

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 29271

Ref. Expediente N° SD2025/0026799

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 11 de abril de 2025, OSORIO JONES S.A.S, solicitó el registro de la Marca MATTE & MARTIN MADE IN GRATITUDE TO THE ITALIAN SOUL (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1065, 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 irregistrabilidad 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 irregistrabilidad 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.

¹ **25:** Prendas de vestir*; prendas de vestir, calzado y artículos de sombrerería; camisas de vestir; cinturones; conjuntos de vestir; prendas de vestir biodegradables; prendas de vestir bordadas; prendas de vestir compostables; prendas de vestir cortaviento; prendas de vestir de cachemira; prendas de vestir de cuero; chaquetas en cuanto prendas de vestir de deporte; prendas de vestir de napa; prendas de vestir de peletería; prendas de vestir de piel artificial; prendas de vestir de plumón; prendas de vestir impermeables; prendas de vestir para actividades al aire libre; prendas de vestir para el cuello; prendas de vestir para hombres; prendas de vestir para la intemperie; prendas de vestir para mujeres; prendas de vestir para mujeres, hombres y niños; prendas de vestir para niños; prendas de vestir para niños pequeños; prendas de vestir para seres humanos; prendas de vestir resistentes al agua; prendas de vestir tejidas; prendas de vestir térmicas; prendas de vestir, calzado y artículos de sombrerería para bebés y niños pequeños; prendas de vestir, que no sean de protección, con elementos o materiales reflectantes o fluorescentes.

Ref. Expediente N° SD2025/0026799

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.

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

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

Ref. Expediente N° SD2025/0026799

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 MATTE & MARTIN MADE IN GRATITUDE TO THE ITALIAN SOUL, para distinguir:

“**25:** Prendas de vestir*; prendas de vestir, calzado y artículos de sombrerería; camisas de vestir; cinturones; conjuntos de vestir; prendas de vestir biodegradables; prendas de vestir bordadas; prendas de vestir compostables; prendas de vestir cortaviento; prendas de vestir de cachemira; prendas de vestir de cuero; chaquetas en cuanto prendas de vestir de deporte; prendas de vestir de napa; prendas de vestir de peletería; prendas de vestir de piel artificial; prendas de vestir de plumón; prendas de vestir impermeables; prendas de vestir para actividades al aire libre; prendas de vestir para el cuello; prendas de vestir para hombres; prendas de vestir para la intemperie; prendas de vestir para mujeres; prendas de vestir para mujeres, hombres y niños; prendas de vestir para niños; prendas de vestir para niños pequeños; prendas de vestir para seres humanos; prendas de vestir resistentes al agua; prendas de vestir tejidas; prendas de vestir térmicas; prendas de vestir, calzado y artículos de sombrerería para bebés y niños pequeños; prendas de vestir, que no sean de protección, con elementos o materiales reflectantes o fluorescentes.”.

El signo solicitado corresponde al nombre del reconocido comediante, actor, autor, guionista y productor canadiense “MARTIN MATTE”. La persona natural que está siendo afectada en este caso es el comediante, actor, autor, guionista y productor canadiense “MARTIN MATTE”, el cual cuenta con renombre y reputación en el ámbito de la comedia a nivel mundial.³

“(…) en el año 2000 este personaje en colaboración con su manager y productor François Rozon lanzó su primer espectáculo individual denominado “HISTOIRES VRAIES”. Durante el año 2004 celebró 300 funciones y vendió más de 250.000 entradas, en donde el DVD de este espectáculo vendió más de 60.000 copias. Entre los años 2003 y 2009, interpretó el personaje de Bruno durante las cinco temporadas de la comedia “CAMÉRA

³ https://fr-m-wikipedia-org.translate.google/wiki/Martin_Matte?_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=es 419&_x_tr_pto=sc

Ref. Expediente N° SD2025/0026799

CAFÉ” de TVA. Este papel lo llevó a conseguir el trofeo “Artis” en la Gala Métrostar, edición 2005, en donde además condujo la gala Les Olivier en 2005 y 2006, siendo allí reconocido como comediante del año (Humoriste de l’année) en ambas ocasiones. Asimismo, en el año 2006, creó la FUNDACIÓN MARTIN-MATTE que contribuye a ofrecer una mejor calidad de vida a niños y adultos con traumatismos craneoencefálicos o con alguna discapacidad física, siendo nombrado “Personalidad de la semana de La Presse/Radio-Canada” en 2008 por esta iniciativa.

Además de debutar en el cine como actor en la película Nitro, presentó en el año 2007, “CONDENADOS A LA EXCELENCIA” (CONDAMNÉ À L’EXCELLENCE), su segunda obra en donde rompe récords históricos de venta de entradas, con más de 400.000 espectadores, 300 espectáculos y cinco trofeos Olivier, entre ellos “Programa de comedia del año” (Spectacle d’humour de l’année) y “Autor del año” (Auteur de l’année). En 2010, lanzó el DVD documental “CÓMO SER EXCELENTE” (COMMENT DEVENIR EXCELLENT), del cual vendió más de 50.000 copias. Además, ofrece todo su espectáculo en DVD/Blu-Ray box sets, con más de 60.000 espectadores, un récord entre los comediantes en Quebec. En el año 2012 actuó en la serie francesa “C’EST LA CRISE”. En enero de 2014, regresó a la televisión como actor, diseñador, autor y productor con la serie francesa “LES BEAUX MALAISES” que disfrutó de un éxito notable con índices de audiencia que se acercaron a los dos millones de espectadores por semana en sus diferentes temporadas. En el año 2016, prestó su voz a un personaje de la película Zootopia de Walt Disney, y actuó en la comedia “LE TRIP À TROIS”²; (BYE BYE - 2021); (30 ANS - ÉCOLE NATIONALE DE L’HUMOUR - 2018); (LES PARLEMENTERIES - 2009)³. En el año 2019 presentó su STAND UP “Martin Matte: La vida, la muerte y... joh là là!” mediante la plataforma digital de contenidos NETFLIX. Así mismo, MARTIN MATTE dentro de su red social FACEBOOK cuenta con más de 832 mil seguidores, reconocido como “Figura Pública” y en INSTAGRAM cuenta con más 24,4 mil seguidores⁴.

En el presente caso, se observa que el nombre apellido del artista MARTIN MATTE es reproducido por el componente principal del signo solicitado MATTE & MARTIN MADE WITH GRATITUDE TO THE ITALIAN SOUL, pues de la verificación de la etiqueta MATTE MARTIN lleva un tamaño, una ubicación y un tipo de letra que lo distinguen mucho más sobre los demás elementos del conjunto, y la adición del signo “and” & es percibida como un elemento gráfico, es decir que si bien el signo adiciona otros elementos, la fuerza distintiva del mismo recae directamente en la expresión MATTE MARTIN. En este caso dicha expresión, deviene como arbitraria y además la parte solicitante no la incluye en su nombre.

Al respecto el solicitante sostiene que corresponde al nombre de sus hijos Mateo y Martin, pero de ser así ambos nombres estarían completos y no se hubiera cortado el nombre de Martín por MATTE. Ahora bien, es importante precisar que el nombre y apellido MARTIN MATTE en el territorio colombiano y andino no es usual, lo que lo convierte en un elemento fuertemente diferenciador que ante su uso es más probable ser asociado con un personaje famoso, puesto que el consumidor no está familiarizado con el uso de este apellido, lo que implica una protección mayor, en los términos de la doctrina antes citada. Este Despacho observa que el eventual registro de signo solicitado ocasionaría una afectación injustificada al prestigio e identidad del artista MARTIN MATTE y adicionalmente, debido al amplio reconocimiento de que éste goza en el ámbito nacional e internacional, se podría generar en el mercado la falsa percepción de que el signo solicitado es de titularidad del personaje famoso o incluso que con él se le representa.

⁴ Fuente páginas Facebook e Instagram oficial.

Ref. Expediente N° SD2025/0026799

Estas eventualidades no pueden ser permitidas, no solamente por la protección que se debe a los derechos de la persona famosa, sino también por la salvaguardia de los intereses de los consumidores, que podrían asociar los productos de la clase 25 (vestuario), con el artista MARTIN MATTE y sus producciones, las que podrían ser evocadas en los objetos cuyo registro de marca se solicita, con su imagen, sus frases de comedia, los títulos de sus producciones etc.

Adicionalmente, se pudo evidenciar que en el expediente no obra el consentimiento expreso del personaje famoso o de sus herederos o de sus representantes para registrar dicho nombre como marca.

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 MATTE & MARTIN MADE IN GRATITUDE TO THE ITALIAN SOUL (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza⁵, solicitada por OSORIO JONES S.A.S, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar de esta resolución a OSORIO JONES 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 22 de abril de 2026



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

⁵ **25:** Prendas de vestir*; prendas de vestir, calzado y artículos de sombrerería; camisas de vestir; cinturones; conjuntos de vestir; prendas de vestir biodegradables; prendas de vestir bordadas; prendas de vestir compostables; prendas de vestir cortaviento; prendas de vestir de cachemira; prendas de vestir de cuero; chaquetas en cuanto prendas de vestir de deporte; prendas de vestir de napa; prendas de vestir de peletería; prendas de vestir de piel artificial; prendas de vestir de plumón; prendas de vestir impermeables; prendas de vestir para actividades al aire libre; prendas de vestir para el cuello; prendas de vestir para hombres; prendas de vestir para la intemperie; prendas de vestir para mujeres; prendas de vestir para mujeres, hombres y niños; prendas de vestir para niños; prendas de vestir para niños pequeños; prendas de vestir para seres humanos; prendas de vestir resistentes al agua; prendas de vestir tejidas; prendas de vestir térmicas; prendas de vestir, calzado y artículos de sombrerería para bebés y niños pequeños; prendas de vestir, que no sean de protección, con elementos o materiales reflectantes o fluorescentes.