

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 62189

Ref. Expediente N° SD2016/0039015

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° 18838 de 19 abril de 2017, la Dirección de Signos Distintivos negó el registro de la Marca **GIRL MAIA** (Mixta), solicitada por HAROLD FERNANDO GIL CABRERA, para distinguir los siguientes productos que hacen parte de la Clasificación Internacional de Niza:

25: Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería.

Lo anterior, por considerar que se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad consagrada en el literal e) 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, HAROLD FERNANDO GIL CABRERA 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:

“(…) Debe observar la Examinadora que la artista cuya identidad presume afectada, es titular de la marca comercial MAÍA (nominativa) para la clase 9 internacional y que, pese a la publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial de la marca que mi mandante pretende registrar, nunca presentó oposiciones para proteger su marca ni su identidad, situación dentro de la cual se puede afirmar con toda certeza que la cantante no encuentra afectado su derecho con la concesión de registro de la marca GIRL MAIA.

(…) Debe observar la Examinadora que la artista cuya identidad presume afectada, es titular de la marca comercial MAÍA (nominativa) para la clase 9 internacional y que, pese a la publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial de la marca que mi mandante pretende registrar, nunca presentó oposiciones para proteger su marca ni su identidad, situación dentro de la cual se puede afirmar con toda certeza que la cantante no encuentra afectado su derecho con la concesión de registro de la marca GIRL MAIA.

Resolución N° 62189

Ref. Expediente N° SD2016/0039015

(...) Por tal motivo, es preciso que la Dirección reflexione sobre los diversos criterios para el examen de los signos a efectos de su registro.

Es así como desde el aspecto visual, la solicitud de registro de mi mandante cuenta con un elemento gráfico que en comparación a las diversas campañas de la artista, no da lugar a confundibilidad al momento de elección por el consumidor final.

(...) No obstante, nos encontramos ante dos expresiones que se diferencian siempre que, por una parte, el nombre artístico en referencia es "MAÍA" a secas, y por otra, la marca que solicita mi mandante es un compuesto entre GIRL, que al español se traduce "niña", y MAIA que es el nombre hipocorístico de MARÍA".

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.

Resolución N° 62189

Ref. Expediente N° SD2016/0039015

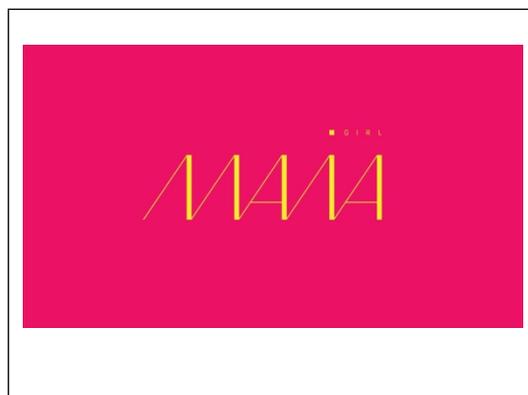
La jurisprudencia del Tribunal Andino de Justicia ha entendido que la identidad de una persona es generalmente su nombre y apellido, o su sólo apellido cuando es notorio, explicando que la causal de irregistrabilidad en comento constituye un mecanismo de defensa al derecho personal que tienen las personas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



Resolución N° 62189

Ref. Expediente N° SD2016/0039015

El signo solicitado en registro es de naturaleza mixta, conformada por dos elementos, uno nominativo y otro gráfico; consistente el primero en las palabras GIRL MAIA escritas en una tipografía especial. El segundo elemento consiste en un rectángulo, dentro del cual se encuentra la parte nominativa.

3. CASO CONCRETO

Esta Delegatura encuentra que el signo solicitado reproduce el elemento individualizador de una reconocida cantante colombiana, induciendo a que el consumidor de manera equivocada confunda la marca con esta artista.

En efecto, el signo solicitado está compuesto por la expresión GIRL MAIA, siendo MAIA el nombre artístico de la cantante y compositora colombiana Mónica Andrea Vives Orozco; no siendo el elemento adicional GIRL, que traduce “Niña”, suficiente para dotar al signo solicitado de los elementos individualizadores necesarios para ser registrado como marca.

En ese orden de ideas, debido al enorme desarrollo que han tenido las diferentes industrias del entretenimiento o del deporte, no resulta extraño que cantantes, actores o futbolistas, opten hoy en día por usar su reconocimiento para ingresar en mercados alternativos de productos y/o servicios, como ropa, perfumes o incluso bebidas; utilizando en tales situaciones sus propios nombres o aquellos por los que han optado para realizar sus actividades profesionales, muchos incluso ya registrados como marcas.

Ante tales circunstancias, además de los canales tradicionales de promoción y comercialización, debe considerarse para estos casos el entorno digital, y en específico las distintas redes sociales; en donde estos personales públicos que ostentan gran notoriedad, pueden ofrecer de manera directa al consumidor productos y/o servicios; y tal como se señaló anteriormente, estos pueden estar identificados en varios casos con sus propios nombres o seudónimos; por lo que el riesgo de confusión o asociación aumenta, debiéndose por tanto negar la presente solicitud de registro.

De acuerdo con lo anterior, un consumidor podría considerar que los productos de la clase 25, tales como prendas de vestir o calzado, identificados con el presente signo, guardan estrecha relación con la artista Mónica Andrea Vives Orozco (MAIA), afectándose por tanto su identidad.

Es así como la norma lo que pretende es proteger los atributos de la personalidad, al ser estos los que definen a la persona natural dentro de un entorno social, y constituyen base y esencia de su personalidad.

4. CONCLUSIÓN

Resolución N° 62189

Ref. Expediente N° SD2016/0039015

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

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución N° 18838 de 19 de abril de 2017, proferida por la Dirección de Signos Distintivos.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar a HAROLD FERNANDO GIL CABRERA, 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 29 de septiembre de 2017



MONICA ANDREA RAMIREZ HINESTROZA
Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial