

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 82748

Ref. Expediente N° SD2025/0026982

Por la cual se niega un registro

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

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que por escrito presentado el día 26 de marzo de 2025, Alfonso Pinzon, solicitó el registro de la Marca La Hora del Diablo (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1063, 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:

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 irreregistrabilidad 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.

¹ 41: Producción de podcasts; producción de podcasts de vídeo; suministro de a través de podcasts; en línea; facilitación de eventos de; servicios de musical; servicios de musical en vivo; facilitación de entretenimiento a través de podcasts; facilitación de entretenimiento a través de podcasts de vídeo; facilitación de entretenimiento a través de podcasts de vídeo en el ámbito de la música; facilitación de entretenimiento en forma de podcasts de vídeo; facilitación de entretenimiento en forma de podcasts de vídeo en el ámbito de la música; celebración de eventos culturales; facilitación de eventos musicales; organización de eventos musicales.

Ref. Expediente N° SD2025/0026982

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”.

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.

Ref. Expediente N° SD2025/0026982

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 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.

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° SD2025/0026982

Estudio de registrabilidad del signo solicitado

Afectación de un derecho de Autor.

El signo solicitado	Derecho de autor protegido
	LA HORA DEL DIABLO

El signo solicitado es de naturaleza Mixta y corresponde a la expresión La Hora del Diablo, para distinguir:

“41: Producción de podcasts; producción de podcasts de vídeo; suministro de a través de podcasts; en línea; facilitación de eventos de; servicios de musical; servicios de musical en vivo; facilitación de entretenimiento a través de podcasts; facilitación de entretenimiento a través de podcasts de vídeo; facilitación de entretenimiento a través de podcasts de vídeo en el ámbito de la música; facilitación de entretenimiento en forma de podcasts de vídeo; facilitación de entretenimiento en forma de podcasts de vídeo en el ámbito de la música; celebración de eventos culturales; facilitación de eventos musicales; organización de eventos musicales.”

En el presente caso, compete a esta Dirección determinar si el signo solicitado a registro La Hora del Diablo, resulta apto para identificar los servicios solicitados, o si, por el contrario, se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad mencionada en párrafos precedentes.

Ahora bien, para determinar si el signo solicitado se encuentra inmerso en la causal de irregistrabilidad establecida por la norma supranacional es preciso tomar en consideración todos los elementos constitutivos que lo componen. En ese sentido, se encuentra que el signo solicitado es de naturaleza mixta, compuesto por la expresión “La Hora del Diablo” en una tipografía especial, adicional, la imagen muestra una ilustración de una cabeza de diablo en color rojo, con cuernos blancos y una expresión maliciosa o sonriente. El fondo es negro, y detrás de la cabeza del diablo se aprecian líneas concéntricas en color rojo, que parecen irradiar desde el centro, dando una sensación de energía o sonido.

Dicho lo anterior, especial análisis merece la expresión solicitada a registro pues esta contiene el nombre de las obras audiovisuales “LA HORA DEL DIABLO”, la cual es una serie de televisión británica de suspenso y drama creada por Tom Moran y producida por Sue Vertue y Steven Moffat a través de su productora Hartswood Films³, publicada en el año 2024. En ese sentido, en el caso objeto de estudio es posible establecer la existencia de un eventual derecho de autor previo en cabeza de terceros.

³ <https://www.imdb.com/es/title/tt14379784/>



Ref. Expediente N° SD2025/0026982

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:

“En primer lugar, resulta pertinente advertir que el derecho de autor es independiente, aunque compatible con los derechos de propiedad industrial. Es decir, los derechos de propiedad industrial son también independientes y, asimismo, compatibles con los del autor. Esa independencia, pero a la vez compatibilidad, es la que permite que un mismo bien intelectual pueda estar protegido simultáneamente por el derecho de autor y el de propiedad industrial.

Una obra puede ser protegida también como marca, o un signo distintivo también como una obra; o que una obra de arte aplicado sea igualmente un modelo industrial o viceversa.

Esa independencia posible y simultánea compatibilidad no conduce a que un derecho prevalezca sobre el otro, salvo alguna disposición legal en contrario que expresamente establezca esa prevalencia -que no es el caso de la normativa andina- de suerte que cada uno de esos derechos otorga a su titular un monopolio de explotación, pero, en sus respectivos ámbitos.

*En último caso, **la prevalencia podría surgir de las características del caso concreto; por ejemplo, si alguien pretende registrar como marca una obra ajena, sin el consentimiento del autor (...), o si alguien pretende registrar aunque sea optativo pero para el creador, al amparo del Derecho de Autor una obra de arte aplicado, ya creada y registrada como diseño industrial por un tercero**⁴.*

De lo expuesto, resulta concluyente que lo que la Decisión 486 prohíbe en el literal f) del artículo 136, es el registro como marcas de aquellos signos que infrinjan el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor correspondiente a un tercero en razón de ser igualmente el producto de su creación intelectual, en cuyo caso tendría que mediar el consentimiento de éste.

Ha sido resaltado lo anterior, por cuanto lo determinante (títulos de obras, personajes ficticios o simbólicos), es que el legislador comunitario exige que sean objeto de derecho de autor. “Por argumento de contrario se deduce entonces, que la prohibición no se aplica si el título de la obra o personaje ficticio o simbólico no son objeto de un derecho de autor”⁵.

En cuanto al derecho de autor, éste protege todas las manifestaciones originales, literarias, artísticas y científicas, que sean fruto del ingenio humano, cuando ellas son o puedan ser accesibles a la percepción sensorial y puedan ser objeto de reproducción por cualquier medio apto para tal finalidad.

Es un derecho que se ejerce sobre un bien inmaterial soportado en obras de naturaleza artística, literaria o científica y que está regulado y es objeto de protección por los diferentes ordenamientos jurídicos estatales y, también, por los comunitarios, como sucede en el ordenamiento comunitario andino en donde este derecho se regula en la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

⁴ Proceso 32-IP-1997. Marca “Terminator”, Interpretación prejudicial de 2 de octubre de 1998. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

⁵ Proceso 32-IP-1997. Op. cit.

Ref. Expediente N° SD2025/0026982

Para Charria García tal derecho se ejerce “con facultades absolutas para quien tenga la titularidad y referido a todo el mundo; a diferencia de los derechos reales que se ejercen sobre las cosas y de los personales que sólo permiten al acreedor hacer valer su derecho frente al deudor”. (Charria García, Fernando. Derechos de Autor en Colombia. Ediciones Instituto Departamental de Bellas Artes. Cali. 2001. Pág. 21).

La norma sobre Derechos de Autor tiene como objeto de protección a la obra intelectual. La existencia de la obra es el presupuesto de la existencia del derecho y el sujeto que se beneficia de esta tutela legal es el autor de la creación intelectual.

Son objeto de protección las obras literarias, artísticas y científicas, susceptibles de ser divulgadas o reproducidas a través del empleo de diferentes medios.

Ahora bien, el literal f) del artículo 136 de la Decisión 486 expresa lo siguiente:

“Artículo 136.- 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 propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste”.

De una interpretación del literal f) del artículo 136, encontramos que esta prohibición de registro contiene dos supuestos: (i) que consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial; y, (ii) que consistan en un signo que infrinja el derecho de autor de un tercero.

Es menester advertir que sólo será objeto de impedimento al registro como marca las obras que se encuentren protegidas por el derecho de autor, dada la característica de “originalidad” que ha de tener, desde que no se protegen obras genéricas ni banales. Lo anterior es importante ya que en el caso de que se solicite la protección de esta clase de obras, no procederá aquella protección.

*Adicionalmente, tal impedimento de registro protegido por el Derecho de Autor estará sometido a que éste sea capaz de crear riesgo de confusión en el público consumidor, con respecto de la clase de productos o servicios que distingue, ya que, si éste no fuera el caso, podrá ser objeto de protección por el Derecho de Marcas. Sin embargo, podrá ocurrir el caso de una obra, por ejemplo, de tal reputación y originalidad, que como en el caso de las marcas notorias, sea capaz de producir riesgo de confusión con cualquier clase de productos o servicios, por lo que en cualquier supuesto se configura como causal de irregistrabilidad*⁶”

De la cita traída a colación podemos observar que tanto los Derechos de Autor como los derechos otorgados por medio de la Propiedad Industrial (registro marcario) no son excluyentes, toda vez que ellos puede coexistir y ser protegidos desde su hábito particular, sin que exista, per se, una prevalencia entre un derecho y otro, sin embargo, ello no es absoluto, toda vez que la prevalencia entre un derecho y otro se aplica al momento en que un tercero pretende registrar como signo una obra protegida por los derechos de

⁶ COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. PROCESO 47-IP-2015 Interpretación prejudicial del artículo 136 literales a) y f) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, de los artículos 134 literales a), b) y g) y 143 de la norma en mención; con fundamento en la consulta solicitada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Actor: Grupo Bimbo S.A.B. de C.V. Marca: Figura humanizada de un ave (mixta). Expediente Interno: 2509-2010-0-1801-JR-CA-07. Magistrado Ponente: Dr. Luis José Díez Canseco Núñez. Quito a los tres (3) días del mes de junio del año dos mil quince (2015).

Ref. Expediente N° SD2025/0026982

autor, siempre y cuando: a). la obra haya sido creada con antelación a la solicitud del signo; b). la obra esté protegida o sea objeto de protección por medio de los Derechos de Autor, conteniendo el requisito de originalidad; c.) que no medie consentimiento por parte del autor para el registro solicitado por un tercero o que este carezca de un vínculo directo con el autor; y d). que exista una coherencia entre el uso del título de la obra 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.

En virtud de lo anterior, en nuestro caso particular encontramos que efectivamente existe un derecho previo a la solicitud de registro de marca sobre una obra audiovisual que es protegida por el derecho de autor, y que de acuerdo con los documentos que obran en el expediente, no consta el consentimiento del autor o autores en donde se faculte al solicitante del registro obtener a título de marca el nombre de la obra audiovisual “*LA HORA DEL DIABLO*”.

Asimismo, esta Dirección advierte la existencia de riesgo de confusión 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 “41: Producción de podcasts; producción de podcasts de vídeo; suministro de a través de podcasts; en línea; facilitación de eventos de; servicios de musical; servicios de musical en vivo; facilitación de entretenimiento a través de podcasts; facilitación de entretenimiento a través de podcasts de vídeo; facilitación de entretenimiento a través de podcasts de vídeo en el ámbito de la música; facilitación de entretenimiento en forma de podcasts de vídeo; facilitación de entretenimiento en forma de podcasts de vídeo en el ámbito de la música; celebración de eventos culturales; facilitación de eventos musicales; organización de eventos musicales.”

Lo anterior, como quiera que por medio de estos servicios, el solicitante podría pretender hacer actos de comunicación pública, o divulgación de la obra audiovisual sin autorización de los titulares de los derechos; de allí que es dado pensar que pueda existir una eventual vulneración a los derechos de autor de terceros.

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 PRIMERO: Negar el registro de la Marca La Hora del Diablo (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza⁷, solicitada por Alfonso Pinzon, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

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

⁷ 41: Producción de podcasts; producción de podcasts de vídeo; suministro de a través de podcasts; en línea; facilitación de eventos de; servicios de musical; servicios de musical en vivo; facilitación de entretenimiento a través de podcasts; facilitación de entretenimiento a través de podcasts de vídeo; facilitación de entretenimiento a través de podcasts de vídeo en el ámbito de la música; facilitación de entretenimiento en forma de podcasts de vídeo; facilitación de entretenimiento en forma de podcasts de vídeo en el ámbito de la música; celebración de eventos culturales; facilitación de eventos musicales; organización de eventos musicales.

Resolución N° 82748

Ref. Expediente N° SD2025/0026982

ARTÍCULO TERCERO: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 15 de octubre de 2025



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS