

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 44405

Ref. Expediente N° SD2025/0073375

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° 106434 de 12 de diciembre de 2025, la Dirección de Signos Distintivos negó el registro de la Marca **REGRESA A TI** (Mixta), solicitada por GOYENECHÉ Y DAJUD CONSULTING S.A.S., para distinguir los siguientes servicios que hacen parte de la Clasificación Internacional de Niza:

35: Consultoría empresarial; consultoría de gestión corporativa; consultoría de personal; consultoría en materia de personal; consultoría en materia de recursos humanos.

41: Educación en el ámbito de la psicología; educación, enseñanza y formación.

44: Consultoría sobre salud mental y bienestar; suministro de información sobre salud mental y bienestar; asesoramiento en materia de salud; consultoría en materia de salud; consultoría en materia de servicios de salud; servicios de exploración de la salud mental; servicios de información sobre la salud en el trabajo; servicios de salud en el trabajo; servicios de salud mental; suministro de información sobre la salud en el trabajo; suministro de informaciones médicas en el ámbito de la salud.

Lo anterior, por considerar que se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad consagrada en el literal f) 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, GOYENECHÉ Y DAJUD CONSULTING S.A.S., 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:

“Sobre la inexistencia de prueba idónea y verificable sobre la titularidad y alcance del derecho de autor alegado

La resolución impugnada parte de la premisa de que existe un derecho de autor plenamente protegido sobre el título “REGRESA A TI”, sin que en el expediente obre prueba cierta, suficiente y verificable que permita acreditar:

- La fecha de creación de la obra.
- La efectiva originalidad del título en sí mismo, de forma independiente al contenido de la obra.
- La titularidad actual y alcance concreto de los derechos patrimoniales.
- El ámbito de protección jurídica del título como elemento autónomo.

Debe resaltarse que, al realizar la búsqueda correspondiente en los portales oficiales dispuestos por la propia Superintendencia de Industria y Comercio, así como en las

Ref. Expediente N° SD2025/0073375

bases de datos públicas y sistemas de información accesibles al administrado, no es posible identificar de manera clara, inequívoca y oficial la existencia de un registro, depósito o referencia formal del título “REGRESA A TI” como obra protegida, ni su vinculación directa con un derecho de autor oponible erga omnes, de hecho el único registro que reposa al realizar dicha búsqueda es, la información de la solicitud de registro de marca objeto de la presente comunicación.

De esta forma, si bien el derecho de autor nace con la creación de la obra, la carga de probar su existencia, alcance y titularidad no puede trasladarse al solicitante del registro marcario, ni puede fundarse exclusivamente en referencias generales o en contenidos informativos extraídos de páginas web de carácter divulgativo.

La ausencia de una prueba robusta y verificable vulnera los principios de seguridad jurídica, legalidad y debido proceso administrativo, pues el administrado no cuenta con herramientas objetivas para conocer, anticipar o controvertir la supuesta afectación de derechos de terceros.

Sobre la diferencia esencial entre el objeto del derecho de autor y el objeto del derecho marcario

La resolución impugnada parte de una premisa jurídicamente equivocada al asimilar, de manera indebida, el ámbito de protección del derecho de autor con el del derecho marcario, desconociendo que se trata de regímenes jurídicos autónomos, con naturaleza, finalidad, objeto y presupuestos de protección claramente diferenciados, tanto en el ordenamiento andino como en la doctrina y jurisprudencia especializada.

El derecho de autor tiene como finalidad proteger las creaciones intelectuales originales expresadas en una forma determinada, salvaguardando el contenido creativo, literario, artístico o científico de una obra, en cuanto manifestación del ingenio humano. Su objeto de protección es la obra en sí misma, entendida como una creación original, y no los términos, palabras o expresiones aisladas que puedan integrarla, salvo que se trate de estructuras complejas dotadas de originalidad suficiente.

Por su parte, el derecho marcario protege signos distintivos destinados a identificar y diferenciar en el mercado el origen empresarial de productos o servicios, cumpliendo una función esencialmente económica y competitiva. La marca no se protege por su valor expresivo, artístico o literario, sino por su capacidad distintiva, esto es, por su aptitud para individualizar una actividad empresarial frente a otras.

En el caso bajo análisis, resulta claro que no se pretende registrar una obra literaria ni explotar, reproducir, adaptar o comunicar públicamente el contenido creativo del libro atribuido a la autora mencionada, ni mucho menos apropiarse de su narrativa, estructura, mensaje o desarrollo intelectual. El objeto del registro solicitado recae exclusivamente sobre un signo distintivo mixto, destinado a identificar servicios empresariales, educativos y de bienestar prestados por una persona jurídica plenamente identificable y autónoma en el mercado.

La expresión REGRESA A TI, en el contexto marcario propuesto, no cumple una función expresiva ni literaria, sino estrictamente distintiva, orientada a identificar un origen empresarial específico dentro de un determinado sector de servicios. La sola coincidencia nominal con un título de una obra literaria no implica, per se, una infracción al derecho de autor, en la medida en que el signo se inserta en un contexto económico distinto, con finalidad comercial legítima y sin interferir en la explotación normal de la obra protegida.

Ref. Expediente N° SD2025/0073375

Aceptar lo contrario implicaría extender de manera indebida y desproporcionada el ámbito del derecho de autor, otorgándole un efecto excluyente absoluto sobre expresiones lingüísticas comunes o evocativas, lo cual resulta contrario a los principios de especialidad, funcionalidad y equilibrio que rigen el sistema de propiedad intelectual.

Sobre la inexistencia de un riesgo real, concreto y efectivo de confusión o asociación

La decisión recurrida sustenta la negativa de registro en un riesgo meramente hipotético de confusión o asociación, sin que dicho riesgo haya sido demostrado de manera objetiva, concreta y verificable, tal como lo exige la normativa andina y la reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. En efecto, no se acredita en el expediente:

- Que el público relevante identifique el título del libro como una marca notoria o reconocida en el mercado de servicios.
- Que exista una explotación comercial del título como signo distintivo, más allá de su uso como denominación de una obra literaria.
- Que el consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, pueda asumir que los servicios ofrecidos bajo la marca solicitada provienen, están autorizados, avalados o vinculados empresarialmente con la autora de la obra literaria.

La jurisprudencia andina ha sido clara al señalar que las causales de irregistrabilidad deben interpretarse de forma restrictiva, en tanto constituyen limitaciones al derecho fundamental de acceso al registro marcario y a la libertad de empresa. En consecuencia, no basta con la mera posibilidad abstracta o remota de asociación, sino que debe acreditarse una afectación real, actual y objetivamente comprobable a un derecho de tercero.”

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: DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL Y DERECHOS DE AUTOR

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.

1.1. La norma

La causal de irregistrabilidad 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.

1.2. Derechos de Propiedad Industrial

Ref. Expediente N° SD2025/0073375

Las normas de protección de la propiedad intelectual parten del principio general de la imposibilidad de ofrecer amparo legal a aquella creación del ingenio humano que violenta los derechos preferentes de otras personas, sean consumidores o competidores. Así, la condición esencial para la concesión de un registro marcario es la inexistencia de un mejor derecho digno de protección. Este principio se encuentra plasmado en todas las causales de irreregistrabilidad de marcas, consagradas en los artículos 135, 136 y 137 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Bajo este entendimiento, no sería lógico que una norma repita de manera indiscriminada e irracional aquello que ya está consagrado de forma expresa dentro del texto de otra, tal y como algunos han entendido del texto del literal f) del artículo 136 de la decisión 486 cuando reza que no serán registrable como marca el signo que “(...) infrinja el derecho de propiedad industrial (...) de un tercero”. Lo cierto es que en cumplimiento de los preceptos de la interpretación jurídica “el contexto de la ley servirá para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de manera que haya entre ellas la debida correspondencia y armonía”¹.

Así, el entendimiento de los preceptos que componen nuestro ordenamiento jurídico debe realizarse como si fueran un todo armónico. En vista de lo anterior, debemos concebir que el fin del precepto en estudio, es el de ofrecer protección jurídica a aquellas formas de propiedad industrial que no han sido cobijadas por las demás causales de irreregistrabilidad. Entonces, la identidad o similitud del signo solicitante de registro con marcas o lemas comerciales registradas o previamente solicitadas, o con nombres, enseñas comerciales y denominaciones de origen protegidos deben ser estudiadas bajo los preceptos que consagran esas eventualidades de forma expresa; mientras que la vulneración de derechos sobre patentes de invención, modelos de utilidad, esquemas de trazado de circuitos integrados y diseños industriales, constituirá el supuesto fáctico para la aplicación del tan enunciado literal f).

Sobre el particular, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha manifestado lo siguiente:

“[1.2]Encontramos que esta prohibición de registro contiene dos supuestos: (i) que la marca solicitada a registro infrinja un derecho de propiedad industrial; y, (ii) que la marca solicitada a registro infrinja un derecho de autor. En ambos casos se requiere que no medie consentimiento del tercero al que le pertenecen los derechos de propiedad industrial o de autor susceptibles de ser vulnerados.

[1.3] El interés de la norma andina en este literal es el precautelar que en el momento del examen de registrabilidad, además de evitar el riesgo de confusión o de asociación con otros signos distintivos, también se precautele el derecho de terceros titulares de otros derechos de propiedad industrial o del derecho de autor. Según el tratadista, Gustavo León y León Durán, lo que interesa, a efectos de la aplicación de la causal de irreregistrabilidad, es que los derechos de propiedad intelectual merecen una protección especial del derecho y por ello se prohíbe registrar como marca un signo que pudiera afectarlos si es que el titular de tal derecho no ha consentido en ello.[5]

[1.4] La norma prevé una salvedad y es que medie el consentimiento del titular del

¹ Código Civil, artículo 30

Ref. Expediente N° SD2025/0073375

derecho anterior a favor de la persona que pretenda el registro de una marca.

[1.5] Para que medie el consentimiento señalado como salvedad en esta disposición, este se puede ver reflejado en las distintas formas jurídicas permitidas para la explotación de un derecho de propiedad intelectual, es decir puede haber, entre otros y sin limitar, un contrato de licencia o una autorización expresa, siempre que en estos instrumentos sea clara la voluntad libre y no existan vicios en el consentimiento para el registro de la marca que incorpore un derecho de propiedad industrial.

[1.6] En virtud de lo señalado, se deberá analizar si en el caso en concreto se ha identificado la existencia previa de un elemento u objeto protegido por un derecho de propiedad industrial, que resulte similarmente confundible y si al momento de la solicitud de registro de la marca, existió o no consentimiento expreso del titular del derecho.”²

1.3. Derecho de autor

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:

Artículo 183. 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

² Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso N° 229-IP-2021.

Ref. Expediente N° SD2025/0073375

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

De otro lado, la Decisión 351 de la Comunidad Andina, 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.
3. Que sean de naturaleza artística, científica o literaria, 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 Superintendencia, para aplicar la causal de irregistrabilidad contemplada en el literal f) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina 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.

Uno de los principios fundamentales del derecho de autor es que su protección recae sobre la obra como expresión del espíritu del autor y no se protegen las ideas que son fuente de creación.

Las ideas circulan libremente en la sociedad de donde el autor las toma y agregándoles elementos de su individualidad las convierte en obras.

1.4. Relación entre los productos y/o servicios

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha señalado en reiteradas ocasiones que:

(...) tal impedimento de registro protegido por el Derecho de Autor estará sometido a que el Derecho de Autor base de la oposición 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

Ref. Expediente N° SD2025/0073375

ser objeto de protección por el Derecho de Marcas. Sin embargo, 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 irregistrabilidad³.

2. NATURALEZA Y DESCRIPCION DE LOS SIGNOS A CONFRONTAR

2.1. Naturaleza y descripción del signo solicitado



El signo solicitado es de naturaleza mixta, conformado por el dibujo o silueta de un colibrí y a su derecha la expresión “REGRESA A TI” en un tipo particular de letra. Siendo por consiguiente el signo solicitado de naturaleza evocativa.

2.2. Naturaleza y descripción de la obra protegida por derechos de autor



“Regresa a ti: El libro del Amor” de Virginia Blanes, publicado en 2019 por Gaia Ediciones, es un texto de autoayuda y espiritualidad que expone de manera objetiva la idea de que el amor auténtico surge al reconectar con la propia esencia; la obra se centra en la superación de miedos y apegos, y plantea el amor como un principio transformador que trasciende las relaciones de pareja para convertirse en fundamento de la vida y de la relación con uno mismo.

3. CASO CONCRETO

Inicialmente se considera oportuno aclarar que el literal f) del artículo 136 referido, causal fundamento de la negación de la decisión recurrida, busca la protección del derecho de autor que recae sobre una obra que pueda llegar a ser afectada por un registro marcario, obligando a que, si el solicitante no es el titular de los derechos de la obra debe constar consentimiento del mismo al solicitante para así poder acceder al registro marcario.

Para determinar la afectación, es menester tener de presente los lineamientos otorgados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, por lo cual, corresponde a esta

³ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Procesos N° 92-IP-2020 y N° 229-IP-2021.

Ref. Expediente N° SD2025/0073375

Delegatura determinar en el presente caso si el signo solicitado vulnera el derecho de autor de un tercero.

Para ello, es necesario comprobar si infringe una obra o el título de una obra que sea original, caso en el cual, se deberá analizar si la obra cuenta con tal reputación y originalidad que como en el caso de las marcas notorias genere riesgo de confusión con cualquier producto o servicio. Caso contrario, que el signo solicitado a registro sea capaz de generar en el público consumidor riesgo de confusión respecto de la clase de productos o servicios solicitados.

Descendiendo al caso en concreto, visto el signo en su conjunto **REGRESA A TI** (Mixta), esta Delegatura evidencia que incorpora en su elemento denominativo la expresión “REGRESA A TI”, que coincide con el título de una obra literaria escrita por Virginia Blanes.

Al respecto es pertinente señalar lo manifestado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina:

(...) En efecto, así como la obra, para gozar de protección requiere del requisito de la originalidad, lo mismo ocurre con el título, a los efectos de que éste pueda gozar, conjuntamente con la obra, de la protección del derecho de autor.

(...) Tal como ha sido expuesto en la presente sentencia de interpretación, la originalidad constituye un requisito existencial para que pueda hablarse de “obra” objeto del derecho de autor. No gozan, por tanto, de tutela por el derecho de autor los títulos carentes de originalidad.

Por otra parte, si el sentido de la protección del título original por el Derecho de autor, tiene como finalidad esencial evitar que el uso del mismo título en otra obra pueda crear confusión entre ambas, quiere ello decir sólo que no puede registrarse como marca el título de una obra, única y exclusivamente cuando éste, por ser original, se encuentra protegido por el derecho de autor; y, además, porque el uso de dicho título para distinguir un producto o servicio puede crear confusión para el público entre la obra y el producto o servicio que se pretende distinguir con el mismo signo (...)⁴.

Al respecto, la Dirección Nacional de Derecho de Autor en ejercicio de sus funciones jurisdiccionales a mencionado frente a la protección de los títulos de las obras lo siguiente:

“El título es una herramienta de la que se vale el autor principalmente para identificar su obra y que por la visibilidad que tiene respecto de esta puede adquirir una gran relevancia, de acuerdo con lo indicado por la Real Academia de la Lengua Española (en adelante RAE) el título se define como la “Palabra o frase con que se da a conocer el nombre o asunto de una obra (...)”

(...) En este punto, vale acotar que es posible que un título sea protegido como una obra literaria en sí mismo, sin embargo, para ello se requiere que este encaje en la definición de obra que propone la Decisión Andina 351 de 1993.

⁴ TJCA, proceso N° 32-IP-97

Ref. Expediente N° SD2025/0073375

De manera que, para que la protección brindada por el derecho de autor le sea aplicable, este deberá en efecto ser una “creación intelectual original de naturaleza artística, científica o literaria, susceptible de ser divulgada o reproducida en cualquier forma” 13. Al respecto, la RAE define original como aquello “(...) Que resulta de la inventiva de su autor” y en cuanto a este requisito, se destaca que en algunos casos los títulos no logran cumplirlo, por ejemplo, existen algunos tan cortos que están compuestos por una sola palabra, caso en el cual es mucho más complejo que se logre el estándar de originalidad requerido pues no podría considerarse original una palabra que ya es comúnmente usada.

En igual sentido se ha pronunciado la doctrina, Ricardo Antequera ha dicho que “(...) el título puede tener elementos de originalidad, o por el contrario, adolecer de cualquier rasgo que revele algún grado de creatividad, en cuyo caso el título apenas sirve para identificar la obra” [14].

