

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 28895

Ref. Expediente N° SD2025/0086440

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 27 de agosto de 2025, COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A., solicitó el registro de la Marca EN TENIS Con: Paula García (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en las clases 38 y 41 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1077, 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:

¹ **38:** Telecomunicaciones; comunicaciones por redes de fibra óptica; comunicaciones por terminales de ordenador; provisión de canales de telecomunicación para servicios de televenta; radiodifusión; servicios de agencias de noticias; suministro de foros en línea; teledifusión; transmisión de flujo continuo de datos [streaming]; transmisión de podcast; transmisión por satélite.

41: Educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales; alquiler de aparatos de radio y televisión; alquiler de cintas de vídeo; alquiler de grabaciones sonoras; dirección de espectáculos; distribución de películas; doblaje; exhibición de películas cinematográficas; grabación [filmación] en cintas de vídeo; interpretación de la lengua de señas; microedición; microfilmación; montaje de cintas de vídeo; organización de espectáculos [servicios de empresarios]; organización de espectáculos [servicios de empresarios]; organización y dirección de eventos de entretenimiento; producción de espectáculos; producción de películas que no sean publicitarias; producción de podcasts; producción de programas de radio y televisión; producción musical; programas de entretenimiento por radio; programas de entretenimiento por televisión; redacción de guiones televisivos y cinematográficos; representación de espectáculos de variedades; representación de espectáculos en vivo; reserva de localidades para espectáculos; servicios de entretenimiento prestados en entornos virtuales; servicios de estudios de cine; servicios de estudios de grabación; servicios de programación de programas de radio y televisión; servicios de reporteros; servicios de subtitulado para personas con discapacidad auditiva; servicios de técnicos de iluminación para eventos; servicios de tomas de vídeo por drones; servicios de tomas fotográficas por drones; suministro de películas, no descargables, mediante servicios de vídeo a la carta; suministro de programas de televisión, no descargables, mediante servicios de vídeo a la carta; suministro en línea de imágenes no descargables; suministro en línea de música no descargable; suministro en línea de vídeos no descargables.

Ref. Expediente N° SD2025/0086440

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 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.

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

Ref. Expediente N° SD2025/0086440

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

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



El signo solicitado es Mixta y corresponde a la expresión EN TENIS Con: Paula García, para distinguir:

“38: Telecomunicaciones; comunicaciones por redes de fibra óptica; comunicaciones por terminales de ordenador; provisión de canales de telecomunicación para servicios de televenta; radiodifusión; servicios de agencias de noticias; suministro de foros en línea; teledifusión; transmisión de flujo continuo de datos [streaming]; transmisión de pódcast; transmisión por satélite.

41: Educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales; alquiler de aparatos de radio y televisión; alquiler de cintas de vídeo; alquiler de grabaciones sonoras; dirección de espectáculos; distribución de películas; doblaje; exhibición de películas cinematográficas; grabación [filmación] en cintas de vídeo; interpretación de la lengua de señas; micro edición; microfilmación; montaje de cintas de vídeo; organización de espectáculos [servicios de empresarios]; organización de espectáculos [servicios de empresarios]; organización y dirección de eventos de entretenimiento; producción de espectáculos; producción de películas que no sean publicitarias; producción de pódcasts; producción de programas de radio y televisión; producción musical; programas de entretenimiento por radio; programas de entretenimiento por televisión; redacción de guiones televisivos y cinematográficos; representación de espectáculos de variedades; representación de espectáculos en vivo; reserva de localidades para espectáculos; servicios de entretenimiento prestados en entornos virtuales; servicios de estudios de cine; servicios de estudios de grabación; servicios de programación de programas de radio y televisión; servicios de reporteros; servicios de subtítulo para personas con discapacidad auditiva; servicios de técnicos de iluminación para eventos; servicios de tomas de vídeo por drones; servicios de tomas fotográficas por drones; suministro de películas, no descargables, mediante servicios de vídeo a la carta; suministro de programas de televisión, no descargables, mediante

Ref. Expediente N° SD2025/0086440

servicios de vídeo a la carta; suministro en línea de imágenes no descargables; suministro en línea de música no descargable; suministro en línea de vídeos no descargables.”.

Para el caso objeto de estudio, se hace necesario establecer si resulta registrable el signo solicitado **“EN TENIS Con: Paula García”** (Mixta), para distinguir los servicios anteriormente relacionados y si se encuentra dentro de la causal de irregistrabilidad traída a colación.

De manera inicial, cabe señalar que las marcas destinadas a distinguir los productos o servicios de una empresa constituyen un bien patrimonial, de naturaleza esencialmente negociable y transferible. En contraste, el nombre, como medio de identificación del individuo dentro de la comunidad, es un atributo de la personalidad que, por su propia naturaleza, no es susceptible de comercialización ni de disposición patrimonial.

Así las cosas, la posibilidad de registrar como marca el nombre propio ha constituido siempre una aspiración del empresario, esta pretensión es comprensible, ya que, mediante la adopción como marca del nombre propio, se pretende lograr una más estrecha vinculación entre el resultado de la actividad empresarial y la propia empresa. Las consideraciones relativas al nombre, así mismo, aplicables a los seudónimos, firmas, caricaturas o retratos de las personas, a los que deben aplicarse los mismos criterios siempre y cuando identifique realmente a una persona individual³.

En este caso, la norma andina no prohíbe el registro, como marca, de un nombre, seudónimo, firma, caricatura o su retrato, al igual que la mayoría de las legislaciones en el mundo, haciendo las siguientes salvedades. El principio general es que los nombres, 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 ampliamente identificados por su uso público y notorio.

Se aclara que, la prohibición de registro debe aplicarse, cuando el signo solicitado corresponda a un nombre muy conocido, identificado y reconocido por el público y que su registro puede afectar la identidad o prestigio del titular, en este caso sólo podrá ser registrado si el solicitante presenta la correspondiente autorización del legítimo titular o sus causahabientes. La autorización podrá ser prestada tanto por el interesado como por sus herederos declarados en el que caso de que éste haya fallecido.

De otra parte, el Tribunal Andino en el proceso 140-IP-2015 determinó lo siguiente:

“[...] 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 prestigio de personas jurídicas o naturales, (iii) que sea una persona diferente del solicitante. [...]”

“[...] 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 se cuente con el consentimiento de esa persona [...]”

³ Superintendencia de Industria y Comercio. Compendio de Doctrina Propiedad Industrial. Imprenta Nacional de Colombia, Bogotá, D.C., diciembre de 2005, Págs. 517 a 518.

Ref. Expediente N° SD2025/0086440

Ahora bien, en el presente caso, esta Dirección encuentra que el signo solicitado está compuesto por la denominación “**EN TENIS Con: Paula García**”, la cual corresponde al nombre artístico de la presentadora y periodista colombiana Paula García, conocida por conducir el pódcast y programa “[En Tenis con Paula García](#)”, donde conversa con mujeres inspiradoras sobre sus vidas, conforme se evidencia en sus redes Spotify⁴, Facebook⁵, Instagram⁶, y YouTube⁷.

En este sentido, es claro que el signo objeto de la solicitud de registro concurre en todas las causas por la cuales no podría ser registrado dicho nombre como marca, tomando en cuenta que corresponde a un atributo por el cual es identificada la periodista colombiana **Paula García** en sus redes sociales y en los medios de comunicación. Lo anterior, toda vez que fácilmente puede llevar a que el consumidor crea erróneamente que tanto el signo solicitado como los servicios que se pretenden reivindicar hacen parte de una nueva incursión en el mercado prevista o auspiciada por la periodista en mención, presentándose así una usurpación del nombre artístico, así como una posible afectación de su identidad y prestigio

Bajo este contexto, tratándose de una solicitud que recae sobre un nombre artístico, y conforme a la normativa comunitaria, para obtener su registro como marca es necesario que el solicitante COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A, cuente con la autorización expresa de la periodista colombiana Paula García, esto por cuanto en el expediente no obra el consentimiento expreso otorgado directamente por la periodista, requisito indispensable para proceder con el registro del signo.

En consecuencia, este Despacho considera que el signo objeto de la solicitud está comprendido en 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 EN TENIS Con: Paula García (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A., por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Negar el registro de la Marca EN TENIS Con: Paula García (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A., por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

⁴<https://open.spotify.com/show/6GEGjZre0kofeupdNzMal>

⁵<https://www.facebook.com/redmastv/videos/janin-barboza-la-etiqueta-es-tu-adn-en-tenis-con-paula-garc%C3%ADa/1193754341723099/>

⁶ <https://www.instagram.com/paunel1/?hl=es>

⁷ https://www.youtube.com/playlist?list=PLhoXG-_szCLsY8OxqjFPV1k4yU7iqMniY

Ref. Expediente N° SD2025/0086440

ARTÍCULO TERCERO: Notificar de esta resolución a COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A., 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 CUARTO: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 21 de abril de 2026



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS