

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 49943

Ref. Expediente N° SD2017/0015709

Por la cual se resuelve un recurso de apelación

LA SUPERINTENDENTE DELEGADA PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 18 numeral 10° del Decreto
4886 del 23 de Diciembre de 2011,

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolución N° 53875 de 1 de septiembre de 2017, la Dirección de Signos Distintivos negó el registro de la Marca **DAFNE MARAHUNTHA** (Nominativa), solicitada por FABIAN ARLEX CASTRO RODRIGUEZ, para distinguir los siguientes servicios que hacen parte de la Clasificación Internacional de Niza:

41: educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales; academias de educación, recreativas y culturales, alquiler de aparatos de grabación, sonido y video, alquiler equipos de audio, alquiler de equipos de iluminación para escenario, celebración de eventos musicales en directo, celebración de los talleres de formación, clases personalizadas, coordinación de eventos musicales, deportivos y culturales, cursos de música, enseñanza de música, entretenimiento en directo, espectáculos escénicos, organización de espectáculos, producción de discos, producción de canciones, producción musical, producción y edición musical, redacción de partituras, servicios de disc jockey, servicios de karaoke; gestión cultural.

Lo anterior, por considerar que se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad consagrada en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

SEGUNDO: Que mediante escrito presentado dentro del término y con el lleno de los requisitos legales, FABIAN ARLEX CASTRO RODRIGUEZ interpuso recurso de apelación en contra de la resolución mencionada en el considerando primero, con el objetivo de que se revoque, con fundamento en los siguientes argumentos:

"(...) hago constar con evidencia física, anexa a este documento, que su respuesta obedece a una observación a priori y de carácter inusual frente al ejercicio de aprobación de nombres o marcas para agrupaciones musicales, más en el hecho mismo que en la actualidad ya no se cuenta con la mayoría de los elementos humanos en la formación de músicos expuestos por ustedes para actividades de la banda. Considero entonces que se tomó de redes sociales la información,

Resolución N° 49943

Ref. Expediente N° SD2017/0015709

específicamente del “Fan Page Facebook” y se desconoció el contexto real y actual de mi quehacer artístico, por lo que accedí personalmente a sus instalaciones en la ciudad de Bogotá y asesoré este caso por sus profesionales a disposición de la atención al público ratificando con extrañeza su postura ante mi solicitud. Por último anexo documentos, discos y partituras que dejan ver que cuento con el soporte legal, empresarial y necesario para que rectifiquen su decisión a mi favor con el ánimo de salvar guardar mi derecho intelectual y mi carrera artística, la cual se ve afectada por este tipo de situaciones”.

TERCERO: Que para resolver el recurso de apelación interpuesto, según el artículo 80 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, es preciso resolver todas las cuestiones que hayan sido planteadas y las que aparezcan con motivo del recurso.

1. CAUSAL DE IRREGISTRABILIDAD EN ESTUDIO: AFECTACIÓN DE IDENTIDAD O PRESTIGIO DE PERSONAS

1.1. Literal e) del artículo 136 de la Decisión 486

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

e) consistan en un signo que afecte la identidad o prestigio de personas jurídicas con o sin fines de lucro, o personas naturales, en especial, tratándose del nombre, apellido, firma, título, hipocorístico, seudónimo, imagen, retrato o caricatura de una persona distinta del solicitante o identificada por el sector pertinente del público como una persona distinta del solicitante, salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o, si hubiese fallecido, el de quienes fueran declarados sus herederos”.

1.2. La norma

De acuerdo con la norma transcrita, si el signo que se pretende registrar como marca corresponde al nombre o apellido de una persona natural reconocida por el público como distinta del solicitante, siendo susceptible de afectar su identidad o prestigio, no procederá su registro salvo que el solicitante demuestre dentro del proceso que cuenta con el consentimiento de dicha persona o de sus causahabientes para registrar tal nombre como marca. Las consideraciones relativas al nombre completo y apellido son, así mismo, aplicables a los seudónimos, firmas, caricaturas o retratos de las personas, a los que deben aplicarse los mismos criterios siempre y cuando identifique realmente a una persona individual.

La jurisprudencia del Tribunal Andino de Justicia ha entendido que la identidad de una persona es generalmente su nombre y apellido, o su sólo apellido cuando es notorio, explicando que la causal de irregistrabilidad en comento constituye un mecanismo de

Resolución N° 49943

Ref. Expediente N° SD2017/0015709

defensa al derecho personal que tienen las personas sobre su imagen e intimidad, y que la pretensión jurídica de la norma está fundamentada en la protección de los derechos de la personalidad.

A su vez, la doctrina explica que este tipo de protección busca, por una parte permitir el registro de nombres de personas naturales, y por otra parte proteger los nombres de personas reconocidas por el público contra el uso de terceros que, *“mediante el simple artificio de una deformación al componer la denominación, se pueda despertar en la gran mayoría del público reminiscencias de un nombre famoso que solventaría la calidad de la mercadería prescindiendo del consentimiento del titular que la ley requiere para que esa apropiación sea legítima”*.

En ese orden de ideas, cuando el nombre solicitado en registro como marca es un nombre o apellido común o frecuente, quedará sometido a las reglas generales sobre el riesgo de confusión o asociación, es decir, puede llegar a ser registrado siempre y cuando sea distintivo y no sea confundible con otros signos registrados para distinguir productos idénticos o similares.

Sin embargo, si el nombre o apellido solicitado en registro - coincida o no con el nombre del solicitante, corresponde a un nombre o apellido capaz de individualizar a una persona de notoriedad destacada y reconocida por el público como alguien distinto del solicitante, su registro solamente será viable en la medida en que el solicitante cuente con la autorización de esa persona reconocida o de sus herederos.

2. NATURALEZA, DESCRIPCIÓN Y ALCANCE DEL SIGNO SOLICITADO EN REGISTRO

DAFNE MARAHUNTA
(Nominativa)

El signo solicitado en registro es de naturaleza nominativa compleja, conformado por las palabras DAFNE MARAHUNTA, las cuales corresponden al nombre de una banda musical colombiana.

3. CASO CONCRETO

Esta Delegatura encuentra que el signo solicitado corresponde al nombre de una reconocida banda de música colombiana, formada en la ciudad de Chaparral, Tolima; la cual está conformada por Fabian Castro (vocalista), Carlos Andrés Vargas (teclado),

Resolución N° 49943

Ref. Expediente N° SD2017/0015709

Litos Andrés (Batería), Francisco Martan (guitarra), Fabián Ávila (bajo) y Camilo Rojas (saxo).

No obstante, se observa que el solicitante del presente registro es únicamente el señor Fabian Castro, vocalista de la banda; no obrando dentro del expediente el consentimiento expreso de los demás integrantes de la agrupación para obtener el registro de la marca.

En ese sentido, con la presente solicitud se busca obtener un derecho de Propiedad Industrial en beneficio de un solo integrante; derecho que trae consigo, entre otras, la potestad de prohibir a terceros su utilización, lo cual podría resultar en un claro perjuicio para los demás miembros. En efecto, las demás personas que conforman la agrupación podrían tener igual derecho sobre el nombre, pero quizá desconocen la existencia del presente trámite realizado por solo uno de ellos.

Por otra parte, sobre los documentos que allega el recurrente, entre los que se encuentran un Formulario de Registro Único Tributario, un Certificado de Matrícula Mercantil, un Formulario de Registro único Empresarial y Social RUES, tres partituras de canciones y un CD; los cuales, si bien la mayoría asocia al señor Fabian Castro con el nombre DAFNE MARAHUNTHA, pues se encuentra escrito en estos, aquello no desvirtúa lo anteriormente señalado, pues dichos documentos fueron expedidos apenas dos días antes de la presente solicitud de registro de marca, lo cual no es prueba suficiente para determinar que solo el acá solicitante es quien ostenta el derecho para obtener el registro, máxime cuando la banda ya tiene una larga trayectoria en grupo.

Por lo tanto, es viable afirmar que la presente solicitud no resulta procedente, en tanto que no puede concederse el registro de un signo marcario en cabeza de un solo integrante de la banda, si de antemano no se allega la autorización expresa de los demás miembros.

4. CONCLUSIÓN

Así entonces, el signo objeto de la solicitud se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136, literal e), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

Resolución N° 49943

Ref. Expediente N° SD2017/0015709

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución N° 53875 de 1 de septiembre de 2017, proferida por la Dirección de Signos Distintivos.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar a FABIAN ARLEX CASTRO RODRIGUEZ, parte solicitante, el contenido de la presente Resolución, entregándole copia de ésta y advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

Notifíquese y Cúmplase

Dada en Bogotá D.C., a los 17 de julio de 2018



MONICA ANDREA RAMIREZ HINESTROZA
Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial