

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 104879

Ref. Expediente N° SD2025/0027927

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 28 de marzo de 2025, LOS VICTORINOS IMPORTACIONES S.A.S., solicitó el registro de la Marca LOS VICTORINOS TIENDA DE HOBBIES (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1064, 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.

Derecho de Autor

¹ 35: Comercialización de artículos deportivos, decorativos, de pesca, telescopios, juegos de mesa, artículos de colección.

Ref. Expediente N° SD2025/0027927

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.

Resolución N° 104879

Ref. Expediente N° SD2025/0027927

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.

Estudio de registrabilidad del signo solicitado

Afectación de un derecho de Autor

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° SD2025/0027927

El signo solicitado	Derecho de autor protegido
	

El signo solicitado es Mixto y corresponde a la expresión LOS VICTORINOS TIENDA DE HOBBIES, para distinguir:

Clase 35: Comercialización de artículos deportivos, decorativos, de pesca, telescopios, juegos de mesa, artículos de colección.

En el caso que nos compete, se debe establecer si la marca solicitada en registro LOS VICTORINOS TIENDA DE HOBBIES (Mixta), infringe el derecho de autor de un tercero, con base en la causal de irregistrabilidad contemplada en el literal f) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, o si, por lo contrario, resulta registrable.

Visto el signo en su conjunto, se evidenció que su elemento denominativo está conformado por el término “LOS VICTORINOS” y las palabras explicativas “TIENDA DE HOBBIES”. En ese orden de ideas y de conformidad con el artículo 1 y 4 de la Decisión Andina 351 de 1993, el derecho de autor protege a los autores y titulares de derechos patrimoniales sobre las obras artísticas, científicas y literarias. También es importante aclarar que según nuestra legislación en materia de derechos de autor se establece que el modo de adquirir tal derecho es la creación del mismo, no requiriéndose para ello de ningún tipo de registro, es decir, este surge sin formalidades dándose una protección inmediata.

Respecto de la obra audiovisual, el artículo 3 de la Decisión Andina 351 de 1993 la define como: *“Toda creación expresada mediante una serie de imágenes asociadas, con o sin sonorización incorporada, que esté destinada esencialmente a ser mostrada a través aparatos de proyección o cualquier otro medio de comunicación de la imagen y de sonido, independientemente de las características del soporte material que la contiene”*.

Se observa que la denominación “VICTORINOS” corresponde al título de una telenovela producida por RTI Televisión para Telemundo entre los años 2009 y 2010, cuya grabación se realizó principalmente en Medellín y también en Bogotá. Esta producción constituye una nueva versión de la serie colombiana Cuando quiero llorar no lloro, Los Victorinos (1991) y, a su vez, una adaptación de la obra Cuando quiero llorar no lloro, escrita por el autor venezolano Miguel Otero Silva.³

³ <https://www.infobae.com/colombia/2023/11/09/8-de-noviembre-el-dia-que-nacieron-los-victorinos-recuerde-una-de-las-series-que-marco-la-historia-de-la-television-colombiana/>



Ref. Expediente N° SD2025/0027927

Conviene señalar que, si bien la obra “VICTORINOS” constituye una nueva versión de la serie colombiana Cuando quiero llorar no lloro, Los Victorinos de 1991 y, al mismo tiempo, una adaptación de la novela Cuando quiero llorar no lloro del escritor venezolano Miguel Otero Silva, lo cierto es que la misma es considerada como una obra derivada y es protegida como obra independiente, sin perjuicio de los derechos de autor sobre las obras originales. En efecto, una obra derivada es *“aquella que resulte de la adaptación, traducción, u otra transformación de una originaria, siempre que constituya una creación autónoma”* (Ley 23 de 1982 Artículo 8).

Aunado a lo anterior, la expresión “VICTORINOS” es un término que tiene una vinculación estrecha con los personajes ficticios determinados de la obra audiovisual y cuya creación se fundamenta en una obra literaria, que corresponde al libreto del cual se originó. Asunto que denota la originalidad del título.

De forma que, si la obra al poseer rasgos de originalidad es amparada por la ley, lo mismo ocurre con los títulos de estas obras que son originales, puesto que la finalidad del derecho de autor es proteger las creaciones del ingenio humano, según lo dicho por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso 54-IP-2020. En ese sentido, es posible establecer la existencia de un derecho de autor previo en cabeza de un tercero, relacionado directamente con la obra VICTORINOS, así las cosas, en caso de otorgarse el registro marcario del signo LOS VICTORINOS TIENDA DE HOBBIES (Mixta) podría generar confusión en el consumidor porque existe una reproducción del citado título de la obra.

El artículo 136 literal f) de la Decisión 486, no establece expresamente como requisito para su aplicación una relación entre los servicios que pretende identificar una marca solicitada y, la obra protegida por derechos de autor, sin embargo; el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado de forma reiterada que la negación de una marca solicitada con fundamento en la afectación a una obra protegida por el derecho de autor, requiere necesariamente que esta sea capaz de crear riesgo de confusión en el público consumidor, con respecto de la clase de servicios que pretende distinguir el signo solicitado a registro, ya que si este no fuera el caso, podrá ser objeto de protección por el Derecho de Marcas.

El TJCA en Proceso 177-IP-2016, afirmó:

“El impedimento de registro está sometido a que la obra protegida por el Derecho de Autor base de la causal sea capaz de crear riesgo de confusión en el público consumidor, con respecto de la clase de productos o servicios que pretende distinguir el signo solicitado a registro, ya que si este no fuera el caso, podrá ser objeto de protección por el Derecho de Marcas. (...)”

También, 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.” (Subrayas por fuera del texto original)

Ahora bien, debe tenerse en cuenta que, “VICTORINOS” es una serie que en consideración de la prensa *“marcó la historia de la televisión colombiana”*⁴. De manera que, el signo solicitado puede crear riesgo de confusión en el público consumidor en relación con la obra traída a colación, aun respecto de los servicios de comercialización

⁴ Ibidem.

Resolución N° 104879

Ref. Expediente N° SD2025/0027927

de artículos deportivos, decorativos, de pesca, telescopios, juegos de mesa, artículos de colección, debido a la denotada reputación y originalidad de “VICTORINOS”.

Finalmente, en este caso el solicitante de la marca LOS VICTORINOS TIENDA DE HOBBIES (Mixta), no presentó ante esta Entidad, autorización previa y expresa del titular de los derechos patrimoniales sobre la obra protegida, que lo legitime para hacer uso de una expresión en ella contenida, dotada de originalidad, sin menoscabar la normativa vigente en derechos de autor.

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 LOS VICTORINOS TIENDA DE HOBBIES (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza⁵, solicitada por LOS VICTORINOS IMPORTACIONES S.A.S., por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar de esta resolución a LOS VICTORINOS IMPORTACIONES S.A.S., 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

⁵ 35: Comercialización de artículos deportivos, decorativos, de pesca, telescopios, juegos de mesa, artículos de colección.