En el caso de marras se observa que las letras de las obras musicales, así como el título de ambas coinciden en la frase “cuéntale a”. Al respecto, debemos mencionar que contar significa referir lo sucedido, o un hecho o una historia, mientras que el contenido de la obra refiere a que se hable con alguien para contarle diferentes anécdotas, por lo que nos encontramos ante una combinación de palabras cotidianas de las que no se puede predicar elemento creativo suficiente que permita entender originalidad y que utilizada como título lo que hace es describir las obras en comento.

5. Sobre la facultad que el artículo 86 de la Ley 23 de 1982 otorga respecto de algunos títulos

La Ley 23 de 1982 establece en su artículo 86 que “cuando el título de una obra no fuere genérico sino individual y característico, no podrá sin el correspondiente permiso del autor ser adoptado para otra obra análoga”, de manera que, nuestra legislación autoral otorgó una salvaguarda a aquellos títulos que, aunque no puedan ser considerados una obra en sí mismos cumplan con no ser genéricos y sí individuales y característicos, y esta consiste en que no podrán ser usados en otra obra del mismo tipo.

Como se observa, la norma excluye de esta facultad a los títulos que sean genéricos, y según la RAE lo genérico es aquello que es “Común a varias especies”. A su vez, la doctrina ha indicado que son genéricos aquellos títulos que “hacen referencia al género de la obra (...) o bien a la designación usual de su contenido” [15].

Descendiendo al caso concreto, como ya se explicó, resulta evidente para este juzgador que el título de la obra primigenia es descriptivo respecto del contenido ideológico de la obra musical, que pertenece a una temática común y sobre todo que tiene la vocación de ser común a muchas creaciones que aborden una temática similar.”⁵

Así las cosas, corresponde a esta Delegatura determinar si el título de la obra mencionada goza de tal protección para impedir el registro de un signo distintivo, al estar dotada de originalidad. Para llevar a cabo dicho análisis es necesario referirnos a lo sostenido por el Tribunal Andino de Justicia en esta materia:

⁵ Subdirección de Asuntos Jurisdiccionales. Dirección Nacional de Derecho de Autor. Rad. 1-2023-42100. Sentencia del 6 de febrero de 2025. Subdirector Técnico de Asuntos Jurisdiccionales Carlos Andrés Corredor Blanco.

Ref. Expediente N° SD2025/0073375

Ahora bien, si la obra debe tener características de originalidad para poder gozar de la protección legal, nada distinto puede ocurrir respecto del título, porque la finalidad del derecho de autor es proteger las creaciones humanas. Por lo demás, el requisito de la originalidad para la protección del título responde incluso al propio sentido común, como se analiza subsiguientemente.

En efecto es de pacífica aceptación que no gozan de tutela por el derecho de autor los títulos carentes de originalidad, como los genéricos si consisten por ejemplo en un simple vocablo del lenguaje común (v.g.: Noche, Fiesta, Alegría, Nostalgia, etc.); los **comunes o banales** (v.g.: Tú, La lluvia, El Crepúsculo); los que simplemente indican el género o características de la obra (v.g.: Biografía, Diccionario, Enciclopedia, Atlas, Tratado); una determinada disciplina (v.g.: Derecho Penal, Derecho Civil, Medicina Tropical, etc.), o cualquiera de sus áreas o especialidades (v.g.: Delitos contra las Personas, Familia y Sucesiones, Mal de Chagas, etc.).

Sostener lo contrario sería tanto como reconocer monopolios de explotación sobre títulos sin valoración creativa alguna, lo que resulta contrario al propósito del derecho de autor; o sobre títulos de necesario y común uso para designar obras distintas pero del mismo género.⁶

En dicha interpretación prejudicial, el Alto Tribunal expande su argumentación manifestando lo siguiente:

El título de una obra consistente en la palabra o conjunto de palabras o signos que sirven para identificarla, sea a través de combinaciones de fantasía, o bien mediante el uso de vocablos que aludan a su contenido.

Al igual que como ocurre con otros medios distintivos, el título puede tener elementos de originalidad o, por el contrario, adolecer de cualquier rasgo que revele algún grado de creatividad, en cuyo caso el título apenas sirve para identificar la obra.

Así, la diferencia entre los títulos originales, como la 'Doña Bárbara' de Gallegos, las 'Lanzas Coloradas' de Uslar Pietri o 'El General en su laberinto' de García Márquez, en comparación con los títulos genéricos o banales, carentes de creatividad, y que por centenares aparecen en los repertorios musicales administrados por las entidades de gestión colectiva, con composiciones identificadas como 'Amor', 'Tú' o 'La Noche'.

El ámbito apropiado y específico para la tutela del título se encuentra en el derecho de autor, como parte de la obra misma, según lo disponen expresamente ciertas legislaciones (v.gr.: Benín, Brasil, Camerún, Chile, España, Francia, Portugal, Senegal), pero en muchas de ellas, con la exigencia, al igual que ocurre con la propia obra, de que el título tenga características de originalidad (v.gr.: Benín, Camerún, Colombia, Francia, España, Senegal), de manera que los títulos genéricos y los nombres propios no tienen protección (v.gr.: Costa Rica) ni cuando se limitan a indicar el género, contenido o índole de la obra (v.gr.: 'diccionario', 'enciclopedia', 'recopilaciones', etc.), o si se trata de nombres de personajes históricos, histórico-dramáticos o literarios y mitológicos o de nombres de personas vivas (v.gr.: Portugal).

Ahora bien, sobre la necesidad del registro de derecho de autor como condición de protección, es necesario mencionar que el artículo 52 de la Decisión 351 de la Comisión de la Comunidad Andina menciona que:

⁶ Interpretación Prejudicial No. 32-IP-97

Ref. Expediente N° SD2025/0073375

“La protección que se otorga a las obras literarias y artísticas, interpretaciones y demás producciones salvaguardadas por el Derecho de Autor y los Derechos Conexos, en los términos de la presente Decisión, no estará subordinada a ningún tipo de formalidad. En consecuencia, la omisión del registro no impide el goce o el ejercicio de los derechos reconocidos en la presente Decisión.”

De lo anterior, resulta claro para este Despacho que el registro no es obligatorio para que la obra cuente con la protección otorgada por el derecho de autor en nuestro régimen jurídico. Adicionalmente, resulta pertinente mencionar que en el presente caso se estudia de oficio la posibilidad de que el signo solicitado vulnere derechos de terceros, por lo que no resulta necesario obtener contratos para verificar la titularidad de la obra puesto que es posible utilizar la presunción del artículo 10 de la Ley 23 de 1982 que menciona que quien aparezca en la obra se presumirá titular.

En el caso en particular, analizada la expresión REGRESA A TI, este Despacho considera que no goza de originalidad para ser protegida por el derecho de autor, pues no contiene un grado de creatividad que la haga susceptible de tutela bajo dicha normativa. En efecto, se trata de una frase de uso común en el lenguaje cotidiano, que expresa una idea genérica relacionada con la introspección.

Por lo anterior, su construcción sintáctica es simple y no revela una combinación de palabras que denote un aporte personal, creativo o novedoso por parte de su autor, sino que responde a un giro expresivo de carácter usual, frecuentemente empleado en ámbitos literarios asociados con la autoayuda y la psicología.

En este sentido esta Delegatura encuentra que, la citada expresión REGRESA A TI carece de la originalidad exigida por el artículo 3° de la Decisión 351 de la Comunidad Andina, la Ley 23 de 1982, y por la jurisprudencia asentada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y la Dirección Nacional de Derecho de Autor, según la cual únicamente son objeto de protección aquellos títulos o nombres de obras que reflejan la impronta personal del autor, es decir, que tengan originalidad lo cual no se evidencia en la expresión en cuestión.

Con lo anterior claro este Despacho considera que, el título de la obra REGRESA A TI citada de oficio por la Dirección de Signos Distintivos carece de la originalidad necesaria para ser traída como fundamento de la causal de irregistrabilidad citada, sin que este hecho implique que la obra en cuestión no se encuentra protegida por el derecho de autor.

En consecuencia, toda vez que la causal de irregistrabilidad del literal f) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, únicamente opera cuando se evidencia una vulneración al derecho de autor de un tercero, esta Delegatura considera que la incorporación de una expresión carente de originalidad en el signo solicitado no vulnera el derecho de autor y por lo tanto, no incurre en la causal de irregistrabilidad citada, con lo cual su uso dentro del signo solicitado no genera riesgo de confusión con el título de una obra protegida.

4. DEVOLUCIÓN DEL EXPEDIENTE A LA DIRECCIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS

4.1. Del examen de registrabilidad del signo referido

Ref. Expediente N° SD2025/0073375

El artículo 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que la oficina nacional competente realizará el examen de registrabilidad con independencia de la presentación o no de oposiciones:

Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución.

Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha reiterado que el estudio de registrabilidad de los signos solicitados, debe erigirse sobre los principios de oficiosidad e integralidad. La oficiosidad indica que es deber de la oficina nacional competente el analizar y determinar si un signo es registrable como marca, así no se hubieran vinculado al trámite administrativo terceros interesados en calidad de opositores. Por su parte, la integralidad establece que el examen a realizar por la autoridad tendrá por objeto verificar que el signo solicitado atienda todos y cada uno de los requisitos para su registro, congregando el cabal cumplimiento de la suma de formalidades establecidas en el artículo 134 de la disposición andina vigente y determinando si el signo encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la misma normativa.

Aunado a lo anterior, corresponde señalar que el examen se presenta además como medida de protección al consumidor con el fin de evitar eventuales riesgos de confusión o de asociación. Es así como la marca salvaguarda, no solo el interés particular del titular del signo, sino el interés general de los consumidores y usuarios. Al respecto, ha indicado el Honorable Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina:

Las marcas como medio de protección al consumidor cumplen varias funciones (distintiva, de identificación de origen de los bienes y servicios, de garantía de calidad, función publicitaria, competitiva, etc.). De ellas y, para el tema a que se refiere este punto, la destacable es la función distintiva, que permite al consumidor identificar los productos o servicios de una empresa de los de otras. Las restantes funciones, se ha dicho, se encuentran subordinadas a la capacidad distintiva del signo, pues sin ésta no existiría el signo marcario”.⁷ (Subrayado fuera de texto)

Sobre la naturaleza de interés general del derecho sobre la marca el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha manifestado: “La marca salvaguarda tanto el interés de su titular al conferirle un derecho exclusivo sobre el signo distintivo, como el interés general de los consumidores o usuarios, garantizándoles el origen y la calidad de los productos o servicios, evitando el riesgo de confusión o de asociación, tornando así transparente el mercado.”⁸ (Subrayado fuera de texto)

Como se puede observar, el ordenamiento jurídico andino exige a esta oficina realizar el examen de registrabilidad de forma acuciosa sin distinguir la etapa en la que se encuentra el trámite administrativo, a fin de evaluar las circunstancias modales que puedan afectar directamente el registro pretendido, de manera que, en el evento en que se encuentren circunstancias que ameriten completar el examen de registrabilidad del signo, éstas no pueden ser eludidas por el examinador. De presentarse la situación fáctica descrita, resultará procedente devolver el trámite a su instancia inicial de examen de fondo para

⁷ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 04-IP-94, de fecha 07 de agosto de 1995.

⁸ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 76-IP-2007, 15-07-2007.

Ref. Expediente N° SD2025/0073375

que la Dirección de Signos Distintivos garantice la integralidad del examen, sin que ello implique la posibilidad de que terceros interesados revivan el término para oponerse a la solicitud, cuando no lo hicieron en el período de publicación ya surtido.

Así mismo, dicho actuar busca que en el trámite administrativo de registro se brinde la oportunidad legal de ejercitar los mecanismos que prevén las disposiciones legales para lograr una facilitación en el trámite o accionar contra algún fundamento de irregistrabilidad que se evidencie, en procura de la eficacia del procedimiento, la efectividad del derecho material y garantizando de esta manera la finalidad del examen de registrabilidad y de la actuación administrativa.

4.2. Del procedimiento de registro de marcas

La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina regula el procedimiento de registro de marcas, incorporando un Capítulo dedicado expresamente al asunto⁹. Se trata entonces de una norma especial que hace parte del ordenamiento jurídico comunitario y que por tanto es de aplicación directa y preferente, tal y como lo ha sostenido el Honorable Consejo de Estado.¹⁰

Sin perjuicio de lo anterior, en lo no previsto en la normatividad especial, se aplicarán las disposiciones contenidas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el cual establece:

“Artículo 2. Ámbito de aplicación. (...) Las autoridades sujetarán sus actuaciones a los procedimientos que se establecen en este Código, sin perjuicio de los procedimientos regulados en leyes especiales. En lo no previsto en los mismos se aplicarán las disposiciones de este Código.”

“Artículo 3. Principios. Todas las autoridades deberán interpretar y aplicar las disposiciones que regulan las actuaciones y procedimientos administrativos a la luz de los principios consagrados en la Constitución Política, en la Parte Primera de este Código y en las leyes especiales.

Las actuaciones administrativas se desarrollarán, especialmente, con arreglo a los principios del debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad.

1. En virtud del principio del debido proceso, las actuaciones administrativas se adelantarán de conformidad con las normas de procedimiento y competencia establecidas en la Constitución y la ley, con plena garantía de los derechos de representación, defensa y contradicción. (...)

11. En virtud del principio de eficacia, las autoridades buscarán que los procedimientos logren su finalidad y, para el efecto, removerán de oficio los obstáculos puramente formales, evitarán decisiones inhibitorias, dilaciones o retardos

⁹ Capítulo II del Título VI de la Decisión 486 de 2000.

¹⁰ Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Bogotá D.C. 24 de octubre de 2016, Consejero Ponente: Germán Alberto Bula Escobar: “Desde el punto de vista jurídico, la supranacionalidad da origen al Derecho Comunitario entendido como el conjunto de decisiones obligatorias para los estados miembros y para sus nacionales, que al ser adoptadas por autoridades supranacionales tienen efecto directo en el ordenamiento jurídico interno tanto en el sentido de no requerir de los trámites generalmente previstos para la entrada en vigor de los instrumentos internacionales, como por desplazar el derecho interno (...) Con la creación del Tribunal se incorporaron de manera expresa los **principios de aplicación inmediata, efecto directo y supremacía de las disposiciones del organismo supranacional**.” (Subrayado y negrita fuera de texto)

Ref. Expediente N° SD2025/0073375

y sanearán, de acuerdo con este Código las irregularidades procedimentales que se presenten, en procura de la efectividad del derecho material objeto de la actuación administrativa. (...)”

Por su parte el artículo 41 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, establece que “la autoridad, en cualquier momento anterior a la expedición del acto, de oficio o a petición de parte, corregirá las irregularidades que se hayan presentado en la actuación administrativa”, disposición que no es otra cosa que la materialización del principio de eficacia que rige las actuaciones administrativas.

Dicho principio está orientado, no sólo a que los procedimientos logren su finalidad sino, además, a que a través de éstos se hagan efectivos los derechos materiales objeto de la actuación administrativa. Es por esta razón, que la norma faculta a la autoridad para realizar las acciones que considere necesarias para subsanar posibles omisiones que se hayan presentado en la actuación o para ajustarla a nuevas circunstancias que hayan surgido durante el trámite administrativo.

Así, teniendo en cuenta que las actuaciones del trámite administrativo de registro de signos distintivos con su consecuente examen de registrabilidad, deben ser entendidas como un único y común asunto, éste no se habrá agotado hasta tanto exista una decisión que haya adquirido firmeza y fuerza ejecutoria, culminando así el respectivo procedimiento.

En virtud de lo descrito, este Despacho considera pertinente devolver la presente actuación a la Dirección de Signos Distintivos para que se complete el examen de registrabilidad.

5. CONCLUSIÓN

Bajo los anteriores presupuestos, esta Delegatura encuentra que existen circunstancias en el presente trámite que ameritan complementar el examen de registrabilidad del signo en estudio respecto de la clase 44 solicitada, que no fueron consideradas por la Dirección de Signos Distintivos en el acto administrativo recurrido.

En ese orden de ideas, y dado que el análisis de registrabilidad del signo solicitado no ha finalizado, resulta procedente retrotraer el trámite en los términos descritos.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO 1: Revocar la decisión contenida en la Resolución N° 106434 de 12 de diciembre de 2025 proferida por la Dirección de Signos Distintivos.

ARTÍCULO 2: Devolver a la Dirección de Signos Distintivos para lo de su cargo.

ARTÍCULO 3: Notificar a GOYENECHE Y DAJUD CONSULTING S.A.S., parte solicitante, el contenido de la presente Resolución, entregándole copia de ésta y advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

Ref. Expediente N° SD2025/0073375

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 12 de junio de 2026

LA SUPERINTENDENTE DELEGADA PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL,



PILAR MARIA GOYENECHÉ CARVAJAL