persona escribe de su propia mano en un documento para darle autenticidad o para expresar que aprueba su contenido.

**Hipocorístico** dicho de un nombre: que, en forma diminutiva abreviada o infantil, se usa como designación cariñosa, familiar o eufemística.

**Seudónimo** nombre utilizado por un artista en sus actividades, en vez del suyo propio.

**Imagen** conjunto de rasgos que caracterizan a una persona o entidad.

Estos elementos, al estar vinculados directamente con la identidad de la persona natural o jurídica, gozan de especial protección y constituyen y tienen una especial protección respecto del registro de una marca que pueda afectar estos derechos de un tercero, toda vez que su registro y uso como marca, sin el consentimiento del titular o de sus herederos, puede constituir una violación a sus derechos y por ello es objeto de una causal de irregistrabilidad del signo conforme a la Decisión 486.

La finalidad de esta disposición es evitar que terceros se apropien de signos que representen o evoquen a personas reconocidas, que podrían generar confusión en el mercado relevante o sector pertinente del público, generando una afectación o aprovechamiento indebido de su reputación.

## 2.2. El “sector pertinente del público” como criterio interpretativo

Para interpretar adecuadamente el artículo 136 literal e) de la Decisión 486 de 2000, es importante considerar el concepto de “sector pertinente del público”, lo que nos remite a otra figura diferente a la invocada en esta causal (Notoriedad), pero en su desarrollo normativo sobre “sector pertinente” establece los criterios aplicables al momento de determinarlo respecto de la identidad o prestigio de un tercero.

En este sentido, el artículo 230 de la Decisión 486 delimita los sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo, en el que se incluyen:

1. Los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique;
2. Las personas que participan en los canales de distribución o comercialización y
3. Los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios.

Por lo tanto, aunque tienen elementos similares, las figuras de notoriedad y de identidad o prestigio de una persona son sustancialmente diferentes.

La notoriedad es una figura jurídica que protege signos distintivos notoriamente conocidos en el sector pertinente del público, y no opera de oficio, sino que debe probarse ese nivel de reconocimiento, incluso existe una causal propia de irregistrabilidad cuando se afecta un signo distintivo notorio de un tercero, artículo 136, literal h).

El artículo 224 de la Decisión 486 define el signo distintivo notoriamente conocido: “[...] aquel que sea reconocido como tal en cualquier país miembro por el sector pertinente, independientemente del medio por el cual se haya hecho conocido”. Esto implica que la notoriedad puede ser alegada en Colombia con base en el reconocimiento del signo en otro país miembro (Bolivia, Ecuador o Perú), siempre que se cumpla con los requisitos legales para presentar oposición.

En consecuencia, se debe demostrar que el signo es notoriamente conocido dentro del sector pertinente para que se declare su notoriedad. Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, que ha sostenido que la notoriedad: “[...] es un hecho que debe ser probado por quien lo alega, mediante prueba hábil ante el juez o la Oficina Nacional Competente, según el caso” (Proceso 52-IP-2021).

Por su parte, respecto de las causales del literal e), identidad y prestigio, basta con que exista una afectación a la identidad o prestigio (buen nombre) de un tercero en un sector pertinente del mercado, para que sea decretada esta causal de oficio o a petición de parte.

En pocas palabras, el concepto de “sector pertinente del público” definido para los signos notorios, también constituye un criterio interpretativo y una herramienta para delimitar el alcance de la identidad o prestigio de un tercero que se pretende proteger, sea a petición de parte o de forma oficiosa.

## **2.3. Identidad y prestigio**

Para abordar estos conceptos fundamentales a la hora de invocar esta causal, se debe partir de la siguiente premisa: el nombre es a identidad como el buen nombre es al prestigio.

### **2.3.1. Concepto de identidad**

#### **Identidad de la persona jurídica**

La identidad de una persona jurídica se configura a partir de su denominación o razón social, elementos que permiten su individualización en el tráfico jurídico y mercantil. En este sentido, la afectación a la identidad debe entenderse como la posibilidad de generar riesgo de

confusión o asociación mediante el uso o registro de signos distintivos que guarden semejanza con los nombres propios de la sociedad correspondiente (TJCA, 2021).

Esta protección se distingue de la que se otorga a los signos notorios, así como de los supuestos que configuran actos de competencia desleal o vulneraciones al honor de la persona moral (Rivera, Ciatti & Alonso, 2007).

### **Identidad de persona natural**

En cuanto a las personas naturales, la jurisprudencia del TJCA ha entendido que su identidad se configura principalmente por su nombre y apellido o incluso por su solo apellido cuando este es notorio. La causal de irregistrabilidad, en este caso, se convierte en un mecanismo de defensa del derecho personal que tienen los individuos sobre su imagen e intimidad y responde a la protección de los derechos de la personalidad (TJCA, 2015).

En este sentido, cuando el signo solicitado consiste en un nombre o apellido común o frecuente, este quedará sometido a las reglas generales sobre riesgo de confusión o asociación, lo que implica que su registro será viable siempre que el signo sea distintivo y no se confunda con otros previamente registrados para productos o servicios idénticos o similares.

No obstante, lo anterior, si el nombre o apellido solicitado corresponde a una persona diferente al solicitante e identificada por el público del sector pertinente, su registro solo será procedente si se cuenta con la autorización expresa de dicha persona o, en caso de fallecimiento, de sus herederos<sup>9</sup>. Esta exigencia responde a la identidad o imagen de las personas naturales porque evita que terceros generen confusión o asociación indebida respecto del origen empresarial de los productos o servicios ofrecidos.

#### **2.3.2. Concepto de prestigio**

El artículo 136 literal e) de la Decisión 486 de 2000 busca proteger no solo la identidad, sino también el prestigio o buen nombre de las personas naturales y jurídicas frente al registro de signos distintivos que puedan generar confusión o asociación indebida mediante el aprovechamiento injusto de su reputación.

