

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 104797

Ref. Expediente N° SD2025/0044945

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 14 de mayo de 2025, DE RUITER INTELLECTUAL PROPERTY B.V., solicitó el registro de la Marca ZENDAYA (Nominativa) para distinguir productos comprendidos en la clase 31 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1067, 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 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.

Concepto de la norma

De acuerdo con la norma transcrita, si el signo que se pretende registrar como marca corresponde al nombre, apellido u otros atributos de la personalidad de una persona natural, el nombre de una persona jurídica distinta al solicitante, o el nombre de una

¹ 31: Plantas; semillas; flores; flores cortadas; rosales; rosas y su material de propagación y multiplicación, incluyendo: yemas, injertos, patrones, esquejes y material in vitro.

Ref. Expediente N° SD2025/0044945

persona natural o jurídica reconocida por el sector pertinente del público como distinta del solicitante, siendo susceptible de afectar la identidad o prestigio de esa persona natural o jurídica, no procederá su registro. Lo anterior, salvo que el solicitante demuestre dentro del proceso que cuenta con el consentimiento de dicha persona o de sus causahabientes, según el caso, para registrar tal nombre como marca.

En cuanto a los nombres de personas naturales, las consideraciones relativas al nombre completo y apellido son, así mismo, aplicables a los seudónimos, firmas, caricaturas, 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 de Justicia de la Comunidad Andina ha entendido que la identidad de una persona natural 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.

En ese orden de ideas, cuando el nombre solicitado en registro como marca es un nombre o apellido común o frecuente, quedará sometido a las reglas generales sobre el riesgo de confusión o asociación, es decir, puede llegar a ser registrado siempre y cuando sea distintivo y no sea confundible con otros signos registrados para distinguir productos idénticos o similares. Sin embargo, si el nombre o apellido solicitado en registro, coincida o no con el nombre del solicitante, corresponde a un nombre o apellido capaz de individualizar a una persona de notoriedad destacada y reconocida por el público como alguien distinto del solicitante, su registro solamente será viable en la medida en que el solicitante cuente con la autorización de esa persona reconocida o de sus herederos.

De otro lado, respecto a las personas jurídicas, se entiende como el nombre de estas la denominación o razón social que permite identificar su naturaleza y su existencia, según las normas aplicables a la materia. La protección del nombre de una persona jurídica surge del interés de proteger no solo su identidad sino también su prestigio, interés que, en palabras del Tribunal, debe ser manifestado a través de los representantes legales de la persona jurídica portadora del nombre.

En relación con el ‘prestigio’ del que puede gozar una persona jurídica, este puede ser entendido como “la percepción favorable o positiva de esta por parte del público consumidor pertinente (...)”² la cual proviene de un esfuerzo propio ejercido por esa persona jurídica. Dicho prestigio lo ha relacionado el Tribunal con la valoración positiva que tiene ese público consumidor relevante respecto a la actividad comercial o mercantil ejercida por la persona jurídica.

En ese orden de ideas, al examinar la registrabilidad de un signo que consista en el nombre de una persona jurídica distinta al solicitante, primero se debe acreditar la existencia del nombre (denominación o razón o social) de la persona jurídica y, en segundo lugar, se debe tener en cuenta la afectación que podría tener el registro del signo sobre la identidad o prestigio del que goza aquella persona jurídica. De ser este el caso, será procedente verificar si se cuenta con la debida autorización emitida por el representante legal de la persona jurídica correspondiente, pues de lo contrario no sería viable su registro.

Estudio de registrabilidad del signo solicitado

² Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial - Proceso 290-IP-2016.

Ref. Expediente N° SD2025/0044945

Afectación de la identidad o prestigio de una persona natural o jurídica.

Signo solicitado
ZENDAYA

El signo solicitado es nominativo y corresponde a la expresión ZENDAYA, para distinguir:

Clase 31: Plantas; semillas; flores; flores cortadas; rosales; rosas y su material de propagación y multiplicación, incluyendo: yemas, injertos, patrones, esquejes y material in vitro.

Esta Dirección encuentra que el signo solicitado a registro “ZENDAYA,” integra dentro de su conjunto el nombre de la famosa actriz Zendaya Maree Stoermer Coleman. Quien es un *“Actriz, cantante y bailarina estadounidense, Zendaya comenzó su carrera como modelo infantil y bailarina antes de alcanzar la popularidad por su papel de Rocky Blue en la comedia de Disney Channel “Shake It Up” (2010-2013). Desde entonces, ha participado en películas como “Zapped” (2014), “Spider-Man: Homecoming” (2017), “The Greatest Showman” (2017) y “Smallfoot” (2018), así como en la serie “Euphoria”³.*

Lo anterior, fácilmente puede llevar a pensar al consumidor que tanto el signo solicitado como los productos que pretende reivindicar hacen parte de una nueva incursión en el mercado prevista o auspiciada por la mencionada actriz, presentándose así una afectación de su identidad y prestigio. En virtud de lo anterior, esta Dirección al analizar el signo solicitado encuentra que reproduce uno de los elementos individualizadores de una persona natural reconocida, induciendo a que el consumidor de manera equivocada confunda o relacione la marca con dicho personaje, así como que considere que los productos identificados guardan estrecha relación con ella.

Como principio general, los nombres, seudónimos firmas, caricaturas o retratos de las personas naturales, entendidos en sentido amplio, podrán registrarse como marca cuando sean los propios del solicitante o cuando se trate de un nombre no identificado por la generalidad del público como distinto del peticionario, lo que hace referencia a la necesidad de proteger los nombres, seudónimos, firmas, caricaturas o retratos ampliamente identificados por su uso público y notorio. La prohibición debe aplicarse, cuando el nombre, seudónimo, firmas, caricaturas o retratos solicitado corresponda a un nombre, seudónimo, firma, caricatura o retrato muy conocido, identificado y reconocido por el público y que su registro puede afectar la identidad o prestigio de este, en este caso sólo podrá ser registrado si el solicitante presenta la correspondiente autorización del afectado. La autorización podrá ser prestada tanto por el interesado como por sus herederos declarados en el que caso de que éste haya fallecido.

En particular, El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la interpretación Prejudicial 108-IP-2014, estableció lo siguiente:

“(…) 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

³ Tomado de <https://www.buscabiografias.com/biografia/verDetalle/10888/Zendaya>

Resolución N° 104797

Ref. Expediente N° SD2025/0044945

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 (...)".

Conforme a lo anterior, la norma pretende proteger los atributos de la personalidad al ser estos los que definen a la persona natural dentro de un entorno social y constituyen base y esencia, por lo cual se prohíbe su registro por terceros interesados que no cuenten con la debida autorización del titular.

En este orden de ideas, para el despacho es claro que en el presente trámite no se ha demostrado que el solicitante sea la misma persona natural o que cuente con la autorización de esta para la explotación económica de su nombre.

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

En mérito de lo expuesto esta Dirección,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Negar el registro de la Marca ZENDAYA (Nominativa) para distinguir productos comprendidos en la clase 31 de la Clasificación Internacional de Niza⁴, solicitada por DE RUITER INTELLECTUAL PROPERTY B.V., por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar de esta resolución a DE RUITER INTELLECTUAL PROPERTY B.V., 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 TERCERO: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 10 de diciembre de 2025



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

⁴ **31:** Plantas; semillas; flores; flores cortadas; rosales; rosas y su material de propagación y multiplicación, incluyendo: yemas, injertos, patrones, esquejes y material in vitro.