

**EL DERECHO DE AUTOR COMO CAUSAL DE IRREGISTRABILIDAD**

**MARCARIA**



**TRABAJO DE GRADO PARA OBTAR  
POR EL TÍTULO DE ABOGADO**

**PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA  
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS  
DEPARTAMENTO DE DERECHO PRIVADO  
BOGOTÁ D.C.  
2015**

## NOTA DE ADVERTENCIA

*“Resolución No. 13 de Julio de 1946, artículo 23: La Universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por sus alumnos en sus trabajos de tesis. Solo velará porque no se publique nada contrario al dogma y a la moral católica y porque las tesis no contengan ataques personales contra persona alguna, antes bien se vea en ellas el anhelo de buscar la verdad y la justicia”.*

## INDICE

RESUMEN EJECUTIVO .....	1
INTRODUCCIÓN Y NOCIONES GENERALES.....	2
1.1. La Propiedad Intelectual .....	3
1.2. La Propiedad Industrial .....	4
1.2.1.Las nuevas creaciones.....	5
1.2.2.Signos distintivos.....	5
1.2.2.1.    Nombre comercial .....	6
1.2.2.2.    Enseña comercial.....	6
1.2.2.3.    Indicaciones geográficas .....	7
LA MARCA .....	8
1.3. Concepto .....	8
1.4. La propiedad sobre una marca .....	8
1.4.1.Sistema declarativo .....	8
1.4.1.1.    Modelo Norteamericano .....	9
1.4.2.Sistema atributivo .....	9
1.4.3. Sistema mixto .....	10
1.5. Sistema colombiano.....	10
1.5.1.El registro de la marca .....	11
1.5.1.1.    Signos susceptibles de registro .....	11
1.5.1.2.    Requisitos para registrar .....	12
1.5.1.2.1.    La distintividad del signo .....	12
1.5.1.2.2.    La representación gráfica del signo .....	13
1.5.1.2.3.    La Perceptibilidad del signo .....	13

CAUSALES DE IRREGISTRABILIDAD MARCARIA .....	14
1.6. Causales Absolutas .....	14
1.7. Causales Relativas.....	15
LA CAUSAL DE IRREGISTRABILIDAD MARCARIA POR INFRINGIR UN DEREHO DE AUTOR .....	15
1.8. Nociones Generales del Derecho de Autor .....	16
1.8.1. Objeto de protección .....	16
1.8.1.1. Obras literarias.....	17
1.8.1.2. Obras artísticas .....	17
1.8.2. Características de la obra.....	19
1.8.3. Contenido del Derecho de Autor .....	18
1.8.3.1. Derechos patrimoniales .....	18
1.8.3.1.1. Modalidades de los derechos patrimoniales.....	19
1.8.3.2. Derechos morales.....	20
1.8.4. Limitaciones y excepciones al Derecho de Autor .....	21
1.8.5. Terminación del Derecho .....	22
1.9. Diferencias entre la propiedad industrial y el derecho de autor .....	23
1.10. Antecedentes históricos de la causal de irregistrabilidad marcara por la vulneración de un derecho de autor de un tercero .....	24
1.10.1. La causal en la decisión 344 de 1993 .....	24
1.10.1.1. Los títulos de las obras .....	25
1.10.1.1.1. Títulos genéricos o banales .....	25
1.10.1.1.2. Títulos originales o individuales .....	26
1.10.1.1.2.1. Caso “Terminator” .....	26
1.10.1.2. Personajes ficticios o simbólicos .....	28
LA CAUSA DE IRREGISTRABILIDAD MARCARIA POR VULNERAR UN DERECHO DE AUNTOR CONSAGRADA EN LITERAL F) DEL ARTÍCULO 136 DE LA DECISIÓN 486 .....	29

1.11.	La causal respecto a las obras artísticas .....	29
1.11.1.	Caso “Defensitos” .....	30
1.11.2.	Caso “Mundial” .....	31
1.11.3.	Consideraciones sobre los casos “Defensitos” y “Mundial” .....	32
1.11.4.	Caso “Mickey Mouse” .....	33
1.11.5.	La Confundibilidad como un requisito de procedencia de la causal bajo estudio.....	34
1.11.5.1.	Caso “León” .....	34
1.11.5.2.	Caso “Barbie” .....	36
1.11.5.3.	Caso “Familia” .....	37
1.11.5.4.	Consideraciones sobre los casos “León”, “Barbie” y “Familia” .....	38
1.12.	La causal respecto a los títulos de las obras .....	39
1.12.1.	Caso “Gourmet Club” .....	40
1.12.2.	Caso “Blanca Nieves” .....	40
1.13.	Las causales respecto a otros elementos protegidos por el derecho de autor.....	41
1.13.1.	Caso “Chibchombia” .....	42
1.13.2.	Caso “Colombiautos” .....	42
1.13.3.	Caso “La Piragua de Guillermo Cubillos” .....	43
1.13.4.	Casos de la cerveza “Duff” .....	44
1.13.4.1.	Caso “Duff vs calzado Duff” .....	44
1.13.4.2.	Caso “Duff vs Duh” .....	45
1.13.5.	Consideraciones sobre los casos “Chibchombia”, “Colombiautos”, y “Cerveza Duff” .....	46
1.14.	La causal respecto a los personajes ficticios y a los dibujos .....	47
1.14.1.	Caso “Silvestres” .....	48
1.14.2.	Caso “Bambi” .....	49
1.14.3.	Otros casos .....	50

CONCLUSIONES.....50

BIBLIOGRAFÍA

## **1. Resumen ejecutivo**

### **Resumen**

La Decisión 486 de la Comunidad Andina contiene dos tipos de causales por las cuales no procede el registro de un signo; las absolutas y las relativas. Entre las causales relativas, se encuentra una que dispone que no es posible registrar una marca que infrinja los derechos de autor. En este contexto, el presente documento pretende realizar un análisis de las resoluciones de la Superintendencia de Industria y Comercio en las cuales la aplicación de la causal se ha llevado a cabo de manera diversa y hasta opuesta, con el propósito de proponer soluciones para la aplicación adecuada de la causal.

### **Palabras clave**

*Superintendencia de Industria y Comercio, Irregistrabilidad, Marca, Derechos de Autor,*

### **Abstract**

The Decision 486 of Andean Community includes two kind of grounds in which a sign cannot be registered; absolute and relatives grounds. Among the relatives grounds there is one that establishes that it is not possible to register a trademark that infringes copy-rights. Under this scenario, the following article proposes an analysis of the Superintendence of Industry and Commerce resolutions in which the application of the ground has been different and opposite in similar cases, with the aim of creating a solution in order to apply properly the ground.

### **Key Words**

*Superintendence of Industry and Commerce, Non – Registrability, Trademark, Copy-Right*

## **2. Introducción y nociones generales**

Es cada vez más frecuente que empresarios recurran a signos que gozan de algún reconocimiento para distinguir sus productos y servicios solicitando su registro como marca. Tal reconocimiento deviene, algunas veces, del prestigio o conocimiento que se tiene sobre obras literarias, artísticas o científicas, o alguno de los elementos que las componen, y es, precisamente, en este supuesto (cuando se solicita el registro como marca de una obra protegida por el Derecho de Autor o alguno de sus elementos como el título o sus personajes) en el que se entrelazan las dos disciplinas que componen el universo de la Propiedad Intelectual; el Derecho de Autor y la Propiedad Industrial. El legislador andino, a través de las Decisiones comunitarias desde año 1992, no ha sido ajeno a estas circunstancias incorporando como causal de irregistrabilidad marcaria la eventual infracción de derechos de autor de un tercero.

Sin embargo, en la práctica, la interpretación de esta disposición, con tan loable finalidad, no ha sido, en múltiples ocasiones, pacífica, ni en vigencia de las Decisiones 313 y 344, en las que la prohibición de registro se refería específicamente a títulos de obras y personajes ficticios o simbólicos, ni bajo el imperio de la actualmente vigente Decisión 486, que amplió la imposibilidad legal de registro a obras protegidas por el Derecho de Autor.

Esta monografía tiene como finalidad analizar la causal mencionada para establecer los temas que han generado más controversia y proponer posibles alternativas para su aplicación práctica, estableciendo criterios interpretativos y sugiriendo mecanismos de coordinación entre las entidades que en Colombia tienen a su cargo el manejo administrativo de los dos temas; la SIC, en materia de Propiedad Industrial y la DNDA en temas de Derecho de Autor.

## 2.1. La propiedad intelectual

El derecho a la propiedad intelectual en Colombia goza tanto de protección constitucional como legal. En efecto, en el artículo 61 de la Constitución Política de Colombia<sup>1</sup>, se establece que: *“El Estado protegerá la propiedad intelectual por el tiempo y mediante las formalidades que establezca la ley.”*. Así mismo, el artículo 670 del Código Civil colombiano<sup>2</sup>, determina que *“sobre las cosas incorpóreas hay también una especie de propiedad”*, y sucesivamente en el artículo 671 CCC<sup>3</sup>, se define a la propiedad intelectual como aquellas producciones del talento o del ingenio que son propiedad de sus autores, y, que constituyen una forma especial de propiedad que se rige por leyes especiales.

La definición de Propiedad Intelectual que nos da la legislación colombiana, y específicamente, el Código Civil, gira en torno al concepto de “producciones del talento o del ingenio”, el cual no caracteriza y distingue de la misma forma y con la misma intensidad a todos los bienes inmateriales sobre los cuales puede recaer la Propiedad Intelectual. En efecto, como afirma el profesor y jurista italiano Tulio Ascarelli<sup>4</sup>: *“El signo distintivo constituye una creación intelectual que implica una creación aportadora, a veces, nada relevante, a veces, en cambio mínima”*.

De la misma manera, el profesor español Felipe De Sola Cañizares<sup>5</sup>, propone una clasificación de bienes inmateriales divididos en 5 categorías, cada una independiente de la

---

<sup>1</sup> Constitución Política de Colombia [Const] julio 7 de 1991 (Colombia)

<sup>2</sup> Código Civil colombiano [CCC] Ley 57 de 1987 (Colombia)

<sup>3</sup> Ibídem

<sup>4</sup> Citado por Ricardo Metke Méndez, Lecciones de Propiedad Industrial, pág 213. Ed, Diké, 2001

<sup>5</sup> Citado por Ricardo Metke Méndez, Lecciones de Propiedad Industrial, pág 214. Ed, Diké, 2001

otra: las obras del ingenio, los signos distintivos, las invenciones industriales, las creaciones intelectuales que tienden a facilitar el uso o hacer más agradable la presentación de determinados objetos, y las invenciones científicas.

Así pues, para el entendido, es más acertada la definición de Propiedad Intelectual dada por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual: “*La propiedad intelectual (P.I.) se relaciona con las creaciones de la mente: invenciones, obras literarias y artísticas, así como símbolos, nombres e imágenes utilizados en el comercio*”<sup>6</sup>. El concepto de “creaciones de la mente” resulta ser un elemento más apto y sobre todo común entre los bienes inmateriales susceptibles de ser apropiados por un particular. La propiedad intelectual se divide en dos grandes ramas; la propiedad industrial y el derecho de autor.

## **2.2. La propiedad industrial:**

En la legislación colombiana no existe una definición del concepto de propiedad industrial, por lo que es necesario acudir a la doctrina para delimitar el concepto. De acuerdo al catedrático Stephen Ladas<sup>7</sup>:

*“ el hombre, con el fin de servir sistemáticamente sus intereses económicos; inventa, crea, perfecciona, descubre, imagina, o utiliza cosas o diferentes métodos. Logra un producto nuevo o un revolucionario procedimiento de fabricación. Crea un dibujo o un modelo nuevo. Adopta, para distinguir sus productos, una marca distinta, o utiliza un nombre comercial”*

---

<sup>6</sup> <http://www.wipo.int/about-ip/es/> (obtenida en abril, 2015).

<sup>7</sup> Citado por Agustín Morales Riveira. Teoría General de la Marca. Pág 24. Tesis de grado para optar por el título de Doctor en derecho. 1972.

Es ese aspecto de la rutina humana, al que se le conoce como “propiedad industrial”.

Esta rama de la propiedad intelectual se divide a su vez en dos categorías; las nuevas creaciones y los signos distintivos.

### **2.2.1. Las nuevas creaciones**

Según lo dispuesto en las Decisiones 345 y 486 de la Comunidad Andina, se consideran nuevas creaciones: las patentes de invención, las patentes de modelo de utilidad, los diseños industriales, los esquemas de trazados de circuitos integrados, los secretos empresariales, y las nuevas variedades vegetales. Se trata de aquellas invenciones novedosas con aplicación industrial, es decir, susceptibles de ser usada en una o varias industrias.

Las nuevas creaciones constituyen un área inmensa llena de particularidades que, sin embargo, no serán tratadas en este trabajo, al no ser uno de los objetivos del mismo.

### **2.2.2. Signos distintivos**

*“Los signos distintivos consisten en medios identificadores que utiliza el empresario para distinguirse a si mismo en el comercio, o para distinguir sus establecimientos, o los productos que fabrica o comercializa”.*<sup>8</sup> Así pues, dentro de esta categoría, encontramos los lemas comerciales, los nombres comerciales, los rótulos o enseñas e indicaciones geográficas, y las marcas.

---

<sup>8</sup> [http://www.wipo.int/sme/es/distinctive\\_signs.jsp](http://www.wipo.int/sme/es/distinctive_signs.jsp) (obtenida en abril, 2015)

### **2.2.2.1. Nombre comercial**

De acuerdo al artículo el artículo 190 de la Decisión 486<sup>9</sup> *"se entiende por nombre comercial cualquier signo que identifica a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil"*. En ese sentido, el nombre comercial es el signo que identifica al empresario en el desarrollo de una actividad mercantil.

Vale la pena mencionar también el artículo 191<sup>10</sup> de la mencionada norma que establece que *"el derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa."*

### **2.2.2.2. Enseña comercial**

La Decisión 486 sólo alude al concepto de enseña comercial en los siguientes términos: *"La protección y depósito de los rótulos o enseñas se regirá por disposiciones relativas al nombre comercial, conforme a las normas nacionales de cada País Miembro."* Por lo tanto, es necesario remitirse al artículo 83 del Código de Comercio colombiano<sup>11</sup> que señala que: *"Se entiende por enseña el signo que utiliza una empresa para identificar su establecimiento"*.

Se trata entonces de un signo que siendo perceptible por el sentido de la vista sirve para

---

<sup>9</sup> Decisión 486 [De la Comisión de la Comunidad Andina] por la cual se establece el régimen común sobre la Propiedad Industrial.

<sup>10</sup> *Ibíd*em

<sup>11</sup> Código de Comercio. [CCO] Decreto 410 de 1971. Marzo 7 de 1971.

identificar el sitio donde el comerciante desarrolla su actividad mercantil. Esta puede consistir en palabras, letras, números, dibujos, imágenes, formas, colores, logotipos, figuras, símbolos, gráficos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas, escudos, o combinación de estos elementos.

### **2.2.2.3. Indicaciones geográficas**

Las indicaciones geográficas comprenden las denominaciones de origen y las indicaciones de procedencia. La Decisión 486 de la Comunidad Andina De Naciones define las denominaciones de origen como:

*“una indicación geográfica constituida por la denominación de un país, de una región o de un lugar determinado, o constituida por una denominación que sin ser la de un país, una región o un lugar determinado se refiere a una zona geográfica determinada, utilizada para designar un producto originario de ellos y cuya calidad, reputación u otras características se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico en el cual se produce, incluidos los factores naturales y humanos.”*

Por otra parte, la mencionada norma se refiere a las indicaciones de procedencia en los siguientes términos: *“Se entenderá por indicación de procedencia un nombre, expresión, imagen o signo que designe o evoque un país, región, localidad o lugar determinado”*.

En Colombia, para que un producto sea considerado como una denominación de origen debe solicitarse su declaración ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Por el contrario, respecto de las indicaciones de procedencia, no se requiere registro alguno, pero se prohíbe el uso de indicaciones que sean falsas o engañosas respecto a su origen, o cuando su uso pudiera

inducir al público a confusión.

### **3. La Marca**

#### **3.1. Concepto**

En virtud del artículo 134 de la Decisión 486, se considera marca “ (...) *cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.*”

#### **3.2. La propiedad sobre una marca**

La propiedad sobre una marca se atribuye de distintas formas en cada legislación. La doctrina ha reconocido 3 sistemas para tal fin; el sistema declarativo, basado en el principio de prioridad en el uso, el atributivo, que se fundamenta en la inscripción registral, y el mixto, que incluye elementos de los dos anteriores.<sup>12</sup>

##### **3.2.1. Sistema declarativo:**

Con base en el sistema declarativo, el derecho sobre la marca lo obtiene el que primero haga uso del signo para distinguir sus productos.<sup>13</sup> En cuanto al registro posterior, este, crea una presunción de titularidad y uso sobre la marca, y cumple la función de publicidad en favor de los terceros.

De todas formas, y aunque se reitera que el registro no configura la existencia del derecho sobre la marca, en algunas legislaciones si otorga una serie de ventajas para el titular de la

---

<sup>12</sup> Carlos Fernández – Novoa. Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio. Págs. 189 y ss, Buenos Aires, 1946

<sup>13</sup> Ricardo Metke Méndez. Aspectos Teóricos y Prácticos del Derecho Marcario. Pág 30. Ed, Kelly. 1987.

marca, como aquel de ejercer las acciones criminales consagradas en la ley.<sup>14</sup>

### **3.2.1.1. Modelo Norteamericano**

A modo de ejemplo, vale la pena destacar el sistema típicamente declarativo adoptado en Estados Unidos. El Lanham Act, la ley federal que regula el uso de las marcas en actividades comerciales, en su sección 1º, establece que: “el dueño de una marca usada en el comercio puede requerir el registro de su marca”. De la norma se deduce que la existencia del derecho surge con el uso de la marca, pero que de todas formas, el titular puede solicitar su registro.

Este, además de cumplir la función de publicidad frente a terceros y habilitar al titular para demandar ante la Corte Federal por cualquier violación a su derecho, le da el derecho al titular de usar su marca en todo el país (bajo ciertas limitaciones), y además, al cumplirse 5 años de emitido el registro, este se vuelve irrefutable, es decir, que cuando ello ocurra, no habrá lugar a discusión alguna sobre su derecho sobre la marca.

### **3.2.2. Sistema atributivo:**

En virtud del sistema atributivo, la existencia del derecho sobre una marca se configura una vez realizado el registro conforme al sistema de inscripción adoptado por cada Estado, y sin tener en cuenta si la marca ha sido previamente utilizada.

Vale la pena distinguir dos momentos; el de la solicitud de registro, y la concesión de la marca. En el primero, el solicitante aún no es titular de la marca, pero si tiene un derecho de

---

<sup>14</sup> Ricardo Metke Méndez. Aspectos Teóricos y Prácticos del Derecho Marcario. Pág 36. Ed, Kelly. 1987.

prioridad; esto es, si alguien más solicita el registro de la misma marca, se presumirá que el que primero que lo diligenció tiene mejor derecho a que le sea concedida. En el segundo momento, cuando la Autoridad Nacional concede el registro, el solicitante se convierte en titular de la marca concedida; en ese instante, surge el denominado “derecho de exclusividad” sobre la marca, del cual se derivan una serie de facultades de las que goza el titular: se le permite usarla, cederla o conceder licencia sobre la marca, está facultado para prohibir que terceros usen la marca (el denominado Ius Prohibendi), y oponerse al uso y registro de signos idénticos o similares a los que él es titular.<sup>15</sup>

### **3.2.3. Sistema mixto**

En cuanto al tercer sistema que identifica la doctrina, denominado “mixto”, en este el registro tiene inicialmente un efecto declarativo en un plazo determinado durante el cual cualquier persona que crea tener mejor derecho puede impugnar el registro de la marca solicitada. Sólo después de ese plazo, el registro queda en firme, y es sólo hasta ese momento cuando se configura el derecho de propiedad sobre la marca.”<sup>16</sup>

### **3.3. Sistema colombiano**

En Colombia, se adoptó el régimen común de la Propiedad Intelectual, establecido por la Comunidad Andina de Naciones, de la que también hacen parte Ecuador, Perú y Bolivia. El mencionado régimen consta actualmente en la Decisión 486, y en este se acoge el sistema atributivo para adquirir el derecho de propiedad sobre una marca.

---

<sup>15</sup> Ricardo Metke Méndez. Aspectos Teóricos y Prácticos del Derecho Marcario. Pág 36. Ed, Kelly. 1987.

<sup>16</sup> Tribuna Andino de Justicia. Proceso 4-IP-94 (G. O. N° 189 de 15 de Septiembre de 1995).

En efecto, el artículo 154 de la citada norma establece que: “*El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente.*”

### **3.3.1. El registro de la marca**

En el caso colombiano, le corresponde a la Superintendencia de Industria y Comercio llevar el registro de todos los signos distintivos. Además de ello, antes de conceder el respectivo registro, corresponde a esta entidad verificar que la marca reúna las condiciones de registrabilidad. Como señala De Sola Cañizares Felipe : “el organismo estatal encargado del registro, investiga por su propia cuenta, antes de efectuar el registro(...), si la marca reúne los requisitos de validez que imponen las leyes”.<sup>17</sup>

#### **3.3.1.1. Signos susceptibles de registro**

El artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones determina, de manera enunciativa, los signos que son susceptible de registrarse como marca ante la SIC:

- (i) *Las palabras o combinaciones de palabras;*
- (ii) *Las imágenes, figuras, símbolos, gráficos. Logotipos, monogramas, retratos, etiquetas emblemas y escudos;*
- (iii) *Lo sonidos y los olores;*
- (iv) *Las letras y los número;*

---

<sup>17</sup>Citado por Ricardo Metke Méndez. Aspectos Teóricos y Prácticos del Derecho Marcario. Pág 37. Ed, Kelly. 1987.

- (v) *Un color delimitado por una forma, o una combinación de color;*
- (vi) *La forma de los productos, sus envases o envoltura;*
- (vii) *Cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.*

Sin embargo, no basta con que el signo encaje en alguna de las categorías enunciadas en la norma citada para que proceda su registro; de igual forma, éste debe cumplir con unos requisitos de validez.

### **3.3.1.2. Requisitos para registrar un signo**

#### **3.3.1.2.1. La distintividad del signo**

Del artículo 134 de la mencionada Decisión 486 se infiere que el objetivo de las marcas consiste en distinguir productos o servicios en el mercado. Así mismo, el artículo 135 literal b de la mencionada Decisión establece que no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad.

De lo anterior podemos destacar que, como requisito esencial para el registro de la marca es determinante que se trate de un signo distintivo, es decir, que constituya un mecanismo idóneo para diferenciar productos o servicios en el tráfico mercantil.

#### **3.3.1.2.2. La representación gráfica del signo**

Otro de los requisitos de validez con los que debe contar una marca para que sea viable su

registro es que sea susceptible de representarse gráficamente.

La representación gráfica en palabras de la Superintendencia de Industria y Comercio consiste en: “(...) *la aptitud con que cuenta el signo para ser descrito o reproducido en palabras, imágenes, fórmula u otros soportes escritos, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor*”.<sup>18</sup>

Así las cosas, para que proceda el registro de un signo será necesario que éste constituya más que una simple idea; esto es, que sea susceptible de materializarse en una imagen o descripción, pues sólo así se logra la exteriorización de la marca.

### **3.3.1.2.3. La perceptibilidad del signo**

De los dos anteriores requisitos de validez se desprende el tercero; la perceptibilidad del signo. La SIC, en Concepto No 2281 se refiere a esta como: “*la cualidad que tiene un signo de expresarse y materializarse para ser aprehendido por los consumidores o usuarios a través de los sentidos y asimilado por la inteligencia*”<sup>19</sup>.

Vale la pena aclarar que el hecho que se exija que el signo sea perceptible -no necesariamente visible- da lugar a la existencia de otro tipo de marcas, las denominadas no tradicionales, que pueden ser percibidas no sólo a través de la vista sino por los otros sentidos. Tal es el caso de las marcas sonoras, olfativas, táctiles y gustativas.

---

<sup>18</sup> Concepto No. 2281. Superintendencia de Industria y Comercio. Radicado No. 04102005. 24 de noviembre de 2004.

<sup>19</sup> *Ibidem*.

A modo de conclusión, para que proceda el registro de un signo, este debe tener la aptitud para distinguir productos o servicios, y, adicionalmente, debe poder ser objeto de representarse gráficamente, con tal de que pueda ser fácilmente percibido y asimilado por el público en general.

Ahora bien, además de ser distintivo, susceptible de representación gráfica, y perceptible, el signo solicitado no debe estar incurso en alguna de las prohibiciones de registro, también denominadas causales de irregistrabilidad marcaria.

#### **4. Causales de irregistrabilidad marcaria**

Las causales de irregistrabilidad marcaria consagradas en la Decisión 486 pueden dividirse en dos grupos; las absolutas y las relativas.

##### **4.1. Causales absolutas**

De las absolutas hacen parte las causales consagradas en el artículo 135 de la Decisión, y son aquellas que guardan relación con las características del signo en si; por ejemplo, no será registrable aquel signo genérico, descriptivo, o que induzca a engaño, que reproduzca o imite denominaciones de origen protegidas, o aquel que sea contrarias a la ley, a la moral, al orden público, y a las buenas costumbres.<sup>20</sup>

Las prohibiciones absolutas se refieren a las condiciones intrínsecas del signo; de estar incurso en las mismas no cumpliría la función distintiva que se persigue con la marca, o bien se trataría de un signo ilícito o engañoso, que atentaría contra el orden público y defraudaría al consumidor.

##### **4.2. Causales relativas**

En las relativas, en cambio, se agrupan las causales de irregistrabilidad que se refieren a condiciones extrínsecas del signo, y que buscan la protección de terceros que podrían verse afectados.

En otras palabras, las causales relativas son aplicables cuando un signo del cual se solicita su

---

<sup>20</sup> Ricardo Metke Méndez. Lecciones de Propiedad Industrial. Pág 84. Ed. Diké. 2001.

registro entra en conflicto con derechos de terceros; como cuando resulta ser idéntica o semejante, afecta la identidad o prestigio de la otra, constituye una reproducción, imitación, traducción de un signo distintivo notoriamente conocido, o cuando consiste en un signo que infrinje el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste.

## **5. La causal de irregistrabilidad marcaria por infringir un derecho de autor**

De conformidad con el Artículo 136 literal f) 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: f) consistan en un signo que infrinja (...) el derecho de autor de un tercero salvo que medie el consentimiento de éste”*.

La causal de irregistrabilidad marcaria por infringir un derecho de autor tiene una particularidad que la diferencia de las demás listadas en el artículo 136; es la única que engloba las dos disciplinas que constituyen la Propiedad Intelectual: las Propiedad Industrial (Marcas) y los Derechos de Autor.

Para determinar cuando un signo puede infringir el derecho de autor de un tercero, es necesario hacer algunas referencias sobre la materia, sus diferencias con la propiedad industrial, para luego adentrarnos en el estudio de los antecedentes de la causal bajo estudio.

### **5.1. Nociones Generales del Derecho de Autor**

#### **5.1.1. Objeto de protección**

El derecho de autor tiene por objeto la protección de obras, definidas en el artículo 3 de la Decisión 351<sup>21</sup> como: *“toda creación intelectual de naturaleza artística, científica o literaria susceptible de ser divulgada o reproducida en cualquier forma”* De la citada norma se deduce que las obras deben existir al momento de ser objeto de protección, pues el

---

<sup>21</sup> Decisión 351 de 1993. Comisión de la Comunidad Andina. Sobre el régimen común sobre derechos de autor y derechos conexos. Diciembre 17 de 1993.

ordenamiento jurídico no protege las simples ideas.

Ya la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (“OMPI”) (Voz 262, p. 268) al referirse a la obra recalca que: “(...) *no son obras la reproducciones mentales que no hayan sido elaboradas en una forma específica de expresión, por ejemplo, la meras ideas o métodos*”.

Entre las obras susceptibles de protección, la ley 23 de 1998<sup>22</sup> en su artículo 8 literal A, modificado por la ley 1520 de 2012 incluye dentro de esta categoría: “*libros, obras musicales, pinturas al óleo, a la acuarela o al pastel, dibujo, grabado en madera, obras caligráficas y crisográficas, obras producidas por medio de corte, grabado, damasquinado, etc., de metal, piedra, madera u otros materiales, estatuas, relieves, escultura, fotografías artísticas, pantomimas, u otras obras coreográficas.*”<sup>23</sup>

#### **5.1.1.1. Obras literarias**

En materia de derechos de autor, cuando se habla de obras, se hace referencia a todas forma de obra escrita, siempre y cuando sea original, de carácter literario, científico, técnico o meramente práctico, y sin importar su valor o finalidad.<sup>24</sup>

Así mismo, vale la pena destacar que para determinar qué constituye o no una obra no se toman en cuenta factores subjetivos. Así lo resaltó la Corte Suprema de Justicia en Sentencia del 28 de mayo de 2010:

---

<sup>22</sup> Ley 23 de 1982. Sobre el derecho de autor. 28 de enero de 1982.

<sup>23</sup> Ley 1520 de 2012. Por medio de la cual se implementan compromisos adquiridos por virtud del “Acuerdo de Promoción Comercial”, suscrito entre la República de Colombia y los Estados Unidos de América y su “Protocolo Modificatorio, en el Marco de la Política de Comercio Exterior e Integración Económica. D.O No 48.400, 23 de abril de 2012.

<sup>24</sup> Glosario de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, voz 164.

*“[...] Igualmente, puede decirse que la obra literaria se caracteriza porque posee elementos estéticos definidos, sin que importe las consideraciones subjetivas de gusto. Desarrolla géneros como la poesía, la prosa, la novela, etc. y puede ser escrita u oral.”*<sup>25</sup>

#### **5.1.1.2. Obras Artísticas**

De acuerdo a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la obra artística *“Es una creación cuya finalidad es apelar al sentido estético de la persona que la contempla. (...)”*<sup>26</sup>

En esta categoría se incluye cualquier forma de expresión artística que se deriva del cultivo de arte como pueden ser la pintura, la escultura, la música, la danza, entre otras.

Adicionalmente, la protección de las obras artísticas y literarias trae consigo la protección de aquellas actividades conexas o inherentes a la utilización de las mencionadas obras.

#### **5.1.2. Características de la obra**

Del artículo 3 de la Decisión 351 se pueden extraer las principales características de una obra:

- Que trate de una creación intelectual original.
- Que sea de carácter artístico, científico o literario
- Que sea susceptible de ser divulgada o reproducida

---

<sup>25</sup> Corte Suprema de Justicia. Sala de casación Penal. Proceso No. 31403(M.P. Sigifredo Espinoza Pérez; 28 de mayo de 2010.

<sup>26</sup> Glosario de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, voz 13.

### **5.1.3. Contenido del Derecho de Autor**

De acuerdo con la Ley 23 de 1982, y en concordancia con la Decisión 351, el derecho de autor otorga dos tipos de derechos; los patrimoniales y los morales.

#### **5.1.3.1. Derechos patrimoniales**

Se entiende que los derechos patrimoniales son aquellos estimables económicamente y a los que se le puede sacar provecho económico. Tratándose de una obra, el beneficio para el titular se obtiene mediante la explotación económica de la misma.

Como señala el autor Alfredo Vega Jaramillo, refiriéndose a los derechos patrimoniales:

“[...] sea que el autor explote directamente la obra o que, como es lo usual, autorice a terceros a realizarla y participe en esa explotación obteniendo un beneficio económico. Los derechos patrimoniales son oponibles a todas las personas, son transmisibles, su duración es temporal [...]”.<sup>27</sup>

##### **5.1.3.1.1. Modalidades de los derechos patrimoniales**

Los derechos patrimoniales traen consigo una serie de derechos, que tienden a facilitar la explotación económica de la obra por parte del autor. Entre ellos, encontramos:

- (i) El Derecho de reproducción: derecho exclusivo del titular de la obra, el cual le permite explotarla y copiarla por cualquier medio de manera total o parcialmente.
- (ii) Derecho de comunicación pública: cuando la obra sale del entorno familiar y es

---

<sup>27</sup> Alfredo Vega Jaramillo. Manual de Derecho de autor. Pág 51. Ed. Panamericana Formas e Impresiones S.A. 1º edición, octubre 2013.

conocida por el público por cualquier medio, ya sea en su versión original o mediante una reproducción realizada por el titular de la obra.

- (iii) Derecho de transformación: Posibilidad que tiene el titular de la obra de alterarla o modificarla o autorizando para que un tercero realice tales modificaciones. Lo que derive de tal modificación será una nueva obra sin que desaparezca la obra original.
  
- (iv) Derecho de distribución: Facultad que tiene el titular a su obra para autorizar que esta se ponga a disponibilidad del público por cualquier medio. *“Esa puesta en circulación de la obra se refiere a las modalidades de venta, alquiler, o cualquier otra forma, y supone para el titular del derecho la posibilidad de ejercer control sobre la explotación comercial”*.<sup>28</sup>
  
- (v) Derecho de seguimiento: derecho inalienable en virtud del cual el titular de la obra debe recibir un porcentaje, fruto de la explotación de la obra.

### **5.1.3.2. Derechos morales**

*“Los derechos morales constituyen un conjunto de potestades que se encuentran en cabeza del autor, y que buscan guardar y conservar su relación con la obra. [...]”*.<sup>29</sup>

Entre los derechos morales se incluyen los siguientes derechos:

---

<sup>28</sup> Alfredo Vega Jaramillo. Manual de Derecho de Autor. Pág 58. Ed. Panamericana Formas e Impresiones S.A. 1º edición, octubre 2013.

<sup>29</sup> Santiago Márquez Robledo. Principios del Derecho de Autor. Pág 41. Pontificia Universidad Javeriana. 2º edición. 2009

(i) Derecho de paternidad: como titular de la obra, se tiene el derecho de exigir y perseguir a que se le reconozca como tal, sea cual sea la forma como el titular desea que se reconozca; ya sea por su nombre, seudónimo o como obra anónima.

(ii) derecho de integridad: de acuerdo a la ley 23 de 1982 Artículo 30, Literal B este se trata del derecho a *“oponerse a toda deformación, mutilación y otra modificación de la obra, cuando tales actos puedan causar o causen perjuicio a su honor o a su reputación, o la obra se demerite (...)”*

(iii) el derecho de ineditud: derecho que tiene el titular de la obra para divulgarla o no y de qué manera lo quiere hacer, o si por el contrario, desea mantener la obra en reserva.

(iv) Derecho de modificación: es la posibilidad que tiene el titular de la obra de corregir o cambiarla aun después de haber sido divulgada sin que esto implique una transformación de la misma.

(v) Derecho de retracto o retiro: el titular de obra podrá desistir o arrepentirse de la divulgación de la obra y podrá sacarla del dominio público, podrá hacerlo *“Previa compensación económica por los daños que pueda ocasionar a quienes inicialmente les había concedido derechos de utilización.”*<sup>30</sup>

Estos derechos son de carácter inalienable, inembargable, imprescriptible e irrenunciable, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 23 de 1982 y en la Decisión 351 de 1993.

---

<sup>30</sup> Alfredo Veja Jaramillo. Manual de Derecho de Autor. Pág. 50. Ed. Panamericana Formas e Impresiones S.A.. Edición 1°. Octubre, 2003.

#### 5.1.4. Limitaciones y excepciones al Derecho de Autor

Ahora bien, el derecho de autor, al igual que la gran mayoría de los derechos en nuestra sociedad, no pueden ser ejercidos de forma ilimitada; al ser un tipo especial de propiedad sobre una obra, está limitado, por ejemplo, por la función social que establece la Constitución de 1991. Como se señala en sentencia C-334 de 1993: “(...) *la razón de ser de la limitación no es otra que la función social de la propiedad, consagrada en los artículos 58 y 2° inciso segundo de la Carta (...) una creación del espíritu que beneficie la cultura de un pueblo es algo que involucra simultáneamente los derechos del creador como los derechos de la comunidad. Tanto a nivel tecnológico como artístico, un nuevo aporte nunca es un fenómeno individual. De allí que el derecho de propiedad sobre dichos aportes no sea intemporal sino que, por un fenómeno convencional de transacción entre el mínimo que exige el goce exclusivo y el máximo de difusión que la comunidad exige, se fija discrecionalmente por el legislador un término razonable al cabo del cual el derecho individual de propiedad se extingue (...)*”<sup>31</sup>

Se concluye que el del derecho de autor sobre una obra tiene doble connotación; una positiva y otra negativa. La positiva consiste en las facultades que se le otorgan al titular de una obra para disfrutar de ella, mientras la negativa consiste en las excepciones y las limitaciones de esas facultades que, precisamente, en virtud de la función social, restringen el ejercicio del derecho de autor en beneficio de la comunidad. La intención del legislador es evidente; se busca un equilibrio entre el provecho que puede obtener el titular de la obra con el provecho que también merece la comunidad. Adicionalmente, otra manifestación en el mismo sentido

---

<sup>31</sup> Corte Constitucional, Sentencia C-334 de 1993. Expediente N° L.A.T.-010. M.P. Alejandro Martínez Caballero.

lo constituye la posibilidad de expropiación de los derechos patrimoniales sobre una obra, prevista en el artículo 80 de la ley 23 de 1982:

*“Artículo 80°.- Antes que el plazo de protección haya expirado, podrán expropiarse los derechos patrimoniales sobre una obra que se considere de gran valor para el país, y de interés social al público, siempre que se pague justa y previa indemnización al titular del derecho de autor. (...).”*

La expropiación de los derechos patrimoniales de la que puede ser objeto un autor es un ejemplo claro de una limitación surgida en virtud de la función social.

En ese sentido, el tratado de la OMPI sobre derechos de autor en su artículo 10 establece como limitaciones y excepciones: *“1. Las Partes Contratantes podrán prever, en sus legislaciones nacionales, limitaciones o excepciones impuestas a los derechos concedidos a los autores de obras literarias y artísticas en virtud del presente Tratado en ciertos casos especiales que no atenten a la explotación normal de la obra ni cause un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor”*.<sup>32</sup> Esto es lo que se conoce por la doctrina como la regla de los tres pasos.

Así mismo, en el capítulo III de la ley 23 de 1982 se establecen las limitaciones y excepciones al derecho de autor en Colombia. Este capítulo está conformado por 14 artículos, los cuales, a grandes rasgos, establecen limitaciones y excepciones por razones de interés público o para el uso meramente privado de la obra, el cual no genera ningún tipo de exteriorización ni mucho menos tampoco implica un ánimo lucrativo por parte de quien utiliza la obra.

---

<sup>32</sup> Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor (WTC). Ginebra 20 de diciembre de 1996.

Adicionalmente, La Decisión 351 de 1993 en sus capítulos VI y VII establece limitaciones y excepciones las cuales dejan claro que el derecho que tiene un autor sobre su obra no es absoluto y por tanto se fijan aquellos casos en que los particulares podrán hacer uso de todo o parte de la obra en “su justa medida” (ej: posibilidad de citar) y para unos fines específicos tales como la educación y la enseñanza. Tales limitaciones y excepciones no distan de las establecidas en la Ley 23 de 1982, que aunque si bien, la mencionada ley trae, a lo largo de la totalidad de su texto, limitaciones más específicas y un desarrollo más amplio de las causales, están descritas en el mismo sentido, es decir, estableciendo casos en los que los particulares pueden hacer uso de las obras o cambios e incluso la posibilidad de pasar al dominio público antes del término establecido para que tal evento ocurra.

En fin, se concluye que una infracción a los derechos de autor se configura cuando se infringe cualquiera de los derechos patrimoniales o morales arriba enunciados.

#### **5.1.5. Terminación del Derecho**

Otra de las características fundamentales del derecho de autor es su temporalidad. Aunque la Decisión 486 de la CAN y el Convenio de Berna<sup>33</sup> fijaron una protección de 50 años más la vida del autor, el legislador colombiano, favoreciendo a los autores y a sus familias, quiso aumentarlo. Así, en Colombia, en virtud del artículo 21 de la ley 23 de 1982, una obra se encuentra protegida por la vida de su autor, más los siguientes 80 años.

De acuerdo a lo anterior, una vez acaece el plazo mencionado, el derecho pasa a dominio público, es decir, que a partir de ese momento cualquier persona podrá utilizar la obra, sin

---

<sup>33</sup> Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas. 9 de septiembre de 1886.

que deba pagar alguna suma de dinero, y sin requerir previa autorización de los que fueran sujetos del derecho, es decir, de su autor o de sus herederos.

## **5.2. Diferencias entre la propiedad industrial y el derecho de autor**

Ahora bien, es necesario establecer las diferencias principales entre el derecho de autor y la propiedad industrial.

De acuerdo a Ricardo Metke: *“Es indudable que ambos sectores (derechos de autor y propiedad industrial) tienen características comunes, pero también es cierto que presentan importantes diferencias.”* Sobre los derechos de autor, Metke afirma que: *“se refleja en cierto grado la personalidad del autor y por ello su titular goza de derechos morales y patrimoniales; tiene por objeto básicamente el goce intelectual o el placer estético; los derechos sobre la misma nacen por el hecho de la creación intelectual; su valor está dado por la originalidad de la forma de expresión”*.<sup>34</sup>

Por otra parte, en cuanto a los bienes inmateriales que hacen parte de la propiedad industrial, Metke considera que: *“ tienen un objeto útil (...), su valor está dado por la novedad en cuanto constituyen aportes al progreso técnico (...). La adquisición del derecho sobre las mismas, implica cumplir ciertos requisitos y formalidades y un acto concesional del Estado (...). Tiene un interés social que determina una reglamentación más exigente y, si se quiere, ciertas cargas a su titular, que impiden un ejercicio abusivo del derecho en detrimento de la colectividad”*.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Ricardo Metke Méndez. Lecciones de Propiedad Industrial. Pág 24. Editorial Diké. 2001.

<sup>35</sup> *Ibidem*.

Se trata pues de dos ramas, que aunque las dos hacen parte de la Propiedad Intelectual, tienen diferencias en cuanto a varias de sus características, su objeto, su función y sus finalidades. De allí que, para mayor facilidad y eficiencia, se crean dos sistemas normativos independientes, cada uno con sus propias normas y principios.

### **5.3. Antecedentes históricos de la causal de irregistrabilidad marcaria por la vulneración de un derecho de autor de un tercero**

#### **5.3.1. La causal en la Decisión 344 de 1993**

La causal de irregistrabilidad por infracción a un derecho de autor aparece por primera vez en el artículo 78 de la Decisión 313 de 1992<sup>36</sup>, y se reproduce tal cual en la Decisión 344<sup>37</sup> del siguiente año en el artículo 83 literal g), de la siguiente manera:

*“Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:... Los títulos de obras literarias, artísticas o científicas y los personajes ficticios o simbólicos que sean objeto de un derecho de autor correspondiente a un tercero salvo que medie su consentimiento.”*

De la norma transcrita surgen varios interrogantes que vale la pena analizar. En primer lugar, ¿son todos los títulos de las obras literarias, artísticas o científicas objeto de derecho de

---

<sup>36</sup> Decisión 313 de 1992. Comisión de la Comunidad Andina. Del Régimen Común sobre Propiedad Industrial. 6 de febrero de 1992.

<sup>37</sup> Decisión 344 de 1993. Comisión de la Comunidad Andina. Del Régimen Común sobre Propiedad Industrial. 23 de octubre de 1993.

autor?

### **5.3.1.1. Los títulos de las obras**

Al respecto, la ley 23 de 1982, sobre derecho de autor, en su artículo 83 establece que *“Cuando el título de una obra no fuere genérico sino individual y característico, no podrá sin el correspondiente permiso del autor ser adaptado para otra obra análoga.”*

Ahora bien, la norma diferencia entre título genérico e individual o característico. El primero no está protegido por el derecho de autor, mientras que el segundo si, por lo que es necesario establecer qué se entiende por cada uno de ellos.

#### **5.3.1.1.1. Títulos genéricos o banales**

Los títulos genéricos o banales son aquellos que carecen de elementos distintivos. En palabras de la tratadista argentina Delia Lipszyc *“(…) son los que carecen de toda originalidad. No representan un esfuerzo creativo aunque se adecuen muy bien a la obra y el encontrarlo le haya demandado al autor tiempo y trabajo.”* “El fuego”, “La noche”<sup>38</sup>, “El militar”, “El perro”, o “La enfermedad” serían algunos ejemplos de esta clase de títulos.

#### **5.3.1.1.2. Títulos originales o individuales**

Por otra parte, sobre los títulos originales o individuales, Lipszyc señala que: *“En múltiples ocasiones, los títulos constituyen creaciones literarias. Entre otros, son significativos*

---

<sup>38</sup> Citado por Juan Carlos Monroy Rodríguez. Derecho de Autor y Derechos Conexos. Pág153. Ed. RRA Formación, 2013.

*ejemplos las clásicas obras de Calderón de la Barca: la vida es sueño, Celos afemina amor, y A secreto agravio, secreta venganza”<sup>39</sup>*

En este punto, surge un nuevo interrogante acerca del alcance de la prohibición respecto a los títulos originales. Esto, teniendo en cuenta que la norma de la ley 23 de 1982 señala que los títulos originales no podrán ser utilizados en obras análogas, mientras que, la causal de irregistrabilidad contenida en el literal g) del artículo 83 de la Decisión 344 no dice nada al respecto.

Este no es un detalle superfluo, ya que el alcance de la protección de la causal será mucho menor si se considera que el derecho de autor blinda los títulos originales sólo si son utilizados en obras análogas por un tercero. Para ilustrar mejor el punto, vale la pena analizar un caso sobre el asunto objeto de estudio.

#### **5.3.1.1.2.1. Caso “Terminator”**

El caso más emblemático relacionado con la causal de irregistrabilidad bajo estudio respecto de un título original, en el periodo de vigencia de la Decisión 344, es el de “Terminator”. En Resolución 49049 de 1996, la sociedad Vicar de Colombia S.A solicitó el registro del signo “Terminator” para identificar un producto garrapaticida, correspondiente a la clase 5 de la clasificación internacional. Aunque no se presentaron oposiciones, la Dirección de Signos Distintivos determinó que la expresión “TERMINATOR” constituía un título de una obra cinematográfica, y en razón de que no se acreditaba el consentimiento del titular de la película, determinó negar el registro aplicando la causal del literal g) del artículo 83 de la

---

<sup>39</sup> *Ibidem.*

Decisión 344.

El solicitante presentó recurso de apelación, pero en Resolución 1677 el Delegado para la Propiedad Industrial confirmó la decisión bajo los mismos argumentos, simplemente aclarando que el título de la película “TERMINATOR” constituía un título original e individual, y que por lo tanto procedía la aplicación de la causal, y en consecuencia, la negación del registro de la marca solicitada. Sin embargo, el caso llegó al Consejo de Estado y dio un giro inesperado.

En la interpretación prejudicial número 32-IP-97, solicitada por el Consejo de Estado antes de dictar sentencia, el Tribunal Andino exhortó al Tribunal colombiano a analizar si el registro del signo solicitado generaría un riesgo de confusión o asociación con el título de la película “Terminator”, protegido por el derecho de autor. En palabras del Tribunal: *“reconocer un derecho absoluto sobre el título de una obra para impedir su registro como marca sobre cualquier producto o servicio, aun cuando no hubiere riesgo alguno de confusión entre la obra y el producto o servicio, sería tanto como instituir una nueva figura: la de la “supranotoriedad como marca del título de una obra”<sup>40</sup>.*

Finalmente, el Consejo de Estado en sentencia del 20 de mayo de 1999, expediente 1999-N4212 acogió las recomendaciones del Tribunal Andino, y concedió el registro de la marca “Terminator” para identificar un producto garrapaticida. El Alto Tribunal determinó que no se configuraba el presupuesto de la causal de irregistrabilidad marcaria del literal g) del artículo 83 de la Decisión 344 ya que el riesgo de que los consumidores asociaran el producto

---

<sup>40</sup> Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 32-IP-97. Expediente No. 4212 del 2 de octubre de 1998.

con la película “Terminator” era muy bajo, y que, por lo tanto, nada obstaba para que procediera su registro.

Se concluye que en vigencia de la Decisión 344 nunca hubo claridad respecto alcance de la prohibición en cuanto a los títulos de las obras. En efecto, mientras que para la Superintendencia de Industria y Comercio esta procedía por el simple hecho de que el signo solicitado fuera idéntico a un título original de una obra, el Consejo de Estado y el Tribunal Andino consideraron que no bastaba con que este fuera original y estuviese protegido por el derecho de autor; además, debía dilucidarse un riesgo de confusión para el consumidor por el registro del signo solicitado.

#### **5.3.1.2. Personajes ficticios o simbólicos**

En cuanto a la segunda parte de la norma que se refería a los personajes ficticios o simbólicos protegidos por derecho de autor, su implementación fue inútil, pues en vigencia de la Decisión 344 nunca se llegó a aplicar. El Tribunal Andino, en el proceso número 41-IP-98 se pronunció al respecto en los siguientes términos: *“los personajes ficticios o simbólicos no se encuentran protegidos por si solos, por el Derecho de Autor, ya que esta disciplina solo protege las formas de expresión, ya sean artísticas o literarias en el que se incluyan o representen tales personajes, por lo que, en ningún caso, podrán configurar, por ellos mismos, una causal de irregistrabilidad.”*<sup>41</sup>

La inclusión de este tipo de elementos en la causal del literal Decisión 344 no deja de ser curiosa teniendo en cuenta que en las legislaciones andinas los personajes simbólicos y

---

<sup>41</sup> Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso No 41-IP-98. Expediente No. 219099, del 5 de marzo de 1999.

ficticios individualmente considerados no gozaban de protección, y ni siquiera se hacía referencia a ellos en la Decision 351 de la misma CAN.

**6. La causal de irregistrabilidad marcaría por vulnerar un derecho de autor consagrada en el literal f) del artículo 136 de la Decisión 486:**

En la Decisión 486, la cual rige actualmente en los países miembros de la Comunidad Andina, el legislador mantuvo la prohibición bajo estudio, pero le otorgó un alcance distinto. En efecto, el artículo 136 literal f) de la norma supranacional ya no se refiere a títulos de obras y personajes ficticios, sino que simplemente menciona de manera general “*la vulneración del derecho de autor de un tercero*” como presupuesto para aplicar la causal.

La intención del legislador es clara; al referirse únicamente al derecho de autor, busca ampliar el espectro de protección de la causal. Sin embargo, y aunque pareciera que la causal resultare ser incluso más sencilla y fácil de aplicar, su interpretación no ha sido pacífica.

**6.1. La causal respecto a las obras artísticas**

De acuerdo al artículo 1 de la ley 23 de 1982, las obras artísticas gozan de protección por parte del derecho de autor. La SIC, al analizar los casos en los que se presenta una aparente vulneración de un derecho de autor, específicamente, sobre una obra artística, se ha referido, en primer lugar, a la definición de obra consagrada en la Decisión 351 de la CAN.

La entidad hace énfasis en el requisito de originalidad: “*Es claro para esta Delegatura que las obras artísticas nacen bajo un supuesto inexpugnable: la originalidad. Ello, aún resaltando que el derecho de autor no hace distinciones entre la obra artística bella o*

*deslucida, grande o pequeña.*”<sup>42</sup> Así mismo, la SIC ha señalado en qué consiste en concreto la vulneración a un derecho de autor por parte de un tercero: *“En adición a lo anterior, el signo solicitado a registro deberá constituirse inequívocamente en una reproducción total o parcial de la obra sobre cuyos derechos se alegan”*<sup>43</sup>.

Con base en lo anterior, la SIC resolvió varios casos aplicando la causal f) del artículo 136 de la Decisión 486. A continuación, analizaremos algunos de ellos.

### **6.1.1. Caso “Defensitos”**

En Resolución 162 del año 2009<sup>44</sup>, la SIC concedió el registro de la marca mixta “Nutriplus”, solicitado por la sociedad Compagnie Gervais Danone, y declaró infundada la oposición de Alpina Productos Alimenticios S.A, quien alegaba la reproducción parcial de su obra “Defensitos”.

En su análisis, el Delegado para la Propiedad Industrial determinó que no existía tal reproducción ya que la obra opositora constaba de tres siluetas humanas en movimiento, mientras la solicitada consistía simplemente en una forma de una T estática. Además, , de acuerdo al Delegado, los trazos de sus extremidades resultaban ser distintos, y las cabezas de ambas figuras estaban posicionadas de forma diferente, pues la del signo solicitado no estaba unido al cuerpo de la figura, mientras que las de la obra opositora si lo estaban.

---

<sup>42</sup> Resolución 52394 de 2008. Superintendencia de Industria y Comercio. Expediente No. 06-100783. Del 15 de 2008.

<sup>43</sup> *Ibíd.*

<sup>44</sup> Resolución 162 de 2009. Superintendencia de Industria y Comercio. Expediente No. 07-127795. Del 14 de enero de 2009.



### 6.1.2. Caso “Mundial”



Otro caso que vale la pena mencionar es el expuesto en Resolución 26321 de 2009<sup>45</sup>, donde la SIC concedió el registro de la marca mixta “SPI”, solicitada por la sociedad Spirits Product International Intellectual Property B.V, y declaró infundada la oposición de Cacharrería Mundial S.A, titular de la obra artística Mundial, quien alegaba su reproducción total.

La SIC, en primer lugar, afirma que para que se aplique la causal invocada el opositor debe probar la existencia la obra sobre la cual se alegan los derechos, haciendo nuevamente énfasis en la originalidad de aquella como requisito indispensable.

Finalmente, el Delegado al analizar si tuvo lugar una reproducción total o parcial de la obra, consideró que el signo solicitado no se encontraba incurso en la causal invocada puesto que, mientras la figura solicitada consistía en un círculo con elongaciones cortas, y en el cual el globo terráqueo estaba dividido en dos partes, la obra opositora no representaba una circunferencia completa, sus elongaciones eran mucho más cortas, y representaba solamente la parte superior de un globo terráqueo.

---

<sup>45</sup> Resolución 26321 de 2009. Superintendencia de Industria y Comercio. Expediente No. 06-70692. Del 28 de mayo de 2009.

MARCA SOLICITADA	OBRA OPOSITORA
	

### 6.1.3. Consideraciones sobre los casos “Defensitos” y “Mundial”


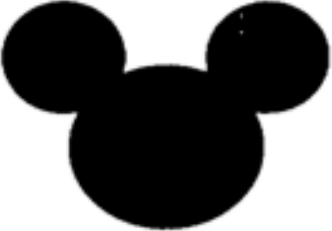
En los dos casos precedentes, coincidimos con la decisión tomada por la SIC de no aplicar la causal del literal f) del artículo 136, pues consideramos que tanto el análisis de la entidad como el simple examen visual de los signos enfrentados son suficientes para demostrar que no existe algún tipo de reproducción de las respectivas obras artística. Sin embargo, no se puede negar que hay una alta dosis de subjetividad de por medio. Ello es aún más evidente en otros casos llevados ante la SIC, como el que se expone a continuación.

### 6.1.4. Caso “Mickey Mouse”

En Resolución 680 de 2009<sup>46</sup>, la SIC concedió el registro de la marca mixta “Puckish Patters” solicitado por la sociedad Puckish Patters compañía limitada, y declaró infundada la oposición de Disney Enterprises Inc, quien insistía en la vulneración de su derecho de autor sobre la obra artística en la que se representaba la silueta de Mickey Mouse. El Delegado

<sup>46</sup> Resolución 680 de 2009. Superintendencia de industria y Comercio. Expediente No. 02-26364. De 19 de enero de 2009.

determinó que: “Tal silueta no sería equiparable a la gráfica contenida en la marca solicitada, que corresponde a tres círculos de tamaño disímil, sobrepuestos a manera de intersección, conocida en teoría de conjuntos geométricos como diagrama de venn.”<sup>47</sup>.

MARCA SOLICITADA	OBRA OPOSITORA
	

En este caso, no consideramos adecuado el análisis realizado por la SIC, pues, a simple vista, la reproducción parcial de la silueta de Mickey Mouse es evidente. Basta con remitirnos a la definición de reproducir de la Real Academia Española: “Sacar copia, en uno o en muchos ejemplares, de una obra (...)”.

Ahora bien para, para saber que se entiende por reproducción parcial nos podemos remitir a lo dicho por la SIC en la Resolución 25148 de 2005: “En conclusión de derechos de autor sobre una producción audiovisual implica la protección sobre distintos elementos de creación original de la misma (...) la reproducción no autorizada de uno de tales dibujos implica la violación de los derechos de autor sobre la obra en conjunto (...)”<sup>48</sup>

Entonces, podemos entender que la reproducción parcial es la copia de elementos o rasgos de

---

<sup>47</sup> Ibèdem.

<sup>48</sup> Resolución 25148 de 2005. Superintendencia de Industria y Comercio. Expediente No. 04-059706. Del 29 de septiembre de 2005.

una obra que si bien no se encuentra reproducida en su totalidad si son usurpados tales elementos originales que componen la obra.

#### **6.1.5. La confundibilidad como un requisito de procedencia de la causal bajo estudio**

Quizás por esa misma dificultad para establecer si un signo reproduce total o parcialmente una obra artística protegida por el derecho de autor, es que la SIC, en otras decisiones, ha incluido otros elementos en su análisis para determinar si aplica o no la causal bajo estudio; uno de ellos el examen de confundibilidad entre el signo y la obra enfrentada.

##### **6.1.5.1. Caso “León”**

Ejemplo de ello lo encontramos en la Resolución 58377 de 2010<sup>49</sup>, en la que la SIC no concede el registro de la marca figurativa propiedad del señor Fredy Acevedo Villa, declarando fundada la oposición de la INTS IT IS NOT THE SAME, GMBH, bajo la causal del literal f) del artículo 136 de la Decisión 486. La SIC encuentra probado que el opositor es titular de la obra artística, y por lo tanto, entra a analizar si tuvo lugar una reproducción parcial o total de la obra.



El Delegado identificó que cada uno de los diseños tenía rasgos particulares pero características generales muy similares, y que aunque el diseño protegido por derecho de autor estaba contenido dentro de una camiseta ello no desvirtuaba la semejanza en la percepción que podían llevar a riesgo de confusión. A tal punto, el Delegado abandona el criterio de la reproducción parcial o total, y se centra en el nuevo elemento; el examen de

---

<sup>49</sup> Resolución 58377 de 2010. Superintendencia de Industria y Comercio. Expediente No. 08-39529. Del 26 de octubre de 2010.

confundibilidad.

El Delegado concluye que: *“Los productos que se pretenden amparar con el registro solicitado tales como “vestidos, botas, y zapatos”, pueden causar confusión entre el público consumidor, ya que, este fácilmente puede relacionarlos al crear en su mente la idea que esos productos tienen estrecha relación con el contenido de la obra del autor, hoy opositor; es decir, que el vestuario personifican (sic) personajes de la obra o que son basadas en la misma”*.

MARCA SOLICITADA	OBRA OPOSITORA
	

#### 6.1.5.2. Caso “Barbie”

Otro caso similar lo encontramos en la Resolución 25079 de 2014<sup>50</sup> en la que la SIC niega el registro de la marca mixta “Carolina” solicitada por la sociedad Proyecciones Plásticas y Cia Ltda, y declara fundada la oposición presenta por Mattel Inc, como titular de la obra “Barbie”.

El Delegado realiza el examen comparativo para determinar si existe reproducción parcial o


---

<sup>50</sup> Resolución 25079 de 2014. Superintendencia de Industria y Comercio. Expediente No. 05-053516. Del 21 de abril de 2014.

total de la obra, y aunque este hubiera sido suficiente para establecer que efectivamente el diseño de la muñeca “Carolina” era idéntica al de la “Barbie”, el Delegado resuelve el caso refiriéndose una vez más a la confundibilidad de los diseños enfrentados, afirmando que:

*“La confundibilidad de los signos no debe recaer única y exclusivamente sobre la reproducción exacta de una marca o un derecho protegido como sucede en el presente caso, sino que, se deben cotejar los signos de tal manera que entre los mismos si existe un eventual riesgo de confusión deberá negarse el registro”.*<sup>51</sup>

Además, como si no fuera suficiente, el Delegado compara los elementos nominativos de los diseños, y concluye que aunque difieren en los aspectos fonético, ortográfico y conceptual, no resulta suficiente para desvirtuar la similitud existente.

MARCA SOLICITADA	OBRA OPOSITORA
	

### 6.1.5.3. Caso “Familia”



Por el contrario, en otras resoluciones, esta entidad ha reconocido que los derechos de autor y

---

<sup>51</sup> Ibídem.

de la propiedad industrial difieren en varios aspectos, entre ellos, en su objeto, y por lo tanto, que el examen del signo y la obra no debería ir más allá del análisis de la reproducción. Así, por ejemplo en Resolución 10346 de 2011<sup>52</sup>, la Dirección de Signos Distintivos concedió el registro de la marca figurativa propiedad Nuriche International LLC, declarando infundada la oposición de la sociedad Productos Familia S.A, quien alegaba un potencial riesgo de confusión entre el signo solicitado y su obra protegida por el derecho de autor.

La SIC estableció que: *“Los derechos de autor buscan proteger básicamente la creación del intelecto humano (elemento artístico), mientras que en la marca se protege la necesidad del empresario de gozar de un derecho de exclusiva (sic) sobre un signo identificador de productos servicios. (...) De modo que, no es suficiente que haya similitudes o parecidos entre el signo y los gráficos que constituyen la obra sino que deberá consistir en una obra derivada o en una reproducción o imitación de la misma”*.<sup>53</sup>

MARCA SOLICITADA	OBRA OPOSITORA
	

<sup>52</sup> Resolución 10346 de 2011. Superintendencia de Industria y Comercio. Expediente 10-80863. Del 24 de febrero de 2011.

<sup>53</sup> *Ibíd.*

#### 6.1.5.4. Consideraciones sobre los casos “León” , “Barbie” y “Familia”

Resulta curioso cómo la SIC ha cambiado su posición reiteradamente en casos similares sin establecer un precedente homogéneo. En los dos primeros casos, vemos como la SIC, para fundamentar su decisión incluye el examen de confusión, propio del derecho de marcas, y ajeno al derecho de autor, dejando de lado el único criterio que había tenido en cuenta en resoluciones anteriores; la reproducción parcial o total de la obra. Por el contrario, en el caso “Familia”, la SIC descartó el examen de confusión, y hasta resaltó que el único aspecto que debía verificarse era el de la reproducción de la obra.

Consideramos que la inclusión del examen de confundibilidad no es pertinente respecto a esta causal en específico, pues la confrontación no se realiza entre signos distintivos, sino entre un signo y una obra. Como se ha dicho a lo largo de esta investigación, el derecho de autor y las marcas constituyen dos sistemas normativos independientes uno del otro. En palabras de Metke :

*“(…) El derecho de autor protege una creación intelectual que se materializa en una obra y se protege impidiendo su reproducción por terceros independientemente del uso que pretenda dársele. En materia marcaria, esa protección no tiene por objeto impedir que el público se confunda respecto del origen empresarial del producto o que ese producto se asocie con el autor; lo que se pretende impedir es que un tercero utilice la creación intelectual de otro en su propio beneficio, sin su autorización. Ese hecho que se reprime constituye una infracción del derecho de autor y un aprovechamiento indebido de un bien que no le pertenece al infractor”.*<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup> Ricardo Metke Méndez. Lecciones de Propiedad Industrial III. Pág 109. Ed. Diké. 2006.

En conclusión, consideramos que no es adecuado incluir elementos ajenos al derecho de autor en el análisis comparativo; el análisis de la SIC respecto a la causal de irregistrabilidad bajo estudio, cuando se vulnera una obra protegida por el derecho de autor, deberían determinarse simplemente dos aspectos: (1) Si existe o no una reproducción parcial o total de la obra, (2) Si esa reproducción se dio sin el consentimiento del autor.

## **6.2. La causal respecto a los títulos de las obras:**

Lo primero que hay que decir respecto a los títulos de las obras es que la SIC ha mantenido el criterio de protección que venía aplicando desde la Decisión 344 en virtud del artículo 86 de la Ley 23 de 1982; los títulos protegibles son aquellos que son originales en contraposición a los genéricos o banales que no lo son.

### **6.2.1. Caso “Gourmet Club”**

A modo de ejemplo, vale la pena destacar la Resolución 24393 de 2008<sup>55</sup> en la que la SIC concedió el registro de la marca mixta Pizza 1969 Gourmet y declaró infundadas las oposiciones presentadas, entre ellas la de Ana de Gómez Vargas quien aludía tener un derecho de autor sobre el título de su libro de cocina “Gourmet Club”.

En primer lugar, la SIC reitera que el registro de la obra ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor es de carácter declarativo y no constitutivo del derecho sobre obra y su título. Sucesivamente, realiza análisis del título y concluye que se trata de un título que

---

<sup>55</sup> Resolución 24393 de 2008. Superintendencia de Industria y Comercio. Expediente No. 05-118897 del 16 de julio 2008.

resulta ser genérico y que, en consecuencia, no está protegido por el derecho de autor. En palabras de la SIC: “ *GOURMET CLUB* no es por si mismo original ya que no es una creación exclusiva del autor de la obra, pues está conformado por *GOURMET*, un término conocido en la industria culinaria (...) y *CLUB*, palabra de uso común que denota un grupo de individuos con intereses comunes”.<sup>56</sup>

Ahora bien, respecto al alcance de la prohibición la SIC se basa en el caso hito de “Terminator” de la decisión 344 en el que el Tribunal Andino y el Consejo de Estado introdujeron el análisis del riesgo de confusión como criterio fundamental para decidir si un signo infringe o no un derecho de autor.

#### **6.2.2. Caso “Blanca Nieves”**

En la Resolución 25211 de 2007<sup>57</sup> el Delegado para la Propiedad Industrial revocando las dos decisiones anteriores proferidas por la Dirección de Signos Distintivos y concedió el registro de la marca mixta “Blanca Nieves” para identificar detergentes y jabones. La Directora de Signos Distintivos consideró tanto en primer instancia como en el recurso de reposición que no procedía el registro por que la marca reproducía totalmente el título “Blanca Nieves” propiedad de The Disney Company. El Delegado determinó que, como en el caso de las obras artísticas que ya analizamos, no basta con el establecer si hubo reproducción sino que debe analizarse el riesgo de confusión.

En palabras del Delegado: “*Así las cosas, la Delegatura encuentra que el signo BLANCA*

---

<sup>56</sup> *Ibíd.*

<sup>57</sup> Resolución 25211 de 2007. Superintendencia de Industria y Comercio. Expediente No. 05-124645. Del 15 de agosto de 2007.

*NIEVES solicitado para distinguir “toda calase de jabones y de detergentes no medicinales”, no vulnera los derechos de autor respecto de la obra cinematográfica BLANCA NIEVES de THE DISNEY COMPANY toda vez que los productos que pretende distinguir no tiene relación con la obra protegida”.*<sup>58</sup>

### **6.3. La causal respecto a otros elementos protegidos por el derecho de autor**

Acerca de este punto, surge la duda de si, aparte de la obra contemplada en su totalidad, pueden protegerse sus elementos considerados aisladamente como pueden ser, una frase de un libro, una estrofa de una canción, una marca creada dentro de una producción televisiva, una expresión de un personaje ficticio, entre otros.

Como antesala, es pertinente resaltar que la ley 23 de 1982, no menciona ninguno de estos elementos, por lo que, a priori, pareciera que no son susceptibles de protegerse por derechos de autor.

#### **6.3.1. Caso “Chibchombia”**

La SIC, en Resolución número 53640 de 2008<sup>59</sup>, concedió el registro de la marca nominativa “Chibchombia” solicitada por Web Studio Electronic Solutions Ltda en detrimento de los opositores Rafael Noguera, Martín de Francisco y Santiago Moure, quienes habían adoptado dicha expresión en el show televisivo “El Siguiete Programa”.

La SIC basó su decisión en que “Chibchombia” no constituía una obra en sí misma, sino que

---

<sup>58</sup> *Ibíd.*

<sup>59</sup> Resolución 53640 de 2008. Superintendencia de Industria y Comercio. Expediente No. 99-80398. Del 18 de diciembre de 2008.

*“La expresión CHIBCHOMBIA no pasa de ser una idea (fuente de creación) o una expresión utilizada por los opositores (...) ya que no es una creación intelectual susceptible de ser divulgada por cualquier medio conocido o por conocer, sino una expresión que puede ser tomada por cualquier persona”.*<sup>60</sup>

### **6.3.2. Caso “Colombiautos”**

En la misma vía se pronunció la SIC, en Resolución 39229 de 2009<sup>61</sup> respecto al caso de la expresión “Colombiautos”, que identificaba un concesionario en la telenovela “Hasta que la plata nos separe” de RCN Televisión S.A., y que quería ser registrado como marca nominativa por parte de General Motors Colomotores S.A..

La entidad concedió el registro afirmando que la expresión mencionada no pasaba de ser una idea, y que por lo tanto no estaba protegida por el derecho de autor: “ (...) *Encontramos que la citada expresión corresponde al nombre de un sitio o lugar ficticio donde se desarrolla parte de la historia, el cual hace parte del conjunto de ideas que no son protegidas por el derecho de autor*”.<sup>62</sup>

### **6.3.3. Caso “La Piragua de Guillermo Cubillos”**

Aunque en los dos casos anteriores la SIC ha sido tajante en su posición de no proteger elementos de obras considerados aisladamente, en otros similares no ha fallado de la misma manera.

---

<sup>60</sup> *Ibíd.*

<sup>61</sup> Resolución 39229 de 2009. Superintendencia de Industria y Comercio. Expediente No. 06-58621. Del 31 de julio de 2009.

<sup>62</sup> *Ibíd.*

En efecto, en Resolución 12045 de 2007<sup>63</sup>, la SIC negó el registro de la marca mixta “Piraguas de Guillermo Cubillos” para distinguir servicios de transporte, argumentando que estaba incurso en la causal de irregistrabilidad del literal f) al reproducir una de las estrofas de la canción “La Piragua” compuesta por José Benito Barros Palomino.

La entidad reconoce que *“Piraguas de Guillermo Cubillos” no es el título de la canción mencionada, sin embargo, constituye una estrofa insignia de aquella pues: “ invoca la parte más representativa de la letra de la canción, en la que adicionalmente se cita el nombre de una persona determinada, GUILLERMO CUBILLOS, por lo que la asociación con la obra artística será inevitable en la mente del consumidor, quien normalmente conoce el título de la obra como la Piragua de Guillermo Cubillos.”*<sup>64</sup>

#### **6.3.4. Casos de la cerveza “Duff”**

Otro caso similar corresponde al de la expresión “Duff”, que identifica la cerveza consumida por los personajes de la serie de televisión “LOS SIMPSON”, y que la SIC, en distintos casos, ha optado por proteger mediante derecho de autor.

##### **6.3.4.1. Caso “Duff vs calzado Duff”**

El primero de ellos se remonta a la Resolución 63969 de 2009<sup>65</sup>. Allí, la SIC negó el registro de la marca “DUFF” solicitada por Edidier Humberto Ruiz para identificar productos de

---



<sup>63</sup> Resolución 12045 de 2007. Superintendencia de Industria y Comercio. Expediente No. 06-44772. Del 30 de abril de 2007.

<sup>64</sup> *Ibíd.*

<sup>65</sup> Resolución 63969 de 2009. Superintendencia de Industria y Comercio. Expediente No. 05-16402. Del 14 de diciembre de 2009.

vestido, calzado, sombrerería, y declaró fundada la oposición presentada por la sociedad Twentieth Century Fox Film Corporation con base en que la expresión “Duff” constituye un elemento protegido por el derecho de autor pues: “(...) *la sociedad opositora es titular de los derechos patrimoniales de la obra artística denominada “THE SIMPSONS”, dentro de la cual se encuentran elementos fruto del espíritu del autor que igualmente se encuentran protegidos por el derecho autoral.*”<sup>66</sup>

Así mismo, la SIC señaló que al ser “DUFF” un elemento tan reconocido en el show televisivo, no importaba que el signo solicitado buscara identificar otros productos totalmente distintos a las bebidas alcohólicas, pues de todas formas el consumidor se haría la idea de que esos productos estarían relacionados con el show.



MARCA SOLICITADA	OBRA OPOSITORA
	

#### 6.3.4.2. Caso “Duff vs Duh”

El segundo caso que vale la pena destacar es aquel en el que los hermanos Álvaro y Oscar Ballesteros solicitaron el registro de la marca “DUH” para identificar una cerveza artesanal

<sup>66</sup> *Ibíd.*

producida por ellos. Ante la oposición de Twentieth Century Fox Film Corporation, la SIC consideró procedente la aplicación de la causal de irregistrabilidad del literal f) del artículo 136 de la Decisión 486, ante la vulneración del derecho de autor de un tercero. Reiteró la SIC que : “ Si bien es cierto que el símbolo de DUFF tiene su origen en una serie de dibujos animados denominada LOS SIMPSONS, su existencia y oponibilidad como obra artística objeto de protección a través del derecho de autor, resulta independiente de la obra audiovisual a través de la cual ha sido divulgada y se ha dado a conocer en diversos países alrededor del mundo”<sup>67</sup>.

MARCA SOLICITADA	OBRA OPOSITORA
	

### 6.3.5. Consideraciones sobre los casos “Chibchombia”, “Colombiautos”, y “Cerveza Duff”

De los anteriores casos, vemos como la aplicación de la causal bajo estudio respecto a elementos de obra considerados aisladamente no ha sido uniforme. Respecto de los dos primeros casos (Chibchombia y Colombiautos) la SIC no protegió las expresiones por

<sup>67</sup> Resolución 855 de 2014. Superintendencia de Industria y Comercio. Expediente No. 12-230378. Del 12 agosto de 2014.

considerar que no pasaban de ser una simple idea.

Por otra parte, en los siguientes tres casos expuestos (el de la Piragua de Guillermo Cubillos y los dos de la expresión “Duff”), en los que también se discutía el derecho de autor sobre partes o fragmentos de una obra, la SIC cambió de parecer y sostuvo que dichas expresiones debían ser protegidas por derecho de autor. En este punto, diferimos con la SIC, por varias razones.

En primer lugar, porque ni en la ley 23 de 1982 ni en la Decisión 351 sobre derecho de autor se hace referencia a la protección de este tipo de elementos. En segundo lugar, porque como lo establece el autor Ernesto Rengifo, citado en varias de las Resoluciones de la SIC que hemos analizado: *“El derecho de autor no protege la idea o el concepto contenido en un trabajo sino simplemente la forma o expresión de la idea o el concepto. Dicho de otra manera, mientras no es permitido reproducir la creación de otro, si es permitido recoger las ideas o información y usarlas en beneficio propio”*.

Es innegable que el solicitante del signo que contenía la expresión “Piraguas de Guillermo Cubillos” reproducía una de las estrofas más importantes de la canción “La Piragua”, y que en los dos casos de Duff, hubo lugar a una reproducción total de la expresión ampliamente conocida en la serie “los Simpsons”.

Sin embargo, las decisiones de la SIC tomadas en estos casos carecieron de sustento jurídico; no existe norma que proteja este tipo de elementos, y por lo tanto, no procedía la aplicación de la causal bajo estudio.

#### **6.4. La causal respecto a los personajes ficticios y a los dibujos**

Al igual que sucede con los elementos de las obras individualmente considerados, y como ya se dijo al referirnos a la causal de irregistrabilidad consagrada en la Decisión 344, en la legislación colombiana no existe una norma en la que se estipule la protección de los personajes ficticios o simbólicos como tal. De todas formas, lo que si es objeto de protección por parte del derecho de autor es la representación gráfica de estos, en virtud del artículo 4 literal g) de la Decisión 351. Allí se establece que: *“La protección (...) recae sobre todas las obras literarias, artísticas y científicas que puedan reproducirse o divulgarse por cualquier forma o medio conocido o por conocer.* En otras palabras, para que el personaje pueda ser sujeto de un derecho de autor debe materializarse en un dibujo o cualquier otro tipo de manifestación gráfica, o de lo contrario no es más que una idea.

Así lo señaló la SIC: *“Uno de los elementos protegidos dentro de las obras es la creación gráfica representada por la imagen de sus personajes, sin que esto signifique que se proteja al personaje como un ente abstracto, situación que en Colombia no es viable habida cuenta del principio del derecho de autor sobre la no protección de las ideas.” (Resolución 25148 de 2005- Caso Looney Toons).*


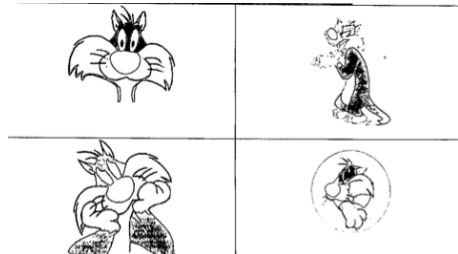
A diferencia de lo que ocurre en los casos analizados anteriormente, respecto al alcance de la causal cuando se trata de dibujos o representaciones artísticas sujetas a un derecho de autor de un tercero, la doctrina de la SIC ha sido bastante uniforme, como veremos a continuación.

### 6.4.1. Caso “Silvestre”

El primer caso al que haremos referencia es aquel en el que la SIC decidió sobre la procedencia de la causal por la vulneración del derecho de autor de la sociedad Warner Bros sobre el personaje “Silvestre”. En Resolución 14685 de 2005<sup>68</sup>, la Dirección de Signos Distintivos manifestó que aunque “Silvestre” era en si mismo un personaje ficticio, al materializarse en un dibujo, automáticamente era susceptible de ser protegido por derecho de autor.

El Superintendente Delegado en Resolución 25148 de 2005, mantuvo la misma línea, reiterando que en Colombia los personajes ficticios se encuentran protegidos únicamente desde el momento en que se materializan en una obra, es decir, cuando se representan gráficamente.



Así pues, y en virtud de los 4 dibujos de “Silvestre” aportados por la sociedad opositora, la SIC negó el registro de un signo figurativo que evidentemente reproducía en su totalidad el conocido personaje de Warner Bros.

<b>MARCA SOLICITADA</b>	<b>OBRA OPOSITORA</b>
	

<sup>68</sup> Resolución 25148 de 2005. Superintendencia de Industria y Comercio. Expediente No. 04-059706. Del 29 de septiembre de 2005.

#### 6.4.2. Caso “Bambi”

Otro caso que vale la pena analizar es el del personaje de Disney, “Bambi”, al que la SIC protegió en virtud de la causal de irregistrabilidad bajo estudio, en Resolución 9263 de 2009<sup>69</sup>. La SIC consideró que “El dibujo animado Bambi” gozaba de la originalidad exigida por la ley de derechos de autor, y que por lo tanto merecía ser protegida. Concluyó la SIC que de ser registrado el signo solicitado, que reproducía exactamente la figura del personaje de Disney, ello produciría en la mente del consumidor la inmediata asociación del signo con la reconocida producción artística.

MARCA SOLICITADA	OBRA OPOSITORA
	

#### 6.4.3. Otros casos

La SIC procede exactamente de la misma manera en otros casos similares (Caso Pucca, Caso Piolín, Caso Dr Rabbit, Caso Bugs Bunny), siempre abogando por la protección de los personajes materializados en dibujos o caricaturas. En estos, la SIC nunca aplicó el examen

<sup>69</sup> Resolución 9623 de 2009. Superintendencia de Industria y Comercio. Expediente No. 06-92879. Del 27 de febrero de 2009.

de confundibilidad que había caracterizado su análisis en casos anteriores, y es más, dejó claro que en ningún caso era procedente: “ (...) *el artículo 136 literal f) de la Decisión 486, no indica que se requiera una relación o identidad entre los productos que se identificarían con la marca solicitada a registro y la obra protegida por el derecho de autor, simplemente indica que no es registrable el signo que infrinja un derecho de autor sin consentimiento de su titular*”<sup>70</sup>.

Así pues, el análisis de la SIC se reducía a determinar si existía una reproducción total o parcial de la obra; y de haberla, inmediatamente procedía a aplicar la causal del literal f) y negar el registro de la marca solicitada. Es más, en varios de los casos analizados, se encontró que, aún cuando no se presentaba oposición, la SIC, de oficio intervenía, y de encontrar una representación gráfica similar al signo solicitado, procedía a realizar el análisis comparativo.

---

<sup>70</sup> Resolución 32790 de 2008. Superintendencia de Industria y Comercio. Expediente No. 92-329995. Del 29 de agosto de 2008.

## 7. Conclusiones

Del los casos analizados se evidencia que la aplicación de la causal bajo estudio presenta varias dificultades que podemos resumir de la siguiente manera:

### 1- Respecto a la delimitación del objeto de protección

Ni en la Decisión 344 ni en la 486 se delimita con claridad el objeto de protección de la causal y ello ha dificultado su aplicación. En efecto, aunque la causal resultaba útil en cuanto a los títulos, pues en la norma se especificaba que la prohibición de registro procedía respecto de aquellos protegidos por el derecho de autor, es decir, los que de conformidad con la Ley 23 de 1982 resultaban ser originales en contraposición a los banales, en cuanto a los “personajes ficticios o simbólicos”, la prohibición no tuvo aplicación alguna, principalmente porque este tipo de elementos considerados aisladamente no tenían ni tienen protección en la legislación autoral colombiana.

Por otra parte, en la Decisión 486 el legislador andino amplió el ámbito de protección de la norma al referirse al “derecho de autor de un tercero”. Como aún hoy no existe unanimidad sobre los elementos de las obras que efectivamente se encuentran protegidos por el derecho de autor, la ampliación del espectro de protección de la norma no mitigó la dificultad de aplicarla, y es más, en algunos casos hasta la volvió más confusa. Así pues, surge la duda de si aparte del título, los otros elementos que conforman una obra se encuentran protegidos por el derecho de autor, y por lo tanto, son susceptibles de ampararse bajo la causal del literal f). En este punto, la doctrina de la SIC tampoco ha sido clara; En lo que respecta a los

personajes ficticios, la SIC ha establecido que estos sólo se protegen cuando se plasman en una obra, como puede ser un dibujo o una caricatura. En cambio, respecto a otro tipo de elementos, como puede ser una expresión de un personaje, o una estrofa, la SIC, ha aplicado la causal, y por consiguiente, las ha protegido, al considerarlas fundamentales dentro del conjunto. Sin embargo, en otros casos similares, la entidad ha declarado que se trata simplemente de ideas que no están protegidas por el derecho de autor.

Frente a este tipo de elementos, consideramos que no debería aplicarse la causal bajo estudio, pues en ninguna parte de la legislación se les otorga protección por parte del derecho de autor, a diferencia de lo que ocurre con los títulos. De todas formas, es una cuestión que se debe resolver, pues en muchas ocasiones estos elementos pueden resultar incluso más reconocidos o recordados que el mismo título de la obra. Resultaría más adecuado, por ejemplo, que cuando se trate de la reproducción de un elemento insignia de una obra en vez de la causal bajo análisis, se aplique la consagrada en el artículo 137 de la misma Decisión, según la cual: “ *Cuando la oficina Nacional Competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro*”.

2- Respecto a los criterios implementados por la SIC para establecer si se presentó o no la vulneración de un derecho de autor:

Si algo queda en evidencia de los análisis de los casos estudiados es que la Superintendencia de Industria y Comercio no tiene claro cuáles son los criterios que debe examinar para determinar si se presentó una vulneración de un derecho de autor. Así, en algunos casos, la SIC se ha limitado a comparar los dos signos para establecer si se presenta algún tipo de

reproducción de la obra, mientras que en otros, además de ese análisis, ha aplicado el examen de confundibilidad propio de las marcas y ajeno a los principios que rigen el derecho de autor. No se trata de un detalle menor, ya que por lo general, en los casos en los que se practica el examen de confundibilidad, uno de cuyos elementos es el principio de especialidad, la decisión de la SIC resulta ser opuesta a aquellas de los casos en los que simplemente se realizó el examen comparativo de los signos.

Sobre este punto, consideramos que la norma es clara; el literal f) del artículo 136 de la Decisión 486 habla de la vulneración de un derecho de autor, que de acuerdo a la ley 23 de 1982 y a la doctrina, esta se da sencillamente cuando se afecta alguno de los derechos patrimoniales del autor sobre la obra; es decir, la reproducción, la comunicación pública, la transformación, o la distribución. Y no es que se le esté dando un monopolio al autor, o como dice el Consejo de Estado, una “supranotoriedad” a su obra; como ya vimos, el derecho de autor es una rama de la propiedad intelectual independiente a la propiedad industrial; en este ámbito no importa el uso que se le dé a la obra, si sencillamente se da alguno de los supuestos que constituyen una infracción según las leyes de derecho de autor, éste ya se considera vulnerado, y, en consecuencia, ya encuadra en la causal de irregistrabilidad. Por lo tanto, no es coherente que la SIC aplique este examen (el de confundibilidad) cuando de esta causal se trata.

### 3- Respecto a la competencia de la SIC para pronunciarse sobre un derecho de autor

A nuestro parecer, de este punto se derivan las demás dificultades que surgen al aplicar e interpretar la causal bajo estudio. No cabe duda que la SIC es competente para decidir sobre las oposiciones presentadas dentro del trámite de registro marcario, pues así lo establece el

artículo 2 del decreto 2153 de 1992: “*La Superintendencia de Industria y Comercio ejercerá las siguientes funciones: 6 administrar el sistema nacional de propiedad industrial y tramitar y decidir los asuntos relacionados con la misma.*”.<sup>71</sup> Sin embargo, en lo que respecta a los derechos de autor, ¿Es la SIC competente para establecer la titularidad de un autor sobre una obra?

Como ya ha quedado claro a lo largo de esta investigación, y a diferencia de lo que sucede con las marcas, la existencia del derecho de autor sobre una obra artística, literaria o científica nace con el simple hecho de su creación intelectual. Sin embargo, en virtud de la ley 44 de 1993 reglamentada por el Decreto 460 de 1995 se le da la competencia a la Dirección Nacional del Derecho de Autor para llevar el registro de las obras literarias, artísticas y científicas . El registro tiene dos finalidades principales: primero, cumple la función de publicidad, esto es, permite al creador de la obra demostrar su titularidad sobre la misma, y a los usuarios interesados en adelantar alguna negociación sobre los derechos de la obra les permite informarse sobre las condiciones jurídicas actuales de la creación intelectual.<sup>72</sup> Segundo, el registro constituye una presunción de autenticidad y seguridad sobre las obras registradas, y por lo tanto, los datos que consten en dicho registro se presumen ciertos hasta tanto no se demuestre lo contrario.

Así mismo, el Código General del Proceso en su artículo 24 le otorgó funciones jurisdiccionales a la Dirección Nacional de Derecho de Autor para adelantar los procesos relacionados con los derechos de autor y conexos. Siendo así, ¿qué alcance tiene la decisión de la SIC cuando ampara un derecho de autor sobre una obra? ¿La respectiva resolución de la

---

<sup>71</sup> Decreto 2153 de 1992. Por el cual se reestructura la Superintendencia de Industria y Comercio y se dictan otras disposiciones. D.O. No. 40.704. 31 de diciembre de 1992.

<sup>72</sup> Alfredo Vega Jaramillo. Manual de Derecho de Autor. Pág 124. Ed. Panamericana Formas e Impresos S.A. 2003.

SIC prestaría mérito ejecutivo ante la DNDA en un eventual proceso sobre la existencia de ese derecho de autor?

No parece lógico ni adecuado que una entidad como la SIC decida respecto de esta causal sin consultar a la DNDA en lo que respecta a los derechos de autor. Precisamente al tratarse de una causal sui generis con tantas implicaciones debería implementarse un procedimiento especial.

Consideramos que al momento de determinar si procede o no la aplicación de la causal, la DNDA debería ser la encargada de establecer si existe el derecho de autor del opositor sobre la obra. Así pues, en ese momento del trámite, la SIC debería, como requisito de procedibilidad, solicitar un concepto vinculante a la DNDA, al ser esta la entidad con el conocimiento técnico pertinente para el entendido. Una vez la DNDA emita el concepto, el trámite regresaría a la SIC, la cual, dependiendo del sentido del concepto, aplica o no la causal de irregistrabilidad marcaría por derecho de autor.

Es claro que la DNDA es la entidad encargada de, entre otras funciones, buscar el efectivo cumplimiento de las normas que protegen el derecho de autor, como lo establece el artículo primero del Decreto 4835 de 2008. También es cierto que la causal en estudio, busca, precisamente, hacer efectiva la protección que la ley otorga a los autores. Así las cosas, y sin desconocer la competencia que a su vez tiene la Superintendencia de Industria y Comercio para decidir las solicitudes de registro de marca, es evidente que la DNDA, en ejercicio de sus funciones, debe participar en la aplicación de la causal consagrada en el literal f) del artículo 136 de la Decisión 486, para lo cual es necesario diseñar mecanismos de cooperación y complementación entre estas dos entidades administrativas, como el que se propone en esta investigación, u otros que persigan el mismo objetivo.

## **8. Bibliografía**

### **Normas**

Código de Comercio de Colombia [Co.Co]. Decreto 410 de 1971. Marzo 27 de 1971 (Colombia).

Código de Procedimiento Civil [CPC]. Decreto 1400 de 1970. Agosto 6 de 1970. (Colombia).

Constitución Política de Colombia [Const.] Julio 7 de 1991 (Colombia).

Decisión 313 de 1992. Comisión de la Comunidad Andina. Del Régimen Común sobre Propiedad Industrial. 6 de febrero de 1992.

Decisión 344 de 1993. Comisión de la Comunidad Andina. Del Régimen Común sobre Propiedad Industrial. 23 de octubre de 1993.

Decisión 351 de 1993. Comisión de la Comunidad Andina. Sobre el régimen común sobre derechos de autor y derechos conexos. Diciembre 17 de 1993.

Decreto 2153 de 1992. Por el cual se reestructura la Superintendencia de Industria y Comercio y se dictan otras disposiciones. D.O. No. 40.704. 31 de diciembre de 1992.

Decreto 460 de 1995. Por el cual se reglamenta el Registro Nacional del Derecho de Autor y se regula el Depósito Legal. D. O. No. 41.768. 21 de marzo de 1995.

Decreto 4835 de 2008. Por el cual se modifica la estructura de la Dirección Nacional de Derecho de Autor y se dictan otras disposiciones. D.O. No. 47.213. 24 de diciembre de 2009.

Ley 23 de 1982. Sobre el derecho de autor. 28 de enero de 1982.

Ley 1520 de 2012. Por medio de la cual se implementan compromisos adquiridos por virtud del “Acuerdo de Promoción Comercial”, suscrito entre la República de Colombia y los Estados Unidos de América y su “Protocolo Modificador, en el Marco de la Política de Comercio Exterior e Integración Económica. D.O. No 48.400. 23 de abril de 2012.

Ley 44 de 1993. Por la cual se modifica y adiciona la Ley 23 de 1982 y se modifica la Ley 29 de 1944. D.O. No. 4.740. 5 de febrero de 1993.

Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas. 9 de septiembre de 1886.

Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor (WTC). Ginebra 20 de diciembre de 1996.

### **Resoluciones y Conceptos de la Superintendencia de Industria y Comercio**

Concepto No. 2281. Superintendencia de Industria y Comercio. Radicado No. 04102005. 24 de noviembre de 2004.

Resolución 25148 de 2005. Superintendencia de Industria y Comercio. Expediente No. 04-059706. Del 29 de septiembre de 2005.

Resolución 12045 de 2007. Superintendencia de Industria y Comercio. Expediente No. 06-44772. Del 30 de abril de 2007.

Resolución 25211 de 2007. Superintendencia de Industria y Comercio. Expediente No. 05-124645. Del 15 de agosto de 2007.

Resolución 24393 de 2008. Superintendencia de Industria y Comercio. Expediente No. 05-118897. Del 16 de julio 2008.

Resolución 8949 de 2008. Superintendencia de Industria y Comercio. Expediente No. 07-081437. Del 27 de marzo del 2008.

Resolución 32790 de 2008. Superintendencia de Industria y Comercio. Expediente No. 92-329995. Del 29 de agosto de 2008.

Resolución 37994 de 2008. Superintendencia de Industria y Comercio. Expediente No. 07-42362. Del 30 de septiembre de 2008.

Resolución 53640 de 2008. Superintendencia de Industria y Comercio. Expediente No. 99-80398. Del 18 de diciembre de 2008.

Resolución 162 de 2009. Superintendencia de Industria y Comercio. Expediente No. 07-127795. Del 14 de enero de 2009.

Resolución 680 de 2009. Superintendencia de industria y Comercio. Expediente No. 02-26364. De 19 de enero de 2009.

Resolución 9623 de 2009. Superintendencia de Industria y Comercio. Expediente No. 06-92879. Del 27 de febrero de 2009.

Resolución 26321 de 2009. Superintendencia de Industria y Comercio. Expediente No. 06-70692. Del 28 de mayo de 2009.

Resolución 39229 de 2009. Superintendencia de Industria y Comercio. Expediente No. 06-58621. Del 31 de julio de 2009.

Resolución 63969 de 2009. Superintendencia de Industria y Comercio. Expediente No. 05-16402. Del 14 de diciembre de 2009.

Resolución 58377 de 2010. Superintendencia de Industria y Comercio. Expediente No. 08-39529. Del 26 de octubre de 2010.

Resolución 10346 de 2011. Superintendencia de Industria y Comercio. Expediente 10-80863. Del 24 de febrero de 2011.

Resolución 25079 de 2014. Superintendencia de Industria y Comercio. Expediente No. 05-053516. Del 21 de abril de 2014.

Resolución 855 de 2014. Superintendencia de Industria y Comercio. Expediente No. 12-230378. Del 12 agosto de 2014.

### **Jurisprudencia**

Corte Suprema de Justicia. Sala de casación Penal. Proceso No. 31403(M.P. Sigifredo Espinoza Pérez; 28 de mayo de 2010.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 32-IP-97. Expediente No. 4212 del 2 de octubre de 1998.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso No 41-IP-98. Expediente No. 219099, del 5 de marzo de 1999.

## **Doctrina**

Alfredo Vega Jaramillo. Manual de Derecho de autor. Pág 51. Ed. Panamericana Formas e Impresiones S.A. 1º edición, octubre 2013.

Agustín Morales Riveira. Teoría General de la Marca. Tesis de grado para optar por el título de Doctor en derecho. 1972.

Carlos Fernández – Novoa. Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio. Buenos Aires. 1946

Glosario de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.

Juan Carlos Monrroy Rodriguez. Derecho de Autor y Derechos Conexos. Edición. RRA Formación, 2013

Ricardo Metke Méndez. Aspectos Teóricos y Prácticos del Derecho Marcario. Edición, Kelly. 1987.

Ricardo Metke Méndez, Lecciones de Propiedad Industrial. Edición, Diké. 2001

Ricardo Metke Méndez. Lecciones de Propiedad Industrial III. Edición. Diké. 2006.

Santiago Márquez Robledo. Principios del Derecho de Autor. Pontificia Universidad Javeriana. 2º Edición. 2009.

Wilson Rios Ruiz. La Propiedad Intelectual en la era de las tecnologías. Edición Temis. 2009.

### **Fuentes Electrónicas**

<http://www.wipo.int/about-ip/es/> (obtenida en abril, 2015). (Buscar en Google: Definición Propiedad Industrial OMPI).

[http://www.wipo.int/sme/es/distinctive\\_signs.jsp](http://www.wipo.int/sme/es/distinctive_signs.jsp) (obtenida en abril, 2015). (Buscar en Google: Definición signos distintivos OMPI).