

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 22713

Ref. Expediente N° SD2025/0003092

Por la cual se decide 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

Que mediante Resolución N° 93435 de 13 de noviembre de 2025, la Dirección de Signos Distintivos negó el registro de la Marca **Acutis CAFÉ** (Mixta), solicitada por ALEXANDER HUELGOS GONZALEZ, para distinguir los siguientes productos que hacen parte de la Clasificación Internacional de Niza:

30: Café.

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 Comunidad Andina.

Que mediante escrito presentado dentro del término y con el lleno de los requisitos legales, ALEXANDER HUELGOS GONZALEZ, interpuso recurso de apelación en contra de la resolución mencionada en el considerando primero, con el objeto de que se revoque, con fundamento en los siguientes argumentos:

“La silueta descrita en la resolución como capaz de evocar inequívocamente al beato es una apreciación subjetiva del examinador que excede la capacidad de percepción del consumidor medio, quien al ver una silueta negra de un hombre y una taza de café, verá simplemente una representación gráfica alusiva al consumo del producto y no un retrato fiel de una personalidad fallecida; afirmar que cualquier silueta de un joven corresponde a Carlo Acutis es otorgar un monopolio visual injustificado sobre representaciones genéricas humanas, lo cual restringe indebidamente la libertad de empresa y la creatividad publicitaria.

(...) en este caso, al no existir productos idénticos en el mercado amparados por derechos de propiedad industrial a nombre de la sucesión de Carlo Acutis, ni existir una actividad comercial previa de dicha persona en Colombia relacionada con el café, el registro de la marca no genera un riesgo de asociación ni una dilución de su prestigio.

(...)

Usar un nombre o apellido no puede ser motivo de rechazo de la marca ya que, estos por sí mismos ostentan fuerza distintiva que le permite su registro y si no son lo suficientemente distintivos por sí mismos se permite que se acompañe con otros elementos que le refuercen la distintividad, en este caso, ACUTIS no es un nombre común en Colombia, por lo que, ostenta la suficiente fuerza distintiva para actuar como una marca diferenciadora de la clase 30 de la nomenclatura de Niza.

(...)

Ref. Expediente N° SD2025/0003092

En este sentido, la Decisión 486 y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina han sido claras al establecer que la protección de la identidad no es un derecho absoluto que impida el uso de cualquier vocablo coincidente, sino que debe evaluarse en función del riesgo de confusión o asociación que se pueda generar en el público consumidor pertinente, y es precisamente aquí donde la resolución impugnada falla al no considerar cómo interactúan los productos en el mercado real, omitiendo un análisis profundo sobre la conexión competitiva que dicta el comportamiento del consumidor. Al respecto, y siguiendo estrictamente las reglas de la competencia y el mercado, debemos analizar la supuesta afectación bajo la óptica de la sustituibilidad, la complementariedad y la razonabilidad del origen empresarial, pues solo entendiendo cómo el consumidor elige el producto podremos determinar si realmente está comprando la imagen de una persona o simplemente un café con una marca distintiva.

(...)

Si el signo solicitado estuviera distinguiendo libros de oración, aplicaciones de software religioso, dado el perfil del personaje religiosos mencionado por la SIC, o servicios de peregrinación, la complementariedad podría sugerir una asociación de origen o identidad, pero al tratarse de café, un producto cuya esfera de consumo y complementariedad es estrictamente alimenticia y gastronómica, se hace evidente que no existe un puente cognitivo que lleve al consumidor a asumir que el consumo de este café es necesario o complementario a la devoción por Carlo Acutis, desvirtuando así la supuesta afectación a su identidad o prestigio, ya que el prestigio de una figura religiosa no se ve mermado ni afectado por la existencia de un producto de consumo masivo que comparte su apellido en un mercado totalmente ajeno y no complementario a su esfera de actuación.”

Que para resolver el recurso de apelación interpuesto, según el artículo 80 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, es preciso resolver “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

Ref. Expediente N° SD2025/0003092

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.

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.

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.

En palabras del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina:

“(…) La norma contemplada permite advertir que no es registrable como marca, ni el nombre completo de una persona natural, es decir, sus nombres y apellidos, ni su seudónimo, ni su firma, ni su caricatura, ni su retrato, siempre y cuando afecte la identidad o prestigio de aquella persona natural o, en su defecto, no se cuente con su autorización o la de sus derechohabientes, de ser el caso.

(…) Por lo tanto, no se podrá registrar un nombre propio si se cumple con los siguientes requisitos: 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”¹.

¹ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso N° 108-IP-2014.

Ref. Expediente N° SD2025/0003092

Asimismo, ha concluido:

“(…) De lo expuesto, se concluye que el nombre de una persona natural puede ser registrado como marca en el marco de la normativa comunitaria, siempre y cuando cumpla con los siguientes requisitos: i) sea lo suficientemente distintivo; ii) su uso en el mercado no genere confusión o riesgo de confusión en el público consumidor; iii) no afecte la identidad o prestigio de personas naturales ajenas al titular, salvo que se cuente con el consentimiento de esa persona o, si hubiese fallecido, el de quienes fueran declarados sus herederos.

Por último, es preciso tomar en cuenta lo que la doctrina y la jurisprudencia han señalado acerca de quién tendría la posibilidad de invocar la protección por la utilización de su nombre, apellido, seudónimo, etc.; estableciendo que quienes ostentan ese derecho son los titulares del nombre o sus herederos.

De esta manera, la titularidad de los derechos para oponerse al registro de un nombre de persona natural o para solicitar su anulación, en caso de que se haya concedido, reside en la persona natural portadora del nombre o del apellido protegido o, en su defecto, en sus herederos, de conformidad con lo que disponga la legislación nacional correspondiente”².

2. NATURALEZA Y DESCRIPCIÓN DEL SIGNO SOLICITADO



El signo solicitado en registro es de naturaleza mixta conformado por un elemento nominativo consistente en las expresiones “Acutis CAFÉ”. Adicionalmente, su disposición gráfica incluye un tipo de letra especial, preponderancia del primer vocablo, la imagen pequeña de una taza y la silueta de un joven el color negro como fondo.

3. CASO CONCRETO

Vista la marca solicitada a registro, se encuentra que la denominación pretendida incluye el apellido “Acutis” y la disposición gráfica lo dota de un tamaño preponderante. Así, el elemento en el que recae la fuerza distintiva de la marca es el vocablo “ACUTIS”. El cual, no es un apellido común o frecuente en el ámbito hispanohablante.

Lo anterior, deriva en que el consumidor asocie dicha expresión a la persona natural fallecida “Carlo Acutis”, quien era un joven italiano de profunda fe católica, conocido por su devoción a la eucaristía y su talento para la informática. Quien posteriormente a su fallecimiento fue beatificado y canonizado por sus milagros y apariciones, conllevando un

² Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso N° 78-IP-2020.

Ref. Expediente N° SD2025/0003092

alto reconocimiento y prestigio, lo que lo convierte en una persona natural cuya identidad y fama póstuma son objeto de protección.

Aunado a esto, se encuentra el hecho de que el fragmento gráfico de la marca mixta incorpora la silueta de un joven que resulta ser en extremo similar a la imagen por la que es reconocido “Carlo Acutis” al ser utilizada en las diversas ceremonias religiosas³, es decir, un hombre joven con cabello corto crespo, con dos tirantes en sus hombros y un cuello de la camisa abultado.

Teniendo en cuenta lo previamente dicho, de cara a la causal de irregistrabilidad fundamento de la negación, se logra establecer que, en efecto, tanto el elemento nominativo como gráfico consiste en un signo que afecta la identidad de la persona natural antes dicha, al reproducir su apellido e imagen, quien es una persona claramente distinta al acá solicitante. Por ende, al encontrarse el consumidor medio con la marca mixta que incorpora el apellido y silueta de reconocimiento significativo, indefectiblemente asociará el producto (café) con “Carlo Acutis” y no con el titular de la solicitud.

Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la Interpretación 108-IP2014, hizo mención a 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 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 (…)”.

Por otra parte, se evidencia que la afectación a la persona natural se configura por el aprovechamiento económico que se desprende de la utilización de su apellido e imagen, reputación que se encuentra atada a estos y que por ser reconocida en el sector pertinente, debe ser protegida aun cuando la persona se encuentre fallecida, pues lucrarse de ella es una facultad que corresponde exclusivamente a sus herederos.

Ahora bien, en lo que respecta al argumento de que no se afecta la identidad o prestigio porque la solicitud pretende identificar “Café”, se informa que el registro constituye un claro intento de aprovechar la fama, el prestigio y la reputación de la persona “Carlo



3

Ref. Expediente N° SD2025/0003092

Acutis” para obtener una ventaja comercial en el mercado, explotando económicamente un nombre que pertenece a la esfera de los derechos personalísimos de un tercero fallecido.

En consecuencia, esta Delegatura encuentra que el signo solicitado afecta la identidad o prestigio de una persona distinta del solicitante, sin que se acredite el consentimiento de esta persona o sus herederos.

Por lo anterior, el signo solicitado se encuentra incurso en la causal relativa de irregistrabilidad contemplada en el literal e) del artículo 136 de la Decisión 486.

4. INDEPENDENCIA DE LAS ACTUACIONES

Respecto al argumento de la recurrente, por medio del cual trae a colación casos que, a su juicio, se encuadran en circunstancias similares relacionadas con la concesión de registros anteriores y su coexistencia, es pertinente aclararle que la Administración toma sus decisiones de forma particular e independiente, de acuerdo con las circunstancias especiales de cada asunto y en cumplimiento de la normatividad vigente, hecho por el cual no es preciso remitirnos a trámites diferentes decididos con anterioridad para circunstancias, posiblemente, no análogas.

En efecto, el criterio esgrimido en un caso no compromete, ni obliga a la oficina para pronunciarse siempre en el mismo sentido, sin que esto signifique inseguridad jurídica, existiendo la posibilidad de tomar una posición diferente en aras de interpretaciones más acordes con las normas aplicables.

Al respecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sostenido lo siguiente:

“No es regla de aceptación marcaria que en base a signos ya registrados se pretenda objetar en algún momento, el poder discrecional pero no arbitrario de la Administración, para aceptar o negar un nuevo signo como marca. Circunstancias distintas y diversas, originadas en los propios hechos, pueden influir o no para que la Oficina Nacional Competente, en un caso determinado, acepte la irregistrabilidad y en otro la rechace⁴”.

“Respecto de la autonomía (o independencia) que debe tener la oficina nacional competente al emitir sus resoluciones, el Tribunal ha manifestado que el sistema de registro de marcas que se adoptó en la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las oficinas nacionales competentes en cada País Miembro. Dicha actividad, que aunque de manera general se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia, y es así como el Capítulo II, del Título VI de la Decisión 486 regula el procedimiento de registro de marcas, e instaura en cabeza de las oficinas nacionales competentes el procedimiento y el respectivo examen de registrabilidad.

Es preciso destacar que, la referida autonomía se manifiesta, tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro de marcas (principio de independencia), como en relación con sus propias decisiones⁵”.

⁴ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones, Proceso No 5-IP-97, 25 de julio de 1997.

⁵ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 69-IP-2015, citado en el Proceso 99-IP-2020.

Ref. Expediente N° SD2025/0003092

5. CONCLUSIÓN

Según las consideraciones antes expuestas, la Delegatura considera que el signo cuyo registro se solicita, se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad consagrada en el literal e) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

En consecuencia, es procedente confirmar la Resolución N° 93435 de 13 de noviembre de 2025.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO 1: Confirmar la decisión contenida en la Resolución N° 93435 de 13 de noviembre de 2025 proferida por la Dirección de Signos Distintivos.

ARTÍCULO 2: Notificar a ALEXANDER HUELGOS 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., el 27 de marzo de 2026

LA SUPERINTENDENTE DELEGADA PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL,



PILAR MARIA GOYENECHÉ CARVAJAL