Desde esta perspectiva, el prestigio de una persona jurídica se refiere a la percepción favorable o positiva que el público consumidor tiene sobre ella, como resultado del mérito propio derivado de su actividad comercial o mercantil. A diferencia de la notoriedad, que se relaciona con el grado de conocimiento generalizado en el sector pertinente, el prestigio implica una valoración cualitativa positiva por parte del público (TJCA, 2015).

---

<sup>9</sup> Superintendencia de Industria y Comercio. (2022). *Resolución N.º 21888 (Expediente N.º SD2022/0065392)*. Bogotá D.C., Colombia.

El prestigio puede tornarse complejo y tener un tinte de subjetividad, ya que lo que para unos puede ser prestigioso, para otros no, y es allí donde cobra relevancia el “sector pertinente” del mercado o público.

A este propósito y sobre la titularidad de derechos fundamentales de las personas jurídicas la Corte Constitucional en la Sentencia T-373 de 2020, M. P. Reyes Cuartas, se pronunció en los siguientes términos:

[...] las personas jurídicas son titulares directos de algunos derechos fundamentales, no porque sustituyan a sus representantes en el ejercicio de aquellos, sino debido a que hay garantías que por su naturaleza son ejercitables por la persona jurídica misma.

En ese sentido, aunque hay derechos que, según su contenido, la materia de que se ocupan y su naturaleza, son predicables tanto de las personas naturales como de las jurídicas, estas últimas no son titulares de todas las garantías iusfundamentales, sino solo de aquellas que le corresponden según su naturaleza social y siempre en atención a la definición constitucional de los derechos de que se trate.

Así, las personas jurídicas están legitimadas para promover el amparo constitucional cuando consideren vulneradas o amenazadas las garantías fundamentales de que son titulares, como por ejemplo ocurre con el derecho al buen nombre, el cual “cobija tanto a las personas naturales como a las jurídicas”, y su núcleo esencial permite “proteger a las personas jurídicas ante la difamación que le produzcan expresiones ofensivas o injuriosas. Es la protección del denominado “Good Will” en el derecho anglosajón, que es el derecho al buen nombre de una persona jurídica y que puede ser estimado pecuniariamente [...].

### **Prestigio y valor de una marca**

Al respecto del prestigio, esta figura es muy conocida respecto de la marca (que identifica productos y servicios, pero su protección se da por otra causal de irregistrabilidad, literal a)), es interesante analizar el nivel de prestigio que puede alcanzar, actuando como instrumento de comunicación simbólica, al transmitir el prestigio de su origen empresarial a los consumidores, incrementando exponencialmente su valor comercial. Como es el caso de la marca *Dior*, en el cual el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea, señaló que el valor de la marca incluye “la imagen de prestigio de los productos de que se trata” y “la sensación de lujo que emana de ellos” (Tribunal de Justicia de la Unión Europea, citado en Superintendencia de Industria y Comercio, 2022).

Este mensaje simbólico se incorpora a la marca representando un valor económico intangible, cuya protección jurídica debe extenderse más allá de la mera distintividad.

Es así como el prestigio es cuantificable, pero este no solo recae sobre una marca (que identifica productos o servicios) sino que también recae sobre el empresario (persona natural o

jurídica), cuyo buen nombre debe ser protegido per sé, independiente de la protección que los signos distintivos de esta persona encuentran en otras causales de irregistrabilidad, como las contenidas en los literales como las contempladas en los literales a), b) y h).

Para el efecto, se entiende el *Good Will* como “el activo intangible que representa la parte del valor del negocio que no se puede atribuir a otros activos de la empresa” (Arrau, 2018, pág. 2). Blanco Alvarado lo ha conceptualizado así:

En términos generales el anglicismo “*good will*” alude al buen nombre, al prestigio, que tiene un establecimiento mercantil, o un comerciante, frente a los demás y al público en general, es decir, al factor específico de un negocio que ha forjado fama, clientela y hasta una red de relaciones corresponsales de toda clase, aunado a la confianza que despierta entre los abastecedores, empleados, entidades financieras y, en general, frente al conjunto de personas con las que se relaciona. (2021, p. 48)

Por su parte, el derecho al buen nombre es un derecho fundamental en conexión con la honra, la dignidad y la reputación. De conformidad con Valencia, este es “[...] el valor social, moral o jurídico que corresponde a una persona en virtud de su comportamiento ante los demás [...]” (2004, p.191)

### **Afectación al prestigio como criterio objetivo**

La afectación al prestigio debe entenderse entonces como la “[...] pública estima de alguien o de algo, fruto de su mérito”, este constituye un criterio objetivo, al igual que el honor o la notoriedad. Mientras que el honor se relaciona con la imagen e intimidad personal y familiar, y la notoriedad con el conocimiento generalizado, el prestigio implica una valoración positiva por parte del público consumidor (TJCA, 2015).

En este sentido, la norma protege tanto los nombres de personas naturales como jurídicas, siempre que exista un riesgo de afectación a su prestigio. El registro de nombres propios como marcas está permitido, siempre que no se trate de nombres reconocidos públicamente o que puedan inducir a error respecto de la identidad o reputación de una persona.

La jurisprudencia ha establecido que para que se configure una afectación al prestigio, debe tenerse en cuenta la existencia del buen nombre, la difusión publicitaria y la explotación comercial que se ha hecho del mismo. Se prohíbe a terceros el uso de nombres de personas prestigiosas, salvo en casos de homonimia, en los cuales se exige una modificación o complementación del nombre para evitar confusión.

Además, la norma permite que una persona natural se oponga al registro de una marca si considera que su identidad o prestigio puede verse afectado, incluso si el nombre es común, siempre que se demuestre que constituye un atributo de la personalidad protegido legal y constitucionalmente.

La oposición debe sustentarse en pruebas documentales y la autorización para el registro debe constar en un escrito expreso presentado con la solicitud. Un ejemplo lo constituye la Resolución No. 36127 de 2013 de la Delegatura de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, que concedió el registro de la marca *Falcao*<sup>10</sup> con base en la autorización del titular del nombre.

Al igual que en el caso del análisis del “sector pertinente”, para identificar los elementos a tener en cuenta al evaluar un posible el aprovechamiento injusto del prestigio de un tercero, es menester acudir a otras figuras jurídicas donde se analizan estos elementos como es el caso de los criterios para determinar el riesgo de confusión y asociación entre dos signos distintivos.

### 3. Riesgo de confusión y asociación

La Decisión 486 contempla dos tipos de riesgos que deben ser evaluados por el examinador y son los siguientes:

- **Riesgo de confusión directo**, cuando el consumidor cree que está adquiriendo un producto o servicio distinto al que realmente está comprando.
- **Riesgo de confusión indirecto**, cuando el consumidor atribuye a un producto un origen empresarial diferente al real (TJCA, 2004).

Asimismo, el riesgo de asociación se configura cuando, aun diferenciando las marcas, el consumidor presume una relación económica entre las empresas involucradas (TJCA, 2015). La jurisprudencia del Tribunal ha establecido que la confusión puede surgir en los siguientes supuestos:

1. Identidad entre signos y productos/servicios.
2. Identidad entre signos y semejanza entre productos/servicios.
3. Semejanza entre signos e identidad entre productos/servicios.
4. Semejanza entre signos y productos/servicios (TJCA, 2015).

---

<sup>10</sup> Al jugador de fútbol Radamel Falcao García Zárate (por medio de la firma Business Tiger S. A. S.) y a la vez negó la posibilidad de que fuera registrado por la firma Fadeplast S. A. S., que había solicitado la marca para comercializar vestidos, calzado y bebidas no alcohólicas. Lo anterior en virtud de que, de acuerdo con la SIC, el nombre Radamael Falcao García goza de prestigio en el ámbito nacional e internacional, en especial como futbolista y, por tanto, la utilización de dicho signo distintivo conduciría a error al consumidor, quien relacionaría al producto de un tercero con la imagen del deportista, construida a lo largo de su carrera. Para que dicha decisión procediera se presentaron, entre otras pruebas, encuestas de mercado realizadas por varias firmas, donde se destacaba la percepción que tienen los consumidores de la imagen del futbolista y las notas de prensa nacionales e internacionales que él protagoniza. (Superintendencia de Industria y Comercio, Res. 29268 del 14 de octubre de 2003.)

Para establecer la existencia de afectación a la identidad o prestigio, el examinador debe ceñirse a los siguientes parámetros:

1. Verificar la existencia del nombre de la persona jurídica.
2. Determinar si el signo solicitado reproduce, imita, contiene, translitera o transcribe dicho nombre.
3. Evaluar si existe identidad o semejanza entre los signos confrontados y los productos o servicios que amparan.
4. Considerar la conexidad competitiva entre los productos o servicios.
5. Determinar si se cuenta con la autorización expresa del representante legal de la persona jurídica afectada.

### **Valoración del interés legítimo**

Cuando el registro de la marca es solicitada por un tercero diferente a quien tiene el interés legítimo para hacerlo, que es a quien el sector pertinente del público identifica con ese nombre o imagen, debe aportar la autorización expresa del titular del nombre, en caso de fallecimiento, la de cada uno de sus herederos<sup>11</sup> o de sus representantes legales, que son quienes tienen el interés legítimo, como requisito esencial, para evitar la vulneración de derechos y garantizar la transparencia en el registro de la marca.

## **4. Margen de interpretación o discrecionalidad de los examinadores de la SIC**

El examen de registrabilidad de una marca, exige un ejercicio interpretativo por parte de los examinadores de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), quienes deben valorar si el signo solicitado cumple con los elementos para ser registrado como marca, si además no está incurso en alguna causal de irregistrabilidad objetiva (artículo 135 Decisión Andina 486) o subjetiva (Artículo 136) como en este caso, el establecido en el literal e), verificando que el signo solicitado no afecta la identidad o el prestigio de una persona natural o jurídica. Este análisis no es meramente formal, sino que implica una ponderación que admite cierto margen de discrecionalidad, siempre dentro de los límites del ordenamiento comunitario y nacional.

### **Metodología de análisis y carga probatoria**

La SIC ha establecido lineamientos metodológicos para el examen de registrabilidad de signos distintivos, en los cuales se indica que este debe ser semejante al nombre, firma, seudónimo, imagen, retrato o caricatura de una persona y que dicha semejanza debe ser capaz de afectar el interés legítimo de su titular (Superintendencia de Industria y Comercio, 2022).

---

<sup>11</sup> Expediente SD2019/0012105 - Solicitud de registro de la marca "FERNANDO GAITÁN": Esta marca fue concedida mediante Resolución 79712 del 11 de diciembre de 2020, toda vez que las solicitantes lograron demostrar que son las herederas legítimas y que con el registro de la marca no se constituirá ningún tipo de vulneración a la identidad o prestigio del señor Fernando Gaitán.

Ahora bien, cuando se invoca el literal e) como causal de oposición a la solicitud de registro de una marca durante su publicación, el opositor deberá demostrar que tiene el interés legítimo y que el registro afectaría su identidad o prestigio.

No obstante, tratándose de personas de notable reconocimiento público, el examinador puede considerar este hecho como notorio, lo que habilita la posibilidad de negar el registro de oficio, sin necesidad de oposición formal.

### **Autorización expresa y análisis de legitimación**

El examinador debe verificar si el solicitante cuenta con la autorización expresa del titular del nombre, firma o imagen, o de sus herederos en caso de fallecimiento. Esta autorización debe constar en el expediente como prueba documental y el permiso no puede inferirse en razón al vínculo que tengan el solicitante y el posible afectado. Por ejemplo, el hecho de que el personaje famoso sea accionista o representante legal de la persona jurídica solicitante no constituye por sí solo una autorización válida, ya que se trata de personas distintas (Superintendencia de Industria y Comercio, 2022).

