

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 79712

Ref. Expediente N° SD2019/0012105

Por la cual se resuelve un recurso de apelación

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

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolución N° 40565 de 29 de agosto de 2019, la Dirección de Signos Distintivos negó el registro de la Marca **FERNANDO GAITÁN** (Nominativa), solicitada por LUISA FERNANDA GAITAN GONZÁLEZ, ANA MARIA GAITAN GONZALEZ, para distinguir los siguientes servicios que hacen parte de la Clasificación Internacional de Niza:

35: Administración de negocios comerciales; análisis de gestión de negocios comerciales; asesoramiento e información en materia de negocios; asesoramiento en materia de publicidad y de negocios; asesoramiento y asistencia en gestión de negocios; asesoramiento y consultoría en negocios; asistencia en la dirección de negocios; asistencia en la gestión de negocios o funciones comerciales de empresas industriales o comerciales; asistencia y consultoría en organización y gestión de negocios; búsquedas de negocios; consultoría en gestión y negocios; consultoría en materia de negocios; consultoría en materia de negocios e información comercial para empresas; consultoría en materia de negocios y servicios de gestión, planificación y supervisión de negocios; consultoría en materia de publicidad y de gestión de negocios; consultoría de negocio en planificación y recuperación tras catástrofes; consultoría en organización y dirección de negocios en materia de gestión de personal; consultoría profesional sobre negocios comerciales; consultoría sobre dirección de negocios; consultoría sobre organización de negocios; consultoría sobre organización y dirección de negocios; gestión de negocios comerciales; indagaciones sobre negocios; información sobre negocios; investigación de negocios y de marketing; investigación profesional de negocios; marketing y actividades promocionales en materia de administración y gestión de negocios comerciales; negociación de contratos de negocios para terceros; planificación de reuniones de negocios; preparación y compilación de información e informes comerciales y de negocios; realización de encuestas de negocios y de estudios de mercado; recopilación de estadísticas con fines de negocios o comerciales; reingeniería de procesos de negocios; servicios de administración comercial y de consultoría en negocios; servicios de consultoría e información en materia de negocios; servicios de consultoría y asesoramiento en gestión de negocios; servicios de gestión de negocios en relación con franquicias; servicios de gestión y consultoría en negocios comerciales; servicios de información, asesoramiento y consultoría en gestión de negocios y administración comercial prestados en línea o por internet; suministro de información comercial sobre contactos de negocios; valoración de negocios comerciales.

41: Servicios de educación y formación en materia de gestión de negocios; actividades culturales; actividades deportivas y culturales; actividades recreativas y culturales; consultoría en reserva de localidades para eventos deportivos, científicos y culturales, prestados por centros de atención telefónica y líneas de asistencia telefónica; coordinación y celebración de acontecimientos deportivos y culturales; organización de acontecimientos culturales y deportivos; organización de actividades deportivas y culturales; organización de actos educativos, recreativos, deportivos y culturales; organización de concursos educativos, recreativos, culturales y deportivos; organización

Ref. Expediente N° SD2019/0012105

de concursos y otros eventos deportivos y culturales con fines benéficos; organización de congresos y conferencias con fines culturales y educativos; organización de encuentros vecinales deportivos y culturales; organización de espectáculos cinematográficos y musicales, acontecimientos culturales y deportivos, así como de espectáculos en vivo; organización de espectáculos cinematográficos, espectáculos musicales en vivo y acontecimientos culturales y deportivos; organización de eventos culturales; organización de exposiciones con fines culturales; organización de exposiciones con fines culturales o educativos; organización de exposiciones, congresos, seminarios y conferencias con fines recreativos y culturales; organización de exposiciones, convenciones y conferencias con fines culturales o educativos; organización y celebración de conferencias y exposiciones con fines culturales o educativos; organización y celebración de conferencias, convenciones y exposiciones con fines culturales o educativos; organización y celebración de seminarios, conferencias y exposiciones con fines culturales o educativos; organización y celebración de seminarios, talleres [educación], congresos, coloquios, cursos de formación a distancia y exposiciones con fines culturales; organización y preparación de espectáculos musicales y otros eventos culturales y artísticos; organización y realización de actividades culturales y recreativas; organización, producción y presentación de actos con fines educativos, culturales y recreativos; organización, producción, presentación y gestión de conciertos de música, festivales, giras y otras actuaciones, eventos y actividades musicales y culturales; preparación y gestión de actividades recreativas, deportivas y culturales; presentación de obras artísticas visuales y literarias con fines culturales y educativos; realización de espectáculos recreativos, culturales, deportivos en directo, educativos, así como de actividades recreativas y culturales; realización de eventos culturales; reserva de entradas para eventos recreativos, deportivos y culturales; servicios de formación en materia de agricultura, horticultura y silvicultura; servicios de reserva de localidades para acontecimientos deportivos, científicos y culturales; suministro de información en línea sobre educación, formación, esparcimiento, actividades deportivas y culturales; suministro de información sobre educación, formación, esparcimiento, actividades deportivas y culturales.

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

SEGUNDO: Que mediante escrito presentado dentro del término y con el lleno de los requisitos legales, LUISA FERNANDA GAITAN GONZÁLEZ, ANA MARIA GAITAN GONZALEZ, interpuso recurso de apelación en contra de la resolución mencionada en el considerando primero, con el objetivo de que se revoque, con fundamento en los siguientes argumentos:

A) Herederos de persona afamada

“(…)

a través del presente recurso se aportan copia de los siguientes documentos:

i) Registro civil de defunción del señor Fernadno Gaintán Salom, fallecido el 29 de enero de 2019, en la ciudad de Bogotá y cuyo registro quedó consignado en la Notaría 26 de la misma ciudad.

ii) Registro civil de nacimiento de Luisa Fernanda Gaitán González, nacida en la ciudad de Bogotá el 24 de enero de 1981, y donde se puede establecer que su padre era el señor Fernando Gaitán Salom, lo que la convierte en heredera legítima.

Resolución N° 79712

Ref. Expediente N° SD2019/0012105

iii) Registro civil de nacimiento de Ana María Gaitán González, nacida en la ciudad de Bogotá el 6 de abril de 1987, y donde se puede establecer que su padre era el señor Fernando Gaitán Salom, lo que la convierte en heredera legítima.

Así las cosas y conforme lo establece el Código Civil Colombiano, en su artículo 1045, el primero orden sucesoral lo conforman los descendientes de grado más próximo, quinees excluyen a todos los otros herederos y recibirán entre ellos iguales cuotas. De la norma anteriormente citada, se puede inferir que las solicitantes Luisa Fernanda Gaitán González y Ana María Gaitán González, en su calidad de herederas del señor FERANDO GAITÁN SALOM tiene plenos derechos para efectuar la solicitud de registro de la marca en estudio, pues la prohibición establecida en la norma Andina claramente estipula como excepción a la negación de registro, el que dicha solicitud sea efectuada por ellas en tal calidad, como ocurre en el presente caso.”

TERCERO: El 12 de febrero de 2020, Este Despacho abrió discusión con el propósito de establecer ciertas informaciones acerca de los herederos del personaje afamado:

“Teniendo en cuenta que con el recurso de apelación presentado dentro del término legal conferido para el efecto, en contra de la resolución No. 40565 de 29 de agosto de 2019, no fueron aportados documentos que le permitan a este Despacho esclarecer que los únicos herederos del señor FERNANDO GAITÁN son LUISA FERNANDA GAITÁN GONZÁLEZ y ANA MARIA GAITÁN GONZÁLEZ (parte solicitante), esta Delegatura solicita comedidamente la acreditación de esta circunstancia o en su defecto sugiere, sea realizado el trámite por la integridad de los herederos que a ello tengan derecho de conformidad con lo preceptuado por el artículo 1045 del Código Civil y demás normas concordantes.

De conformidad con lo precisado, usted cuenta con el término de cinco (5) días hábiles, contados a partir de la fecha de comunicación de la presente discusión para dar respuesta en las condiciones antes mencionadas, y proceder en consecuencia a resolver el respectivo recurso atendiendo la nueva documental que se aportada con la contestación a la discusión que aquí se convoca.”

CUARTO: Vencido el término proporcionado en la comunicación que antecede, el interesado no dio respuesta.

QUINTO: Que mediante Oficio N° 3920 de 1 de abril de 2020, la Delegatura para la Propiedad Industrial solicitó:

“(…)

Y teniendo en cuenta que con el recurso de apelación presentado dentro del término legal conferido para el efecto, en contra de la resolución No. 40565 de 29 de agosto de 2019, no fueron aportados documentos que le permitan a este Despacho esclarecer que los únicos herederos del señor FERNANDO GAITÁN son LUISA FERNANDA GAITÁN GONZÁLEZ y ANA MARIA GAITÁN GONZÁLEZ (parte solicitante), esta Delegatura solicita la acreditación de esta circunstancia, o en su defecto sea realizado el trámite por la integridad de los herederos que a ello tengan derecho de conformidad con lo preceptuado por el artículo 1045¹ del Código Civil y demás normas concordantes.

De conformidad con lo anterior, requiérase al solicitante para que dentro del término de un (1) mes siguiente a la fecha de notificación del presente oficio, realice las modificaciones o aclaraciones a que haya lugar.”

¹ “Los descendientes de grado más próximo excluyen a todos los otros herederos y recibirán entre ellos iguales cuotas, sin perjuicio de la porción conyugal.”



Resolución N° 79712

Ref. Expediente N° SD2019/0012105

SEXTO: Que mediante escrito presentado el 14 de abril de 2020, LUISA FERNANDA GAITAN GONZÁLEZ, ANA MARIA GAITAN GONZALEZ, dieron respuesta, señalando:

“Teniendo en cuenta la solicitud formulada por la entidad, se aportan los siguientes documentos con el fin de acreditar la condición de herederos de las solicitantes:

i) Registro civil de defunción del señor Fernadno Gaintán Salom, fallecido el 29 de enero de 2019, en la ciudad de Bogotá y cuyo registro quedó consignado en la Notaria 26 de la misma ciudad.

ii) Registro civil de nacimiento de Luisa Fernanda Gaitán González, nacida en la ciudad de Bogotá el 24 de enero de 1981, y donde se puede establecer que su padre era el señor Fernando Gaitán Salom, lo que la convierte en heredera legítima.

iii) Registro civil de nacimiento de Ana María Gaitán González, nacida en la ciudad de Bogotá el 6 de abril de 1987, y donde se puede establecer que su padre era el señor Fernando Gaitán Salom, lo que la convierte en heredera legítima.”

SÉPTIMO: Que mediante Oficio N° 7193 de 17 de junio de 2020, la Delegatura para la Propiedad Industrial requirió:

“(…)

teniendo en cuenta que con el recurso de apelación presentado dentro del término legal

los solicitantes (LUISA FERNANDA GAITÁN GONZÁLEZ y ANA MARIA GAITÁN GONZÁLEZ) no han acreditado su calidad como herederos reconocidos del señor FERNANDO GAITÁN, esta Delegatura solicita comedidamente la acreditación de esta circunstancia, la cual se demuestra ya sea por el documento idóneo emitido por Notario Público o por sentencia judicial de haberse declarado por vía judicial.

Entre tanto, de no haberse adelantado a la fecha cualquiera de estos procedimientos, resulta necesaria la suscripción de una declaración extrajuicio en la que se manifieste que los aquí solicitante son herederos reconocidos del señor Fernando Gaitán Salom.

De conformidad con lo anterior, requiérase al solicitante para que dentro del término de un (1) mes siguiente a la fecha de notificación del presente oficio, allegue el documento requerido, realice las modificaciones o aclaraciones a que haya lugar.”

OCTAVO: Que mediante escrito presentado el 12 de julio de 2020, LUISA FERNANDA GAITAN GONZÁLEZ, ANA MARIA GAITAN GONZALEZ, dieron respuesta, adjuntado un Acta de Declaración Extraprocesal, indicando:

“(…)

TERCERO: *Bajo la gravedad de juramento declaramos que somos hijas legítimas de del señor **FERNANDO GAITÁN SALOM**, (Q.E.P.D) quien en vida se identificó con la Cédula de ciudadanía número **79.151.161**, fallecido el día veinte nueva (29) de enero de dos mil diecinueve 2019, también manifestamos que no se adelantó ningún juicio de sucesión de sucesión judicial, ni notarial por cuanto en vida él dejó arregladas (Sic) todos los temas relativos a su patrimonio, razón por la cual no se aporta ni sentencia judicial ni escritura pública, por lo cual no se llevó a cabo ningún proceso de sucesión.”*

Distintivos negó el registro de la Marca **FERNANDO GAITÁN** (Nominativa), solicitada por LUISA FERNANDA GAITAN GONZÁLEZ, ANA MARIA GAITAN GONZALEZ, para distinguir los siguientes servicios que hacen parte de la Clasificación Internacional de Niza:

Ref. Expediente N° SD2019/0012105

Que mediante escrito presentado dentro del término y con el lleno de los requisitos legales, LUISA FERNANDA GAITAN GONZÁLEZ, ANA MARIA GAITAN GONZALEZ, interpuso recurso de apelación en contra de la resolución mencionada en el considerando primero, con el objetivo de que se revoque, con fundamento en los siguientes argumentos:

NOVENO: Que para resolver el recurso de apelación interpuesto, de conformidad con el artículo 80 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se atenderán *“todas las peticiones que hayan sido oportunamente planteadas y las que surjan con motivo del recurso”*.

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

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

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

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

1.2. La norma

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

La jurisprudencia del Tribunal Andino de Justicia ha entendido que la identidad de una persona es generalmente su nombre y apellido, o su sólo apellido cuando es notorio, explicando que la causal de irregistrabilidad en comento constituye un mecanismo de defensa al derecho personal que tienen las personas sobre su imagen e intimidad, y que la pretensión jurídica de la norma está fundamentada en la protección de los derechos de la personalidad.

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

En ese orden de ideas, cuando el nombre solicitado en registro como marca es un nombre o apellido común o frecuente, quedará sometido a las reglas generales sobre el riesgo

Ref. Expediente N° SD2019/0012105

de confusión o asociación, es decir, puede llegar a ser registrado siempre y cuando sea distintivo y no sea confundible con otros signos registrados para distinguir productos idénticos o similares.

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

2. NATURALEZA, DESCRIPCIÓN Y ALCANCE DEL SIGNO SOLICITADO

**FERNANDO
GAITÁN**

El signo solicitado en registro es de naturaleza nominativa compuesta, consistente en el nombre propio "FERNANDO GAITAN" para identificar los servicios que integran las clases 35 y 41 Internacional de Niza, tal como se evidencia a continuación:

"35: Administración de negocios comerciales; análisis de gestión de negocios comerciales; asesoramiento e información en materia de negocios; asesoramiento en materia de publicidad y de negocios; asesoramiento y asistencia en gestión de negocios; asesoramiento y consultoría en negocios; asistencia en la dirección de negocios; asistencia en la gestión de negocios o funciones comerciales de empresas industriales o comerciales; asistencia y consultoría en organización y gestión de negocios; búsquedas de negocios; consultoría en gestión y negocios; consultoría en materia de negocios; consultoría en materia de negocios e información comercial para empresas; consultoría en materia de negocios y servicios de gestión, planificación y supervisión de negocios; consultoría en materia de publicidad y de gestión de negocios; consultoría de negocio en planificación y recuperación tras catástrofes; consultoría en organización y dirección de negocios en materia de gestión de personal; consultoría profesional sobre negocios comerciales; consultoría sobre dirección de negocios; consultoría sobre organización de negocios; consultoría sobre organización y dirección de negocios; gestión de negocios comerciales; indagaciones sobre negocios; información sobre negocios; investigación de negocios y de marketing; investigación profesional de negocios; marketing y actividades promocionales en materia de administración y gestión de negocios comerciales; negociación de contratos de negocios para terceros; planificación de reuniones de negocios; preparación y compilación de información e informes comerciales y de negocios; realización de encuestas de negocios y de estudios de mercado; recopilación de estadísticas con fines de negocios o comerciales; reingeniería de procesos de negocios; servicios de administración comercial y de consultoría en negocios; servicios de consultoría e información en materia de negocios; servicios de consultoría y asesoramiento en gestión de negocios; servicios de gestión de negocios en relación con franquicias; servicios de gestión y consultoría en negocios comerciales; servicios de información, asesoramiento y consultoría en gestión de negocios y administración comercial prestados en línea o por internet; suministro de información comercial sobre contactos de negocios; valoración de negocios comerciales.

41: Servicios de educación y formación en materia de gestión de negocios; actividades culturales; actividades deportivas y culturales; actividades recreativas y culturales; consultoría en reserva de localidades para eventos deportivos, científicos y culturales, prestados por centros de atención telefónica y líneas de asistencia telefónica; coordinación y celebración de acontecimientos deportivos y culturales; organización de acontecimientos culturales y deportivos; organización de actividades deportivas y culturales; organización de actos educativos, recreativos,

Ref. Expediente N° SD2019/0012105

deportivos y culturales; organización de concursos educativos, recreativos, culturales y deportivos; organización de concursos y otros eventos deportivos y culturales con fines benéficos; organización de congresos y conferencias con fines culturales y educativos; organización de encuentros vecinales deportivos y culturales; organización de espectáculos cinematográficos y musicales, acontecimientos culturales y deportivos, así como de espectáculos en vivo; organización de espectáculos cinematográficos, espectáculos musicales en vivo y acontecimientos culturales y deportivos; organización de eventos culturales; organización de exposiciones con fines culturales; organización de exposiciones con fines culturales o educativos; organización de exposiciones, congresos, seminarios y conferencias con fines recreativos y culturales; organización de exposiciones, convenciones y conferencias con fines culturales o educativos; organización y celebración de conferencias y exposiciones con fines culturales o educativos; organización y celebración de conferencias, convenciones y exposiciones con fines culturales o educativos; organización y celebración de seminarios, conferencias y exposiciones con fines culturales o educativos; organización y celebración de seminarios, talleres [educación], congresos, coloquios, cursos de formación a distancia y exposiciones con fines culturales; organización y preparación de espectáculos musicales y otros eventos culturales y artísticos; organización y realización de actividades culturales y recreativas; organización, producción y presentación de actos con fines educativos, culturales y recreativos; organización, producción, presentación y gestión de conciertos de música, festivales, giras y otras actuaciones, eventos y actividades musicales y culturales; preparación y gestión de actividades recreativas, deportivas y culturales; presentación de obras artísticas visuales y literarias con fines culturales y educativos; realización de espectáculos recreativos, culturales, deportivos en directo, educativos, así como de actividades recreativas y culturales; realización de eventos culturales; reserva de entradas para eventos recreativos, deportivos y culturales; servicios de formación en materia de agricultura, horticultura y silvicultura; servicios de reserva de localidades para acontecimientos deportivos, científicos y culturales; suministro de información en línea sobre educación, formación, esparcimiento, actividades deportivas y culturales; suministro de información sobre educación, formación, esparcimiento, actividades deportivas y culturales.”

Se encuentra que el nombre propio ‘Fernando Gaitán’ que configura el signo distintivo de la referencia, es el nombre de una persona pública nacida el 9 de noviembre de 1960 y falleció el 29 de enero de 2019; fue un libretista de televisión y teatro, nacido en Bogotá, Colombia. Fue uno de los mejores libretistas de Colombia. Sus padres Julio Enrique Gaitán y María Teresa Salom lo apoyaron desde su infancia con su pasión por el teatro.

Fernando prefería dedicarse a escuchar música y observar a la gente que jugar con los demás niños. A los 9 años construyó una ciudad con tapas de gaseosas. En definitiva, era un pequeño muy curioso y con una personalidad introvertida. Se graduó de bachiller del colegio León de Greiff en 1979. Al poco tiempo, comenzó su carrera como periodista en el periódico El Tiempo, del que luego sería empleado en el equipo de unidad investigativa. Disfrutaba leyendo libretos de televisión y teatro.²

Recibió dos doctorados Honoris Causa: la Universidad Politécnico GranColombiano de Bogotá le otorgó el título de doctor en Medios de Comunicación y la Universidad Autónoma del Caribe de Barranquilla lo nombró doctor en Radio y Televisión. Además, la productora Televisa de México le rindió un homenaje.”

“(…) Entre el 25 de octubre de 1999 y noviembre de 2001, Colombia vivió un encantamiento sin precedentes. ‘Yo soy Betty, la fea’, una telenovela que no prometía por

² Extraído de <https://historia-biografia.com/fernando-gaitan/> (Consultado el 15/01/2020).

Ref. Expediente N° SD2019/0012105

su protagonista (una mujer desgarbada, con gafas, mal vestida y una sonrisa de alambres) terminó enamorando al país y al mundo por ser una heroína linda por dentro, aunque fea por fuera.

Tras 10 años de su primera emisión 'Betty' sigue cosechando triunfos. En el 2010, el libro de los Guinness Records la incluyó como la telenovela más exitosa de la historia, al ser emitida en más de 100 países, ser doblada a 15 idiomas y contar con 22 adaptaciones alrededor del mundo. Mientras usted lee este artículo, alguien ve en televisión a 'Betty'.

"El aporte de Fernando a la telenovela es que retrata fielmente la cotidianidad contemporánea. El mito de la Cenicienta se rompe, pero pone otros temas presentes: la ética en el trabajo, por ejemplo. Es el único capaz de ponerle humor a una reunión de Junta Directiva", dice Dago García."³

Conforme lo indicado, se encuentra un estrecho vínculo en la vida y obra de este guionista colombiano y los servicios que buscan ser identificados con su nombre propio, encontrándose entre ellos administración y gestión de negocios comerciales (Cl. 35) y presentación de obras artísticas visuales y literarias con fines culturales y educativos (Cl. 41).

2.1. Antecedentes jurisprudenciales y doctrinarios aplicables a las marcas en comparación

2.1.1. Marcas que contienen nombres y/o apellidos propios

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, con el propósito de determinar los escenarios en los que es aplicable la causal de irregistrabilidad contenida en el literal e) del artículo 136 de la Disposición andina de 2000, ha estimado que, no es susceptible de registro un nombre propio como signo distintivo:

(...) "i) cuando afecte indebidamente el derecho de un tercero, ii) cuando afecte la identidad o el prestigio de personas jurídicas o naturales, iii) que sea una persona diferente del solicitante.

De una interpretación contrario sensu y sistemática de la norma, se puede advertir que podrá registrarse como marca el nombre completo de una persona natural (compuesta por sus nombres y apellidos), su seudónimo, su firma, su caricatura o su retrato, siempre y cuando sean lo suficientemente distintivos y no generen confusión o riesgo de confusión en el público consumidor. Además de esta prohibición de carácter general, en el caso particular de los nombres de personas naturales, la norma comunitaria contempla como único supuesto de prohibición el hecho de que se afecte la identidad o prestigio de un tercero.

Esto supone que quien solicite el registro sea una persona totalmente distinta a la que el nombre identifica. Sin embargo, esta prohibición no es absoluta, pues de contar con la autorización del titular del nombre o, en su defecto, de sus herederos, podrá solicitar y obtener el registro de ese nombre como marca.⁴

No obstante, encuentra que es procedente el registro de un nombre propio, seudónimo, firma, su caricatura o retrato, en el evento en que los productos y/o servicios que con este se pretende distinguir, tenga la potencialidad de generar la afectación sobre la identidad, el prestigio y/o la memoria de quien se predica dicho atributo de la personalidad.

³ Extraído de <https://www.elpais.com.co/entretenimiento/la-vida-de-novela-de-fernando-gaitan-el-genio-de-la-television-colombiana.html> (Consultado el 15/01/2020).

⁴ Proceso 108-IP-2014.

Ref. Expediente N° SD2019/0012105

Así las cosas, para que esta causal relativa de irregistrabilidad pueda ser aplicada a un caso concreto, se debe determinar la relación que se presenta entre la cobertura que pretende el signo y el sector sobre el cual ostenta reconocimiento la persona natural, encontrando de esta manera sí existe o no un riesgo, al otorgar a un tercero el uso de atributo de la personalidad como distintivo de un determinado producto o servicio.

(...) “este Tribunal considera que la presencia de conflicto entre una marca y el nombre de una persona natural reconocida en un mercado determinado, es motivo para que la solicitud de registro pueda ser denegada. Ello por la posibilidad de inducir a pensar que se trata del nombre de otra persona –a menos que el nombre no sea común–, o que la marca se refiera a una persona muerta desde hace tiempo. Empero, el registro podrá concederse cuando la persona que es titular de los derechos de que se trate consiente en el registro de tal marca o lo autorizan sus herederos, según sea el caso.”⁵

Al mismo tiempo, la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI) ha precisado sobre la posibilidad de registrar nombres como marcas, que:

“Sí, es posible registrar el nombre como marca, siempre y cuando la oficina de marcas de su país o del país para el que solicite la protección considere que es “distintivo”. En cuanto a determinar si un nombre es distintivo, esto depende de varios factores. Por regla general, cuanto más común sea el nombre, menos probabilidades tendrá de ser considerado distintivo, ya que cabe la posibilidad de que existan otros muchos con el mismo nombre. Igualmente, cuanto más singular sea el nombre, más distintivo será, y mayor será la posibilidad de que se conceda el registro. En cualquier caso, incluso cuando se haya denegado el registro del nombre como marca por no haber sido considerado distintivo o porque ya lo había registrado otra persona, no se impide la utilización del nombre en el curso de las actividades comerciales que se desempeñan habitualmente”.⁶

3. CASO CONCRETO

3.1. El signo solicitado no incurre en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal e) del artículo 136 de la Decisión Andina 486 de 2000

Indican los solicitantes en el escrito contentivo del recurso de apelación, que les asiste el derecho de realizar la presente solicitud registral comoquiera que son herederas del personaje afamado Fernando Gaitán, nombre propio que busca identificar los servicios que contemplan las clases 35 y 41 del Nomenclátor Internacional.

Fernando Gaitán, (1960-2019) fue un guionista colombiano que logró el reconocimiento mundial gracias a la aclamada telenovela, Yo soy Betty, la fea, la cual fue vista en 180 países, hecho que hizo que el guionista recibiera un Récord Guinness.⁷ Otros éxitos televisivos de Gaitán fueron "Café con aroma de mujer" (1994), "Francisco el matemático" (1999) y "Hasta que la plata nos separe" (2006), entre otras.⁸

Dicho lo que antecede, es notable la trayectoria y reconocimiento de Fernando Gaitán, razón que permite confirmar el primero de los supuestos para dar aplicación a la causal de irregistrabilidad de que trata el literal e) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.

⁵ Proceso 65-IP-2015.

⁶ Extraído de http://www.wipo.int/sme/es/faq/tm_faqs_q4.html

⁷ Extraído de https://biografiadee.com/biografia-de-fernando-gaitan/#Fernando_Gaitan_el_nino_solitario; consultado el 23 de enero de 2020.

⁸ Extraído de <https://www.bbc.com/mundo/noticias-47050746>; consultado el 23 de enero de 2020.

Resolución N° 79712

Ref. Expediente N° SD2019/0012105

Entre tanto, con el fin de demostrar el aludido derecho, se aportó oportunamente al expediente el registro civil de nacimiento de la parte solicitante donde se logra verificar que su padre es el difunto Fernando Gaitán Salom; asimismo, se allegó el registro civil de defunción, acervo que permite establecer sin lugar a equívocos la calidad de herederas de LUISA FERNANDA GAITAN GONZÁLEZ y ANA MARIA GAITAN GONZALEZ.

Sin embargo, esta Delegatura no encontró documentación que le permitiere determinar que las solicitantes son las únicas herederas del señor Gaitán, por lo que a través de una discusión iniciada el 15 de enero de 2020, se solicitó comedidamente al interesado aportar las pruebas idóneas que esclarecieran esta circunstancia, tarea que debía satisfacerse como máximo el día 22 de enero de 2020. Luego, verificado el expediente con sus correspondientes actuaciones se constató la ausencia de respuesta y/o documento adicional.

A pesar de ello, este Despacho mediante Oficio de requerimiento No. 3920 de abril 1 de 2020 en atención a lo previsto por el artículo 17 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – CPACA, requirió formalmente al solicitante para que aportase los documentos que demostraran de manera puntual y concluyente que las únicas herederas del señor Fernando Gaitán Salom, son las referidas en el petitorio de registro.

Entre tanto, dentro del término legal conferido para el efecto, -habiéndose solicitado inmediatamente después la renuncia al término restante-,⁹ la parte solicitante dio respuesta al mencionado oficio, aportando la siguiente documentación:

- i) Registro civil de defunción del señor Fernando Gaitán Salom, fallecido el 29 de enero de 2019, en la ciudad de Bogotá y cuyo registro quedó consignado en la Notaria 26 de la misma ciudad.
- ii) Registro civil de nacimiento de Luisa Fernanda Gaitán González, nacida en la ciudad de Bogotá el 24 de enero de 1981, y donde se puede establecer que su padre era el señor Fernando Gaitán Salom, lo que la convierte en heredera legítima.
- iii) Registro civil de nacimiento de Ana María Gaitán González, nacida en la ciudad de Bogotá el 6 de abril de 1987, y donde se puede establecer que su padre era el señor Fernando Gaitán Salom, lo que la convierte en heredera legítima.

Pese a la documental anexa a la respuesta en comento, la información allí consignada no permite obtener a este Despacho certeza sobre el número de cabezas sobre las que recae el derecho de solicitar el registro marcario de la referencia o sobre el adelantamiento efectivo del trámite o proceso sucesoral.

Entre tanto, este Despacho logra evidenciar que el requerimiento realizado careció de claridad, por cuanto se pudo haber transmitido equívocamente al solicitante la puesta en duda acerca de la calidad de las solicitantes como herederas legítimas del señor Gaitán, a partir de la apreciación “únicas herederas”; no siendo esta circunstancia objeto de discusión, ya que la documental por demás idónea, obrante en el trámite administrativo de la referencia, prueba el parentesco en primer grado de consanguinidad de la parte solicitante con el señor FERNANDO GAITÁN SALOM.

⁹ Histórico



Ref. Expediente N° SD2019/0012105

Dicho esto, a fin de establecer si las solicitantes Luisa Fernanda Gaitán González y Ana María Gaitán González son herederas reconocidas de **FERNANDO GAITÁN SALOM** (personaje afamado), esta Oficina emitió nuevamente Oficio de requerimiento No. 7193 de 17 de junio de 2020, en el que se comunicó qué información necesita este Despacho para tener por satisfecho el requisito que advierte la causal de irregistrabilidad en comento, misma que prevé la posibilidad del registro del nombre de un personaje afamado sin que ello constituya una afectación a su prestigio, siempre que habiendo fallecido, el trámite sea adelantado por sus herederos reconocidos.

En virtud de esta petición, el día 12 de julio de 2020 la parte solicitante dio respuesta satisfactoria, -renunciando inmediatamente al término restante-, aportando el acta de declaración extraproceto 2020-00207 de fecha 10 de julio de 2020 suscrito por Luisa Fernanda Gaitán González y Ana María Gaitán González; reconocimiento ante notario que manifiesta en el numeral tercero:

“(…)

TERCERO: *Bajo la gravedad de juramento declaramos que somos hijas legítimas del señor **FERNANDO GAITÁN SALOM** (Q.E.P.D), quien en vida se identificó con la Cédula de Ciudadanía número **79.151.161**, fallecido el día veintinueve (29) de enero de dos mil diecinueve 2019, también manifestamos que no se adelantó ningún juicio de sucesión judicial, ni notarial por cuanto en vida él dejó (Sic) arregladas (Sic) todos los temas relativos a su patrimonio, razón por la cual no se aporta ni sentencia judicial ni escritura pública, por lo cual no se llevó a cabo ningún proceso de sucesión”.*

En consideración de la información consignada bajo la gravedad de juramento en la declaración extraproceto allegada dentro del término legal por la parte interesada, este Despacho observa que dicha respuesta diluye por completo el impedimento advertido de manera preliminar por la Dirección de Signos Distintivos. Lo expresado, de manera que con la solicitud y posterior registro del signo distintivo de la referencia, no se estaría afectando el prestigio, reconocimiento y legado forjado en vida por el guionista colombiano FERNANDO GAITÁN SALOM, ganador del Premio India Catalina, (2000) a: i) Mejor Telenovela, ii) Mejor Libreto. (2001), a: i) Mejor Libretista; ii) Mejor Novela ‘Yo soy Betty la fea’. Grupo Editorial Correo de España, a: i) Mejor Libretista. Premio Orquídeas (2002) y Premios GES (2002), entre otros.¹⁰

Lo indicado halla causa en que, FERNANDO GAITÁN SALOM dejó en vida finiquitados los temas relacionados con la asignación de sus bienes, en cuyo caso no fue necesario adelantar ningún trámite sucesorio vía notarial o judicial, en cuyo evento no puede esta Superintendencia requerir a título forzoso aportar un documento que dada la situación, no es requerido (Escritura Pública o Sentencia Judicial). Por lo tanto, la manifestación consignada en la declaración extraproceto, rendida por Luisa Fernanda Gaitán González y Ana María Gaitán González bajo la gravedad de juramento, es suficiente para que este Despacho pueda dar continuidad al trámite administrativo de registro, habiéndose superado la causa que motivó de manera preliminar su denegación.

Así las cosas, esta Delegatura coincide con el argumento de defensa expuesto por el recurrente, observándose que no existe vulneración alguna a la identidad y/o prestigio del señor FERNANDO GAITÁN SALOM, de suerte que las solicitantes se constituyen como herederas legítimas del Señor Gaitán, circunstancia que secunda la protección de su nombre propio como signo distintivo, identificador en el caso concreto, de diversos

¹⁰ Extraído de <https://www.canalrcn.com/yo-soy-betty-la-fea/novedades/estos-fueron-los-premios-que-gano-yo-soy-betty-la-fea-23>; consultado el 13/07/2020.

Ref. Expediente N° SD2019/0012105

servicios relacionados con su memorable trabajo en el sector del entretenimiento y la cultura (Cl. 35 y 41).

4. CONCLUSIÓN

Según las consideraciones antes expuestas, y teniendo en cuenta la procedencia del registro solicitado, esta Delegatura revocará el acto administrativo recurrido al encontrar que el signo no se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal e) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la decisión contenida en la Resolución N° 40565 de 29 de agosto de 2019, proferida por la Dirección de Signos Distintivos.

ARTÍCULO SEGUNDO: Conceder el registro de:

Marca (Nominativa)

FERNANDO GAITÁN

Para distinguir los servicios comprendidos en las clases:

35: Administración de negocios comerciales; análisis de gestión de negocios comerciales; asesoramiento e información en materia de negocios; asesoramiento en materia de publicidad y de negocios; asesoramiento y asistencia en gestión de negocios; asesoramiento y consultoría en negocios; asistencia en la dirección de negocios; asistencia en la gestión de negocios o funciones comerciales de empresas industriales o comerciales; asistencia y consultoría en organización y gestión de negocios; búsquedas de negocios; consultoría en gestión y negocios; consultoría en materia de negocios; consultoría en materia de negocios e información comercial para empresas; consultoría en materia de negocios y servicios de gestión, planificación y supervisión de negocios; consultoría en materia de publicidad y de gestión de negocios; consultoría de negocio en planificación y recuperación tras catástrofes; consultoría en organización y dirección de negocios en materia de gestión de personal; consultoría profesional sobre negocios comerciales; consultoría sobre dirección de negocios; consultoría sobre organización de negocios; consultoría sobre organización y dirección de negocios; gestión de negocios comerciales; indagaciones sobre negocios; información sobre negocios; investigación de negocios



y de marketing; investigación profesional de negocios; marketing y actividades promocionales en materia de administración y gestión de negocios comerciales; negociación de contratos de negocios para terceros; planificación de reuniones de negocios; preparación y compilación de información e informes comerciales y de negocios; realización de encuestas de negocios y de estudios de mercado; recopilación de estadísticas con fines de negocios o comerciales; reingeniería de procesos de negocios; servicios de administración comercial y de consultoría en negocios; servicios de consultoría e información en materia de negocios; servicios de consultoría y asesoramiento en gestión de negocios; servicios de gestión de negocios en relación con franquicias; servicios de gestión y consultoría en negocios comerciales; servicios de información, asesoramiento y consultoría en gestión de negocios y administración comercial prestados en línea o por internet; suministro de información comercial sobre contactos de negocios; valoración de negocios comerciales.

41: Servicios de educación y formación en materia de gestión de negocios; actividades culturales; actividades deportivas y culturales; actividades recreativas y culturales; consultoría en reserva de localidades para eventos deportivos, científicos y culturales, prestados por centros de atención telefónica y líneas de asistencia telefónica; coordinación y celebración de acontecimientos deportivos y culturales; organización de acontecimientos culturales y deportivos; organización de actividades deportivas y culturales; organización de actos educativos, recreativos, deportivos y culturales; organización de concursos educativos, recreativos, culturales y deportivos; organización de concursos y otros eventos deportivos y culturales con fines benéficos; organización de congresos y conferencias con fines culturales y educativos; organización de encuentros vecinales deportivos y culturales; organización de espectáculos cinematográficos y musicales, acontecimientos culturales y deportivos, así

como de espectáculos en vivo; organización de espectáculos cinematográficos, espectáculos musicales en vivo y acontecimientos culturales y deportivos; organización de eventos culturales; organización de exposiciones con fines culturales; organización de exposiciones con fines culturales o educativos; organización de exposiciones, congresos, seminarios y conferencias con fines recreativos y culturales; organización de exposiciones, convenciones y conferencias con fines culturales o educativos; organización y celebración de conferencias y exposiciones con fines culturales o educativos; organización y celebración de conferencias, convenciones y exposiciones con fines culturales o educativos; organización y celebración de seminarios, conferencias y exposiciones con fines culturales o educativos; organización y celebración de seminarios, talleres [educación], congresos, coloquios, cursos de formación a distancia y exposiciones con fines culturales; organización y preparación de espectáculos musicales y otros eventos culturales y artísticos; organización y realización de actividades culturales y recreativas; organización, producción y presentación de actos con fines educativos, culturales y recreativos; organización, producción, presentación y gestión de conciertos de música, festivales, giras y otras actuaciones, eventos y actividades musicales y culturales; preparación y gestión de actividades recreativas, deportivas y culturales; presentación de obras artísticas visuales y literarias con fines culturales y educativos; realización de espectáculos recreativos, culturales, deportivos en directo, educativos, así como de actividades recreativas y culturales; realización de eventos culturales; reserva de entradas para eventos recreativos, deportivos y culturales; servicios de formación en materia de agricultura, horticultura y silvicultura; servicios de reserva de localidades para acontecimientos deportivos, científicos y culturales; suministro de información en línea sobre educación, formación, esparcimiento, actividades deportivas y culturales; suministro de información sobre educación, formación, esparcimiento,

Resolución N° 79712

Ref. Expediente N° SD2019/0012105

actividades deportivas y culturales.

De la Clasificación Internacional de Niza edición N° 11.

Titular:

LUISA FERNANDA GAITAN GONZÁLEZ
AVENIDA 15 NO. 100 – 45 OFICINA 301
BOGOTÁ D.C., COLOMBIA.

ANA MARIA GAITAN GONZALEZ
Carrera 12 No. 86-17 apto 1107
BOGOTÁ NA D.C., COLOMBIA.

Vigencia:

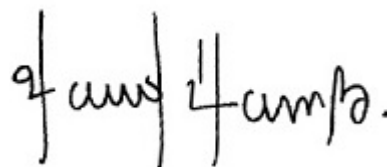
Diez (10) años contados a partir de la fecha en que quede en firme la presente Resolución.

ARTÍCULO TERCERO: Asignar número de certificado al registro concedido, previa anotación en el Registro de la Propiedad Industrial.

ARTÍCULO CUARTO: Notificar a LUISA FERNANDA GAITAN GONZÁLEZ, ANA MARIA GAITAN GONZALEZ, parte solicitante, el contenido de la presente Resolución, entregándole copia de ésta y advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

Notifíquese y Cúmplase

Dada en Bogotá D.C., a los 11 de diciembre de 2020



MARÍA JOSÉ LAMUS BECERRA
Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial

