

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 75502

Ref. Expediente N° SD2025/0001450

Por la cual se niega un registro

EL DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS (E)
en ejercicio de sus facultades legales y,

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que por escrito presentado el día 10 de enero de 2025, Amazon Technologies, Inc., solicitó el registro de la Marca EL NOVICIO REBELDE (Nominativa) para distinguir productos y servicios comprendidos en las clases 9 y 41 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1058, no se presentaron oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que atendiendo las disposiciones establecidas en la Decisión 486 de la Comunidad Andina, encuentra la Dirección que de conformidad con el artículo 150 de aquella, es deber de la oficina realizar el estudio de registrabilidad de un signo teniendo en cuenta todas y cada una de las causales de irreregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la Decisión. Sobre este particular, ha expuesto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina lo siguiente:

“...a la Oficina Nacional Competente le corresponde realizar el examen de registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no hubiesen sido presentadas oposiciones; en consecuencia, la Autoridad Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro. En el caso de que sean presentadas oposiciones, la Oficina Nacional Competente se pronunciará acerca de ellas así como acerca de la concesión o de la denegación del registro solicitado.”

Causales de irreregistrabilidad en estudio

Literal f) 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:

¹ 9: Grabaciones de audio descargables pregrabadas con programas de entretenimiento cómicos; grabaciones de video pregrabadas con programas de entretenimiento cómicos; grabaciones de audio y visuales descargables pregrabadas con programas de entretenimiento cómicos; grabaciones de audio y visuales pregrabadas en discos ópticos, DVD y CD con programas de entretenimiento cómicos; Películas de entretenimiento animado, acción y aventuras, acción en vivo, comedia, musicales, drama y documentales.

41: Entretenimiento en la naturaleza de una serie de comedia televisiva en curso; servicios de entretenimiento, a saber, una serie de comedia en curso proporcionada a través de la televisión, el cable, Internet y las redes de comunicaciones inalámbricas; proporcionar cómics y novelas gráficas no descargables en línea; proporcionar una base de datos de entretenimiento en línea que pueda buscarse y que incluya música en línea no descargable, películas, programas de televisión, presentaciones multimedia en el campo del entretenimiento, archivos de audio con música, cómics y publicaciones en la naturaleza del entretenimiento; Proporcionar información sobre entretenimiento, películas y programas de televisión a través de las redes sociales.

Ref. Expediente N° SD2025/0001450

f) Consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste.

Concepto de la norma

La causal de irregistrabilidad contenida en el literal f) del artículo 136 de la Decisión 486, pretende impedir el registro como marca de aquellos signos que infrinjan los derechos de propiedad industrial, como son las patentes o los diseños industriales, así como también pretende salvaguardar los derechos de autor que pretendan ser vulnerados.

Derechos de Autor

El derecho de autor es la protección que le otorga el Estado al creador de las obras literarias o artísticas desde el momento de su creación y por un tiempo determinado.

Es de precisar que desde el momento mismo de la creación de la obra, se le reconocen a los autores dos clases de prerrogativas: los derechos morales y los derechos patrimoniales.

Los derechos morales son derechos personalísimos, inalienables, inembargables, intransferibles e irrenunciables, que únicamente pueden estar en cabeza de una persona natural.

Por el contrario, los derechos patrimoniales son prerrogativas de naturaleza económico - patrimonial, a través de las cuales su titular puede controlar los distintos actos de explotación a los cuales puede estar sujeta una obra. A diferencia de los derechos morales, los patrimoniales pueden estar en cabeza de una persona natural o jurídica, bajo el entendido, que en el evento de que el titular de tales derechos no sea el autor de la obra, deberá mediar la autorización expresa del mismo.

En efecto, es de recordar que el artículo 183 de la Ley 23 de 1982 (modificado por el artículo 30 de la ley 1450 de 2011), establece que la cesión de los derechos patrimoniales de autor debe efectuarse por escrito:

“Los derechos patrimoniales de autor o conexos pueden transferirse por acto entre vivos, quedando limitada dicha transferencia a las modalidades de explotación previstas y al tiempo y ámbito territorial que se determinen contractualmente. La falta de mención del tiempo limita la transferencia a cinco (5) años, y la del ámbito territorial, al país en el que se realice la transferencia.

Los actos o contratos por los cuales se transfieren, parcial o totalmente, los derechos patrimoniales de autor o conexos deberán constar por escrito como condición de validez.

Todo acto por el cual se enajene, transfiera, cambie o limite el dominio sobre el derecho de autor, o los derechos conexos, así como cualquier otro acto o contrato que implique exclusividad, deberá ser inscrito en el Registro Nacional del Derecho de Autor, para efectos de publicidad y oponibilidad ante terceros.

Será inexistente toda estipulación en virtud de la cual el autor transfiera de modo general o indeterminable la producción futura, o se obligue a restringir su producción intelectual o a no producir.” (Subrayado nuestro)

De otro lado, la Decisión 351, define como obra “toda creación intelectual original de naturaleza artística, científica o literaria, susceptible de ser divulgada o reproducida en cualquier forma”.

Ref. Expediente N° SD2025/0001450

De la anterior definición se desprende que las obras deben cumplir con los siguientes requisitos:

1. Que se trate de una creación intelectual; es decir, que sea el producto del ingenio y de la capacidad humana.
2. Que sea original. La originalidad no puede confundirse con la novedad de la obra; la originalidad se constituye en el sello personal que el autor imprime en su obra y que la hace única.
3. Que sean de carácter literario o artístico, esto se refiere a la forma de expresión de la obra, es decir, del lenguaje utilizado.
4. Que sea susceptible de ser divulgada o reproducida por cualquier medio conocido o por conocer.

A juicio de esta Dirección, para aplicar la causal de irregistrabilidad contemplada en el literal f) del artículo 136 de la Decisión 486 es necesario, en primer lugar, probar la existencia de la obra sobre cuyos derechos se alegan. Lo anterior, recordándose que la protección de los derechos de autor tiene como título originario la creación intelectual como tal, sin que se requiera registro alguno.

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.

Derechos de Propiedad Industrial

Otros derechos que pueden resultar infringidos son aquellos que se refieren a bienes en los cuales puede concurrir una doble protección: la marcaria y la de otro bien. Este casi a nuestro juicio solo puede darse respecto de los diseños industriales, que amparan la apariencia particular de un producto, Si bien la función primordial es de carácter ornamental, ello no obsta para que en ocasiones esa apariencia cumpla con la función distintiva.

La finalidad de un diseño industrial no es, como se dijo, distinguir el producto de otros productos en el mercado. En este sentido puede afirmarse que para efectos de su protección, no es relevante el concepto de riesgo de confusión o el riesgo de asociación, nociones que no sólo involucran el interés particular del titular de la marca, sino el interés general de los consumidores, que no deben ser inducidos en error sobre la procedencia empresarial de un determinado producto. Esta consideración justifica la intervención oficiosa de la Administración para denegar marcas confundibles con otras prioritarias y que los acuerdos entre particulares para permitir la coexistencia marcaria le sean inoponibles. En el caso de un diseño industrial, se desdibuja el interés del consumidor, para darle una mayor relevancia al derecho particular del diseñador, lo que justifica que con su solo consentimiento la Administración deba permitir que un tercero registre como marca ese diseño industrial, siempre y cuando reúna los requisitos que para tal efecto prescribe la Decisión 486.²

En cuanto a los productos o servicios que identificaría la marca solicitada a registro, el artículo 136 literal f) de la Decisión 486, no indica que se requiera una relación o identidad entre los productos y servicios que se identificarían con la marca solicitada a registro y el

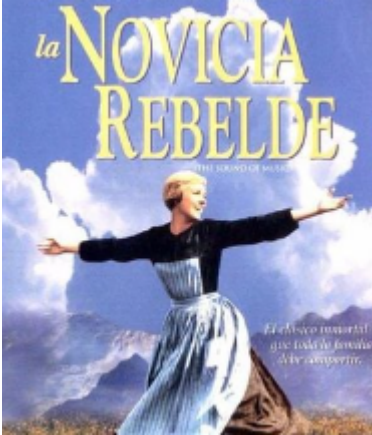
² **METKE MENDEZ**, Ricardo. Lecciones de Propiedad Industrial III. Primera edición, 2006. Bogotá, :Raisbeck, Lara, Rodríguez y Rueda (Baker & Makenzie), páginas 105-106.

Ref. Expediente N° SD2025/0001450

diseño industrial protegido o la obra protegida por el derecho de autor, simplemente indica que no es registrable el signo que infrinja un derecho de propiedad industrial y de autor sin consentimiento de su titular.

Estudio de registrabilidad del signo solicitado

Afectación de un derecho de Autor.

El signo solicitado	Derecho de autor protegido
EL NOVICIO REBELDE (nominativa)	

El signo solicitado es Nominativo y corresponde a la expresión EL NOVICIO REBELDE, para distinguir:

9: Grabaciones de audio descargables pregrabadas con programas de entretenimiento cómicos; grabaciones de video pregrabadas con programas de entretenimiento cómicos; grabaciones de audio y visuales descargables pregrabadas con programas de entretenimiento cómicos; grabaciones de audio y visuales pregrabadas en discos ópticos, DVD y CD con programas de entretenimiento cómicos; Películas de entretenimiento animado, acción y aventuras, acción en vivo, comedia, musicales, drama y documentales.

41: Entretenimiento en la naturaleza de una serie de comedia televisiva en curso; servicios de entretenimiento, a saber, una serie de comedia en curso proporcionada a través de la televisión, el cable, Internet y las redes de comunicaciones inalámbricas; proporcionar cómics y novelas gráficas no descargables en línea; proporcionar un sitio web con blogs y publicaciones no descargables en el tipo de libros, novelas gráficas, cómics y guiones en el campo del entretenimiento; proporcionar un sitio web con información de entretenimiento, presentaciones de audio, video y prosa, y publicaciones en línea no descargables en la naturaleza de libros de ficción y no ficción, novelas gráficas y cómics, todo en el campo del entretenimiento; servicios de entretenimiento, a saber, organización y realización de concursos; suministro de noticias e información de actualidad en el ámbito del entretenimiento en relación con concursos, presentaciones de vídeo, audio y prosa y publicaciones, todo en el ámbito del entretenimiento; proporcionar reseñas en línea de programas de televisión y películas; proporcionar un sitio web de vídeo a la carta con películas y películas no descargables; proporcionar un sitio web con videos no descargables en el campo de películas, programas de televisión y avances de películas sobre una variedad de temas; proporcionar una base de datos de entretenimiento en línea que pueda buscarse y que incluya música en línea no descargable, películas, programas de televisión, presentaciones multimedia en el campo del entretenimiento, archivos de



Ref. Expediente N° SD2025/0001450

audio con música, cómics y publicaciones en la naturaleza del entretenimiento; Proporcionar información sobre entretenimiento, películas y programas de televisión a través de las redes sociales.

En el caso que nos ocupa, compete a esta Dirección determinar si el signo solicitado a registro **“EL NOVICIO REBELDE”**, resulta apto para identificar los productos y servicios solicitados a registro, o si, por el contrario, se encuentra incurso en la causal mencionada en párrafos precedentes.

Así las cosas, se observa que el signo es de naturaleza nominativa compuesto por las expresiones **“EL NOVICIO REBELDE”**. Al respecto, resulta pertinente tener en cuenta que dichas expresiones, coinciden casi en su totalidad con el título de la película **LA NOVICIA REBELDE**.

Al respecto se evidencia que LA NOVICIA REBELDE, es una película de drama musical estadounidense de 1965 producida y dirigida por Robert Wise y protagonizada por Julie Andrews. El título original de la película es “The Sound Of Music”, y para Hispanoamérica recibió el título de “La novicia rebelde”. Se convirtió en la película más taquillera de 1965 y en noviembre de 1966, se había convertido en la película más taquillera de todos los tiempos, superando “Lo que el viento se llevó”, y mantuvo esa distinción durante cinco años. La película fue igual de popular en todo el mundo, rompiendo récords de taquilla anteriores en veintinueve países. Luego de un estreno en cines inicial que duró cuatro años y medio y dos reestrenos exitosos, la película vendió 283 millones de entradas en todo el mundo y ganó un total mundial bruto de \$286 millones. Recibió cinco Premios de la Academia, incluidos mejor película y mejor director.³



En virtud de lo anterior, en el caso objeto de estudio es posible establecer la existencia de un derecho de autor previo en cabeza de un tercero, consistente en la película titulada LA NOVICIA REBELDE, dirigida por ROBERT WISE y producida por 20th Century Fox

Ahora bien, frente a la causal de irregistrabilidad relacionada con la vulneración de derechos de autor de terceros, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha argumentado frente al título de las obras lo siguiente:

“Sobre el punto ANTEQUERA PARILLI comenta:

“El título de una obra consistente en la palabra o conjunto de palabras o signos que sirven para identificarla, sea a través de combinaciones de

³ https://www.imdb.com/es/title/tt0059742/?ref_=mv_close
https://es.wikipedia.org/wiki/The_Sound_of_Music
<https://www.sensacine.com.mx/peliculas/pelicula-238/>

Ref. Expediente N° SD2025/0001450

*fantasía, o bien mediante el uso de vocablos que aludan a su contenido.
(...)*

*“Así, la diferencia entre los títulos originales, como la ‘Doña Bárbara’ de Gallegos, las ‘Lanzas Coloradas’ de Uslar Pietri o ‘El General en su laberinto’ de García Márquez, en comparación con los títulos genéricos o banales, carentes de creatividad, y que por centenares aparecen en los repertorios musicales administrados por las entidades de gestión colectiva, con composiciones identificadas como ‘Amor’, ‘Tú’ o ‘La Noche’.
(...)”*

“La protección del título distintivo de una creación intelectual implica determinar, en primer lugar, si el autor tiene el derecho a exigir que dicho signo sea mencionado para identificar la obra cada vez que ella sea objeto de una utilización; y la segunda, si igualmente tiene la facultad de impedir que dicho título sea empleado para distinguir a otra producción intelectual.

“El ámbito apropiado y específico para la tutela del título se encuentra en el derecho de autor, como parte de la obra misma, según lo disponen expresamente ciertas legislaciones (v.gr.: Benín, Brasil, Camerún, Chile, España, Francia, Portugal, Senegal), pero en muchas de ellas, con la exigencia, al igual que ocurre con la propia obra, de que el título tenga características de originalidad (v.gr.: Benín, Camerún, Colombia, Francia, España, Senegal) (...)”

“Al formar parte de la obra misma, son también iguales los derechos que sobre dicho signo tiene el autor de la obra, especialmente para exigir que en toda utilización de la creación se emplee el título de la misma, como parte del derecho moral de integridad del bien protegido, o para impedir que se use dicho título para identificar a otra creación, tanto en ejercicio del derecho moral de paternidad, junto con el nombre del autor, como en razón del derecho exclusivo de explotación de la obra.

*“Tales principios son por lo demás concordantes con lo previsto en el literal g) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comunidad Andina, por el cual no pueden registrarse como marcas los títulos de obras literarias, artísticas o científicas que sean objeto de un derecho de autor correspondiente a un tercero, salvo que medie su consentimiento.”
(Derecho de Autor, 2da. Edición, Tomo I, Caracas Venezuela, 1998, pág. 147.)*

“Como regla también pacíficamente aceptada, el derecho sobre el título de una obra no puede ir más allá del derecho que se tiene sobre la obra misma. De ahí que, como lo establecen muchas legislaciones, el derecho sobre el título de la obra se limite a impedir su uso en otra obra del mismo género, de manera que sea susceptible de crear confusión entre ambas (v.g.: Venezuela), mientras que en otros textos (v.g.: Perú), ese derecho sobre el título se extiende a impedir el uso del mismo sobre cualquier otra obra (aunque sea de otro género), siempre sobre la base del peligro de la confusión. En este punto existen divergencias doctrinarias, pues, como lo comenta Delia LIPSZYC en su citada obra, la prohibición de uso del mismo título no debería limitarse a otra obra del mismo género, sino a cualquier otra obra literaria artística o científica.”

Por su parte, ANTEQUERA PARILLI, apunta:

Ref. Expediente N° SD2025/0001450

“Al formar parte de la obra...son también iguales los derechos que sobre dicho signo tiene el autor de la creación, especialmente para exigir que en toda utilización de la misma (es decir, de la obra), se respete su título como parte del derecho moral de integridad, o para impedir que se use dicho signo para identificar a otra creación (o sea, a otra obra) ...” (op.cit., pág. 90-91).4”

De la cita señalada podemos observar que para que proceda la causal mencionada frente al título de una obra es necesario que el título esté protegido por el Derecho de Autor, conteniendo el requisito de originalidad. Adicionalmente, se pretende generar una coherencia entre el uso del título y la distinción de un producto o servicio determinado que derive en una confusión del público por medio de la prohibición del registro de título sin autorización del autor.

Así las cosas, esta Dirección advierte la reproducción casi total del título de la obra, sin que el cambio de género de femenino (la novicia) a masculino (el novicio) sea suficiente para evitar la confusión.

Adicionalmente existe la existencia de riesgo de relación en la medida en que la obra protegida entra en disputa con las clases solicitadas a registro, tomando en cuenta la naturaleza de la cobertura solicitada que contempla “grabaciones de audio y visuales, películas de entretenimiento” (cl 9) y “Entretenimiento en la naturaleza de una serie de comedia televisiva en curso” (clase 41). Existiendo una relación directa entre los productos y servicios pretendidos y la obra audiovisual, de allí que es dado pensar que pueda existir una eventual vulneración a los derechos de autor de terceros.

En el caso objeto de estudio es posible establecer la existencia de un derecho de autor previo en cabeza de un tercero, por lo que de llegarse a registrar el signo solicitado, podría generar confusión y/o asociación en el consumidor. Por lo tanto, es procedente dar aplicación a la causal de irregistrabilidad analizada.

Adicionalmente, se pudo evidenciar que en el expediente no obra el consentimiento expreso de los titulares del derecho de autor para registrar el mismo como marca.

En consecuencia, el signo objeto de la solicitud está comprendido en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136 literal f) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

En mérito de lo expuesto esta Dirección,

RESUELVE

ARTÍCULO 1: Negar el registro de la Marca EL NOVICIO REBELDE (Nominativa) para distinguir productos comprendidos en la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza⁴, solicitada por Amazon Technologies, Inc., por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO 2: Negar el registro de la Marca EL NOVICIO REBELDE (Nominativa) para

⁴ 9: Grabaciones de audio descargables pregrabadas con programas de entretenimiento cómicos; grabaciones de video pregrabadas con programas de entretenimiento cómicos; grabaciones de audio y visuales descargables pregrabadas con programas de entretenimiento cómicos; grabaciones de audio y visuales pregrabadas en discos ópticos, DVD y CD con programas de entretenimiento cómicos; Películas de entretenimiento animado, acción y aventuras, acción en vivo, comedia, musicales, drama y documentales.

Ref. Expediente N° SD2025/0001450

distinguir servicios comprendidos en la clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza⁵, solicitada por Amazon Technologies, Inc., por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO 3: Notificar de esta resolución a Amazon Technologies, Inc., solicitante del registro marcario, entregándole copia de la misma y advirtiéndole que contra ella procede el recurso de apelación ante la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial, el cual deberá interponerse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación.

ARTÍCULO 4: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 25 de septiembre de 2025



MARIA DEL PILAR SERNA ROMERO
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS (E)

⁵ **41:** Entretenimiento en la naturaleza de una serie de comedia televisiva en curso; servicios de entretenimiento, a saber, una serie de comedia en curso proporcionada a través de la televisión, el cable, Internet y las redes de comunicaciones inalámbricas; proporcionar cómics y novelas gráficas no descargables en línea; proporcionar un sitio web con blogs y publicaciones no descargables en el tipo de libros, novelas gráficas, cómics y guiones en el campo del entretenimiento; proporcionar un sitio web con información de entretenimiento, presentaciones de audio, video y prosa, y publicaciones en línea no descargables en la naturaleza de libros de ficción y no ficción, novelas gráficas y cómics, todo en el campo del entretenimiento; servicios de entretenimiento, a saber, organización y realización de concursos; suministro de noticias e información de actualidad en el ámbito del entretenimiento en relación con concursos, presentaciones de video, audio y prosa y publicaciones, todo en el ámbito del entretenimiento; proporcionar reseñas en línea de programas de televisión y películas; proporcionar un sitio web de video a la carta con películas y películas no descargables; proporcionar un sitio web con videos no descargables en el campo de películas, programas de televisión y avances de películas sobre una variedad de temas; proporcionar una base de datos de entretenimiento en línea que pueda buscarse y que incluya música en línea no descargable, películas, programas de televisión, presentaciones multimedia en el campo del entretenimiento, archivos de audio con música, cómics y publicaciones en la naturaleza del entretenimiento; Proporcionar información sobre entretenimiento, películas y programas de televisión a través de las redes sociales.