### **Capacidad distintiva y criterios de registrabilidad**

La Sección Primera del Consejo de Estado ha señalado que el análisis de registrabilidad debe considerar tanto la capacidad distintiva intrínseca del signo —es decir, su aptitud para individualizar productos o servicios— como la capacidad distintiva extrínseca, que se refiere a su no confundibilidad con otros signos registrados (Consejo de Estado, 2016).

La distintividad es una característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca, ya que constituye el presupuesto indispensable para que cumpla su función principal: identificar el origen empresarial y garantizar la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión o asociación. El artículo 134 de la Decisión 486 establece que el signo debe ser apto para distinguir productos o servicios en el mercado y susceptible de representación gráfica, lo que permite su identificación efectiva.

Las marcas reconocidas en Colombia incluyen signos: nominativos, figurativos, mixtos, tridimensionales, sonoros y olfativos. Todos ellos sujetos a los criterios de distintividad y no afectación de derechos de terceros.

## **5. Pruebas**

Como se ilustró previamente, el análisis probatorio se convierte en un componente esencial del procedimiento, ya que permite al examinador valorar si existe una afectación real y jurídicamente relevante. En principio, la carga de la prueba recae sobre el opositor, quien debe demostrar que el signo solicitado vulnera derechos de una persona reconocida o prestigiosa. No obstante, tratándose de personas de alto reconocimiento público, el examinador puede

considerar ciertos hechos como notorios, lo que habilita la posibilidad de negar el registro de oficio.

Entre los documentos que pueden ser allegados para acreditar la afectación de la identidad o el prestigio, se encuentran los siguientes:

- a) **Publicidad comercial** que demuestre el grado de reconocimiento o prestigio de la persona natural o jurídica, evidenciando su posicionamiento en el mercado y la percepción positiva del público consumidor.
- b) **Artículos de prensa y publicaciones digitales**, tales como notas en medios de comunicación, blogs especializados o páginas web institucionales, que documenten la trayectoria, reputación o relevancia pública de la persona cuya identidad o prestigio se pretende proteger.
- c) **Declaraciones de terceros**, como testimonios, cartas o certificaciones, que den cuenta del prestigio de la persona natural o jurídica y de sus actividades, especialmente si provienen de actores relevantes del sector pertinente.
- d) **Encuestas de mercado**, que evidencien el grado de conocimiento que tiene el público sobre la persona en cuestión, y que permitan establecer si existe una asociación directa entre el signo solicitado y la persona afectada.
- e) **Galardones o reconocimientos públicos**, otorgados por entidades oficiales, gremiales o académicas, que acrediten el mérito y la reputación de la persona natural o jurídica en su campo de actividad.
- f) **Documentos legales**, como el Registro Civil de Nacimiento, sentencias o escrituras públicas de sucesión, que acrediten la calidad de heredero de quien otorga la autorización para el uso del nombre, imagen o signo distintivo de una persona fallecida.
- g) **Autorizaciones expresas**, emanadas de la persona natural o jurídica reconocida, que permitan el uso exclusivo de su nombre, imagen o cualquier otro atributo protegido por la norma. Esta autorización debe ser clara, escrita y presentada como prueba documental en el expediente.

Estas pruebas no solo permiten acreditar la existencia de la identidad o el prestigio protegido, sino que también son fundamentales para evaluar el riesgo de confusión o asociación en el público consumidor. La valoración de estos elementos debe realizarse según el contexto, teniendo en cuenta el sector pertinente del público, la naturaleza del signo solicitado y los productos o servicios que se pretenden distinguir.

## 6. Criterios normativos e interpretativos para la aplicación de la Decisión 486 artículo 136 literal e)

La aplicación del artículo 136 literal e) de la Decisión 486 de 2000 exige una lectura sistemática y contextualizada del ordenamiento jurídico, con una ponderación especial en cada caso particular, que permita comprender su alcance normativo y los criterios interpretativos que orientan su implementación por parte de las Autoridades Competentes, especialmente la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). Así, la negación o la oposición que invoque esta causal debe sustentarse en estándares jurídicos (principios) y bases normativas (reglas y fuentes del derecho) que orienten la decisión de la administración.

En primer lugar, los estándares o principios que rigen el derecho marcario constituyen el marco axiológico sobre el cual se estructura la protección de los signos distintivos. Entre ellos se destacan:

El **principio de distintividad**, como núcleo esencial del derecho marcario, exige que toda marca sea capaz de diferenciar los productos o servicios de su titular frente a los de sus competidores.

El **principio de territorialidad**, según el cual el derecho sobre una marca se adquiere y ejerce dentro del territorio en el que ha sido registrada.

El **principio de especialidad**, que limita la protección marcaria a los productos o servicios para los cuales fue registrada, conforme a la Clasificación Internacional de Niza.

El **principio de buena fe**, orienta las actuaciones en el comercio y prohíbe el registro de signos que se aprovechen del prestigio ajeno o induzcan a error, confusión o asociación indebida respecto al origen, calidad o naturaleza de los productos o servicios.

La **función social de la marca**, reconoce su papel no solo económico, sino también social al facilitar la elección informada del consumidor y proteger la reputación empresarial.

En segundo lugar, las bases normativas que sustentan la aplicación de la causal del literal e) comprenden tanto fuentes formales como auxiliares del derecho. Entre ellas se incluyen:

La **doctrina**, que conceptualiza la marca como activo intangible y medio de identificación empresarial.

La **jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional**, que ha reconocido la protección de atributos de la personalidad como la imagen, la honra, la intimidad y el buen nombre, aplicables también a personas jurídicas.

Las **interpretaciones prejudiciales del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA)**, que garantizan la aplicación uniforme del régimen supranacional.

Las **decisiones administrativas y resoluciones de la SIC**, que reflejan la práctica institucional en la evaluación de signos distintivos.

La **Constitución Política y el Código Civil colombiano**, que reconocen la personalidad jurídica como sujeto de derechos fundamentales.

Los **tratados internacionales** como la Convención de París, el Sistema de Madrid y la Convención Interamericana de Washington, cuya aplicación depende de la adhesión, ratificación y recepción normativa por parte del Estado colombiano.

Los organismos internacionales como la **OMPI** y la **OMC**, promueven la armonización normativa y la protección transfronteriza de los derechos de propiedad intelectual.

En tercer lugar, el criterio interpretativo que debe aplicar el examinador jurídico de la SIC parte del supuesto normativo es la afectación a la identidad o al prestigio de una persona natural o jurídica sin distinción de si tienen o no fines de lucro. Esto activa la causal de irregistrabilidad y exige una valoración diferenciada entre las personas naturales y las personas jurídicas.

En el caso de las **personas naturales**, la identidad se configura principalmente en el nombre, apellido o combinación de ambos, y adquiere mayor relevancia cuando se trata de nombres notoriamente conocidos en el sector pertinente del público. Salvo, que exista notoriedad, entendida como reconocimiento generalizado, de esta forma es un criterio adicional que debe ser tenido en cuenta. El **prestigio**, por su parte, se concibe como una valoración cualitativa y positiva construida por mérito y trayectoria, protegida constitucionalmente como derecho fundamental vinculado a la honra y al buen nombre.

Respecto de las **personas jurídicas**, la identidad se refiere a la razón o denominación social, protegida por el ordenamiento jurídico, aunque no se clasifique formalmente como derecho personalísimo. El **prestigio** empresarial, conceptualizado como *Good Will*, tiene una dimensión económica y cuantificable, y se relaciona con el reconocimiento en el mercado por parte del público consumidor. El grado de reconocimiento y prestigio en este caso opera como criterio interpretativo para el examinador.

Por su parte, la identidad se relaciona principalmente con la posibilidad de que el público consumidor confunda el origen empresarial del producto o servicio, mientras que el prestigio implica una valoración positiva del público, derivada del mérito propio de la persona jurídica o natural. (Superintendencia de Industria y Comercio, 2022).

Asimismo, el concepto de “sector pertinente del público” que se erige como un criterio interpretativo para delimitar el alcance de la protección de los signos notoriamente conocidos, aplica en el análisis de registrabilidad respecto del literal e) del artículo 136 de la Decisión Andina

486, para determinar el reconocimiento del bien jurídico tutelado. (Decisión 486, arts. 224 y 230; TJCA, 2021).

En consecuencia, la aplicación de la causal del literal e) presenta un **margen objetivo**, constituido por la norma y sus principios, y un **margen subjetivo**, derivado de la interpretación técnica y contextual del examinador. No obstante, dicho margen interpretativo no puede desconocer el deber de análisis integral de todas las causales de irregistrabilidad, incluso de oficio, cuando se advierta una afectación real a los intereses jurídicamente protegidos de terceros o al orden público económico. Por el contrario, se exige que el signo cumpla con los requisitos de distintividad intrínseca y extrínseca, es decir, que sea capaz de individualizar productos o servicios y no genere confusión con otros signos registrados. Por eso, la distintividad constituye el presupuesto indispensable para que la marca cumpla su función principal: identificar los productos y servicios relacionados con un origen empresarial que garantiza su calidad (Consejo de Estado, 2016).

Finalmente, aunque se ha identificado un vacío normativo en cuanto a la trazabilidad de las decisiones adoptadas por la SIC bajo esta causal, lo cierto es que la entidad cumple con su función administrativa conforme al espíritu de la norma. La pregunta que orienta esta investigación —¿puede la SIC negar el registro de una marca que afecte la identidad o el prestigio de una persona natural o jurídica, aun sin oposición formal ni registro previo? — encuentra respuesta afirmativa en el marco de la Decisión 486, que faculta a la autoridad nacional para actuar de oficio en defensa de derechos legítimos.

Desde el punto de vista estructural, la norma contempla tres elementos esenciales para que opere la causal de irregistrabilidad:

1. Que el signo afecte indebidamente el derecho de un tercero;
2. Que dicha afectación recaiga sobre la identidad o el prestigio de personas naturales o jurídicas; y
3. Que el solicitante del registro sea una persona distinta del titular del nombre, imagen o signo protegido, sin contar con la autorización correspondiente.

Esta estructura normativa permite concluir que sí es posible registrar como marca el nombre de una persona natural o jurídica, siempre que el signo sea suficientemente distintivo, no genere riesgo de confusión o asociación en el público consumidor y no afecte derechos de terceros (TJCA, 2014).

Finalmente, teniendo en cuenta la facultad oficiosa de la SIC para invocar esta causal, la legitimidad de una persona para oponerse al registro de una marca que consiste en el nombre de una persona jurídica o natural, o para solicitar su anulación en caso de que se haya concedido, reside en la persona titular del nombre o, en su defecto, en sus herederos. La norma comunitaria contempla como único supuesto de prohibición el hecho de que se afecte la identidad o prestigio de un tercero, lo que supone que quien solicite el registro sea una persona distinta a la que el

nombre identifica. No obstante, esta prohibición no es absoluta, pues de contar con la autorización del titular del nombre o de sus herederos, podrá solicitar y obtener el registro de ese nombre como marca (TJCA, 2014).

En un escenario ideal, si el sistema SIPI<sup>12</sup> permitiera filtrar los expedientes por causales invocadas o aplicadas, facilitaría el acceso a la información y fortalecería la transparencia institucional en el proceso de registro. Esta mejora contribuiría al desarrollo de investigaciones jurídicas como la presente, orientadas a consolidar el sistema marcario colombiano.

---

<sup>12</sup> Sistema de Información sobre Patentes Industriales. Recuperado de: <https://sipi.sic.gov.co/sipi/Extra/IP/TM/Qbe.aspx?sid=638947633490073231>

## **APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 136 LITERAL E) DE LA DECISIÓN 486 DE 2000**

### **1. Conclusiones Generales**

#### **Protección de la identidad y el prestigio de personas, naturales o jurídicas, no registradas en el Régimen Marcario colombiano**

La investigación evidencia una tensión jurídica y práctica cuando se trata de proteger personas jurídicas que gocen de la identidad y el prestigio en un sector pertinente del público, y que no tienen una marca registrada ni presentan oposición a la solicitud de registro del signo por parte de un tercero no autorizado (toda vez que respecto de personas naturales proliferan las resoluciones en este sentido). Pero respecto de personas jurídicas, brilla la ausencia de pronunciamientos o resoluciones donde la SIC realice la aplicación oficiosa del artículo 136 literal e) de la Decisión 486 de 2000.

No obstante, la Decisión Andina 486 que es aplicable directamente en el ordenamiento jurídico colombiano, establece que no podrá registrarse como marca aquel signo que reproduzca, imite o contenga elementos que afecten la identidad o prestigio de personas naturales o jurídicas, distintas del solicitante. Y en el manual de lineamientos de la SIC para entrenar a sus funcionarios sobre la forma de realizar un examen de registrabilidad, se establece la facultad oficiosa de la entidad respecto de personas naturales y jurídicas, en la práctica administrativa, lo que confirma una aplicación desigual entre ambos sujetos jurídicos.

La jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA) ha sido enfática en señalar que las oficinas nacionales están obligadas a aplicar de oficio las causales de irregistrabilidad, incluso en ausencia de oposición o registro previo (TJCA, 2020). Esta obligación se fundamenta en principios como: primero, la aplicación directa e inmediata del ordenamiento jurídico andino, segundo la preeminencia normativa supranacional y tercero en la protección del interés general (Comunidad Andina, 2000) Además, de respaldarse en la obligación de realizar un examen integral de registrabilidad conforme al artículo 147 de la misma Decisión. Resulta relevante mencionar que la protección de la identidad y el prestigio no depende del registro previo, sino del riesgo de afectación reputacional, lo cual refuerza el carácter preventivo y garantista del sistema marcario andino (Comunidad Andina, 2000; TJCA, 2020).

Desde el plano constitucional, la SIC como autoridad competente en materia de propiedad industrial, tiene el deber de actuar conforme al “deber ser” normativo, es decir, aplicar de oficio las causales de irregistrabilidad cuando se evidencie un riesgo real de afectación a la identidad o prestigio de una persona jurídica. Este deber se deriva no solo de la Decisión 486, sino también de principios constitucionales como: la dignidad humana (art. 1), el buen nombre (art. 15), la protección de la propiedad intelectual (art. 61) y la prevalencia del interés general (art. 58) de la Constitución Política de Colombia.

No obstante, la investigación reveló que en la práctica administrativa de la SIC, la aplicación del artículo 136 literal e) se ha centrado casi exclusivamente en personas naturales. Lo que demuestra que, en el caso de las personas jurídicas, la SIC no realiza un examen juicioso de oficio sobre la afectación a su identidad o prestigio.

Debido a la ausencia de pronunciamientos o resoluciones de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), donde se haya negado de oficio o con oposición el registro de una marca que afectara la identidad o prestigio de una persona jurídica, se elevó una petición respetuosa a la entidad mediante la figura del derecho de petición, (Radicado N.º 25-416710-00000-0000), donde se le solicitó que informara sobre alguna resolución o pronunciamiento a este respecto y sobre los procedimientos y criterios que aplica en estos casos al realizar el examen de registrabilidad de una marca. A la fecha de presentación de este escrito, no se ha recibido respuesta. No obstante, en la búsqueda se evidenciaron abundantes casos en los que la SIC de Oficio da aplicación de la causal en favor de personas naturales, como el de “Ferxxo” (Feid)<sup>13</sup>, “Juanes”<sup>14</sup>, “Jessi Uribe”<sup>15</sup>, “James Rodríguez”<sup>16</sup>, “Shakira”<sup>17</sup>, “El Pirlo 420”<sup>18</sup>, “Diomedes Díaz”<sup>19</sup>, entre otros, muchos de los cuales que han sido ampliamente documentados e incluso han llegado a ser noticia internacional.

Adicionalmente, durante el curso de la investigación, se consultó con diferentes abogados especialistas en propiedad intelectual, entre ellos los referenciados en las entrevistas relacionadas, y coinciden en que son escasos o inexistentes los casos de protección oficiosa a la identidad o prestigio de personas jurídicas. Así mismo se realizaron consultas en el sistema virtual de propiedad industrial de la SIC (SIPI), pero se evidencia una falencia en los criterios de búsqueda, toda vez que la entidad no indexa las decisiones resoluciones de negación de marcas, con un filtro respecto de la causal invocada en la negación, lo que torna más compleja, la labor investigativa y académica de estudiantes, maestros y juristas, así como el ejercicio de los abogados que velan por la protección y defensa de los intereses de titulares de derechos.

Ante la falta de respuesta y la poca o inexistente información sobre la evidente disparidad que existe entre la protección oficiosa de la identidad y prestigio de personas naturales y jurídicas, existen tres posibles causas de esta omisión por parte de la entidad: la falta de procedimientos internos claros, la necesidad de capacitación especializada de sus funcionarios en la aplicación de esta causal o simplemente a causa de la creciente tendencia de las empresas a registrar sus marcas como resultado de campañas de sensibilización y capacitación promovidas por la SIC (lo que es positivo).

No cabe duda que, el artículo 136 literal e) de la Decisión 486 de 2000 constituye una herramienta jurídica eficaz para proteger la identidad y el prestigio de personas naturales y

---

<sup>13</sup> Resolución N° 21888 Ref. Expediente N° SD2022/0065392

<sup>14</sup> Resolución N° 11544 Ref. Expediente N° 06-63599

<sup>15</sup> Resolución N° 6720 Ref. Expediente N° SD2017/0083994

<sup>16</sup> Resolución N° 26998 Ref. Expediente N° SD2022/0066515

<sup>17</sup> Resolución N° 005132 Ref. Expediente 06-52048

<sup>18</sup> Resolución N° 22071 Ref. Expediente N° SD2024/0016794

<sup>19</sup> Resolución N° 61714 Ref. Expediente N° 15052985

jurídicas frente a registros marcarios abusivos. La SIC, como autoridad competente y garante del equilibrio entre los intereses privados del solicitante y los derechos legítimos de terceros tiene la obligación de aplicar esta causal de oficio, en armonía con el régimen supranacional andino, la jurisprudencia comunitaria y los principios constitucionales cuando se evidencie un riesgo real de afectación, sin que la ausencia de registro o de oposición formal constituya un impedimento jurídico. Por lo tanto, de la lectura de la normatividad vigente, y de los pronunciamientos de la entidad, así como de la jurisprudencia y la doctrina, está claro que es obligación de la entidad, aplicar de oficio esta causal cuando identifique la existencia de alguno de estos elementos respecto del signo solicitado a registro:

- El signo solicitado reproduce, imita o contiene elementos que puedan generar riesgo de confusión o asociación indebida con la identidad de una persona jurídica conocida por el sector pertinente del público, respecto de los productos y servicios que se pretenden amparar.
- La persona jurídica afectada goza de buen nombre (Good Will), reputación o estima del público pertinente, lo que le concede un prestigio en el mercado.
- En términos generales,
  - (i) Evidencie el riesgo de afectación a la identidad o prestigio de una persona jurídica.
  - (ii) Evidencie que el público podría confundirse entre la identidad o pensar que existe una relación entre el solicitante de la marca y la persona jurídica.
  - (iii) Evidencia el riesgo de que el solicitante se aproveche de la reputación ajena.
- Que en ninguno de los casos anteriores, se cuenta con la debida autorización del tercero o sus herederos.

En todo caso, de llegar a presentarse una omisión en particular de la entidad, donde se demuestre que se afectó indebidamente la identidad o prestigio de una persona jurídica, el afectado, además de los daños y perjuicios que se le ocasionen, se enfrentará al tortuoso dilema de solicitar o no la nulidad del acto administrativo, proceso judicial que podría incluso tomar más tiempo del término de protección inicial del signo concedido.

A su vez, según la investigación es posible interpretar que la causal del artículo 136 literal e) constituye un criterio jurídico existente, válido y apropiado más que todo para personas naturales, porque, aunque sea válido se igual forma para personas jurídicas es como si fuera una causal accesoria, ya que, sumado a otros elementos justifican la negativa de registro. De esta forma, son factores suficientes para activar la protección marcaria, incluso sin registro previo, los siguientes: la reputación empresarial, la notoriedad o reconocimiento en el mercado y la posibilidad de confusión o asociación indebida.

La ausencia de casos en favor de personas jurídicas no implica la inexistencia del deber, en lugar de eso demuestra que el sistema de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC)

resulta funcional en su propósito; no obstante, presenta ciertos vacíos normativos y procedimentales, uno de los cuales fue objeto de análisis en la presente investigación.

## Referencias

- Alemán, M. (1997). *Normatividad subregional sobre marca de productos y servicios* (p. 75). Editorial Top Management International.
- Antevenio. (2021). *Las comunidades de marca más influyentes en Colombia*. <https://www.antevenio.com/blog/comunidades-de-marca-de-colombia/>
- Arrau, P. (2018). Reparando la Reforma Tributaria: un good will tributario eficiente. Puntos de Referencia, No 476, enero. Recuperado de [https://www.cepchile.cl/cep/site/artic/20180131/asocfile/20180131130127/pder476\\_parraup.pdf](https://www.cepchile.cl/cep/site/artic/20180131/asocfile/20180131130127/pder476_parraup.pdf)
- Blanco Alvarado, C. (2021). *El Good Will vs el buen nombre afectado por la actividad administrativa en personas jurídicas privadas*. *Diálogos (Universidad Libre)*, 54, 75-94. <https://revistas.unilibre.edu.co/index.php/dialogos/article/view/10124/9940>
- Castro García, J. D. (2008). *La propiedad industrial* (2.<sup>a</sup> ed.). Universidad Externado de Colombia. <https://publicaciones.uexternado.edu.co/gpd-la-propiedad-industrial-9789587103939.html>
- Cepeda Palacio, S.D. (2013). Efectos actuales de la cultura de marcas: Una investigación documental. *Revista Con-texto*, 40, 161-179.
- Colombia. Congreso de la República. (1887, 15 de agosto). *Ley 153 de 1887: Por la cual se adiciona y reforma los códigos nacionales, la ley 61 de 1886 y la 57 de 1887*. Diario Oficial n.º 7011.
- Comunidad Andina. (2000). *Decisión 486: Régimen común sobre propiedad industrial*. Secretaría General de la Comunidad Andina.
- Comunidad Andina. (2015). *Propiedad intelectual en la Comunidad Andina: Armonización y desarrollo jurídico*. [https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Procesos/490\\_IP\\_2015.pdf](https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Procesos/490_IP_2015.pdf)
- Constitución Política de Colombia [Const. Pol.]. (1991). <https://www.constitucioncolombia.com/>
- Consejo de Estado, Sección Primera. (2016, 21 de enero). Sentencia 2010027200 [C. P. Roberto Serrato].
- Corte e Constitucional de Colombia. (1998). Sentencia C-002 de 1998 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo). Bogotá: Corte Constitucional.

- Corte Constitucional de Colombia. (2020, 3 de septiembre). *Sentencia T-373/20*. Expediente T-7.807.511. <https://www.corteconstitucional.gov.co>
- Fernández-Novoa, C., & García Vidal, Á. (2002). *Derecho de marcas: Legislación, jurisprudencia comunitaria*. Marcial Pons.
- Forero Molina, S. C., & Garzón Medina, C. (2020). *Consumidores, marcas y construcción de identidad* [Colección 440]. Ediciones USTA. <https://ulibros.com/consumidores-marcas-y-construccion-de-identidad-689tk.html>
- Forbes Staff. (2021, 25 de noviembre). Colombia completa 1.000 empresas con sentido social y ambiental. *Forbes Colombia*.
- Ghidini, G. (2017). *Aspectos actuales del derecho industrial: Propiedad intelectual y competencia* (2.ª ed.). Universidad Externado de Colombia.
- Gómez García, M. S., & Sequeira Narváez, M. de L. (2015). Tendencias de consumo y factores determinantes del comportamiento del consumidor (Seminario de graduación, Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua). *Repositorio Institucional UNAN-Managua*. <https://repositorio.unan.edu.ni/id/eprint/3924>
- González, M. P. (2023, 2 de junio). *Feid no pudo registrar su marca "Ferxxo" ante la SIC, este fue el problema*. Infobae. <https://www.infobae.com/colombia/2023/06/02/feid-no-pudo-registrar-su-marca-ferxxo-ante-la-sic-este-fue-el-problema/>
- Grupo de Investigación en Propiedad Intelectual – Universidad Externado de Colombia. (s. f.). Marcas y signos distintivos. *Propiedad Intelectual – Blog Universidad Externado*. <https://propintel.uexternado.edu.co/category/marcas-signos-distintivos/>
- Guerrero, M. (2019). *Derecho de marcas: Teoría y práctica internacional* (p. 24). Editorial Universidad Externado de Colombia.
- La República. (2016, 19 de julio). Marcas con propósito social. *La República*.
- Lhoeste, F. Á. (2016). *Propiedad intelectual: Aproximaciones conceptuales y normatividad jurídica* (1.ª ed.). Universidad de La Salle.
- Lizarazu, R. (2020). *Manual de propiedad industrial* (4.ª ed.). Legis.
- Lizarazu Montoya, R. (2014). *Manual de propiedad industrial* (pp. 21–24). Legis Editores S. A.
- Mankiw, N. G. (2012). *Principios de economía* (6.ª ed.). Cengage Learning Latinoamérica. [https://www.paginaspersonales.unam.mx/app/webroot/files/1613/Economia\\_Principios\\_de\\_6taedicion\\_\\_Gregory\\_\\_M.pdf](https://www.paginaspersonales.unam.mx/app/webroot/files/1613/Economia_Principios_de_6taedicion__Gregory__M.pdf)

Martínez Gutiérrez, Á. (2003). *La marca engañosa*. Editorial Reus.

Metke, R. (1987). *Aspectos teóricos y prácticos del Derecho Marcario* (p. 11). Editorial Kelly.  
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). (s.f.-a). *Acerca de la OMPI*.  
<https://www.wipo.int/es/web/about-wipo>

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). (s.f.-b). *Marcas*.  
<https://www.wipo.int/es/web/trademarks>

Pulido, A.R. (2018, 7 de noviembre). Las marcas y su impacto social. *Ámbito Jurídico*.  
<https://www.ambitojuridico.com/noticias/especiales/mercantil-propiedad-intelectual-y-arbitraje/las-marcas-y-su-impacto-social>

Real Academia Española. (2023). *Diccionario de la lengua española*. <https://dle.rae.es>

Rivera, J. C., Ciatti, G., & Alonso, J. I. (2007). La cuantificación del daño moral en los casos de lesión al honor, la intimidad y la imagen. *Revista Latinoamericana de Derecho*, 7-8, 371-398.

Rodríguez Morales, S. (2025, 10 de julio). Crepes & Waffles es Empresa B, que los ratifica en temas de responsabilidad social. *La República*.

Rojas Murcia, O. A. (2023, 25 de julio). Una aproximación al derecho marcario. *PropIntel. Universidad Externado de Colombia*. [https://propintel.uexternado.edu.co/una-aproximacion-al-derecho-marcario/#\\_ftn2](https://propintel.uexternado.edu.co/una-aproximacion-al-derecho-marcario/#_ftn2)

Superintendencia de Industria y Comercio. (2022). *Instructivo de signos distintivos (Código PI01-I01, versión 1)*. <https://sipi.sic.gov.co>

Superintendencia de Industria y Comercio. (s.f.-a). *Instructivo para el examen de registrabilidad de signos distintivos*. Dirección de Signos Distintivos.

Superintendencia de Industria y Comercio. (s.f.-b). *Sistema de Información de Propiedad Industrial – SIPI*. <https://sipi.sic.gov.co/sipi/Extra/Default.aspx?sid=638894892321157949>

Superintendencia de Industria y Comercio. (2023, 27 de abril). *Resolución N.º 21888 (Expediente SD2022/0065392), por la cual se niega el registro de la marca FERXXO (Mixta), clases 35 y 41 de la Clasificación de Niza*. Bogotá D. C., Colombia.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. (2004). Interpretación prejudicial, proceso 85-IP-2004.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. (2015a). Interpretación prejudicial, proceso 460-IP-2015.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. (2015b). Interpretaciones prejudiciales, procesos 470-IP-2015, 466-IP-2015, 473-IP-2015.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. (2017). Interpretación prejudicial, proceso 11-IP-2017.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. (2018). Interpretación prejudicial, proceso 49-IP-2018.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. (2019). Interpretación prejudicial, proceso 619-IP-2019.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. (s. f.). *Identidad persona jurídica. Documento base para el desarrollo de tesis.*

Vadell, J., Secches, D., & Burger, M. (2019). De la globalización a la interconectividad: Reconfiguración espacial en la iniciativa Belt & Road e implicaciones para el Sur Global. *Revista Transporte y Territorio*, 21, 44-68. <https://doi.org/10.34096/rtt.i21.7146>