

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 45663

Ref. Expediente N° SD2025/0065346

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 10 de julio de 2025, VICTOR JULIO SUAREZ PALOMINO, solicitó el registro de la Marca CIGARROS EL MOTELON (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1089, no se presentaron oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que atendiendo las disposiciones establecidas en la Decisión 486 de la Comunidad Andina, encuentra la Dirección que de conformidad con el artículo 150 de aquella, es deber de la oficina realizar el estudio de registrabilidad de un signo teniendo en cuenta todas y cada una de las causales de irreregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la Decisión. Sobre este particular, ha expuesto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina lo siguiente:

“...a la Oficina Nacional Competente le corresponde realizar el examen de registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no hubiesen sido presentadas oposiciones; en consecuencia, la Autoridad Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro. En el caso de que sean presentadas oposiciones, la Oficina Nacional Competente se pronunciará acerca de ellas así como acerca de la concesión o de la denegación del registro solicitado.”

Causales de irreregistrabilidad en estudio

Literal f) del artículo 136 de la Decisión 486

No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

f) Consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste.

Concepto de la norma

La causal de irreregistrabilidad contenida en el literal f) del artículo 136 de la Decisión 486, pretende impedir el registro como marca de aquellos signos que infrinjan los derechos de propiedad industrial, como son las patentes o los diseños industriales, así como también pretende salvaguardar los derechos de autor que pretendan ser vulnerados.

Derechos de Autor

¹ 34: Cigarrillos para su uso como alternativa a cigarrillos a base de tabaco.

Ref. Expediente N° SD2025/0065346

El derecho de autor es la protección que le otorga el Estado al creador de las obras literarias o artísticas desde el momento de su creación y por un tiempo determinado.

Es de precisar que desde el momento mismo de la creación de la obra, se le reconocen a los autores dos clases de prerrogativas: los derechos morales y los derechos patrimoniales.

Los derechos morales son derechos personalísimos, inalienables, inembargables, intransferibles e irrenunciables, que únicamente pueden estar en cabeza de una persona natural.

Por el contrario, los derechos patrimoniales son prerrogativas de naturaleza económico - patrimonial, a través de las cuales su titular puede controlar los distintos actos de explotación a los cuales puede estar sujeta una obra. A diferencia de los derechos morales, los patrimoniales pueden estar en cabeza de una persona natural o jurídica, bajo el entendido, que en el evento de que el titular de tales derechos no sea el autor de la obra, deberá mediar la autorización expresa del mismo.

En efecto, es de recordar que el artículo 183 de la Ley 23 de 1982 (modificado por el artículo 30 de la ley 1450 de 2011), establece que la cesión de los derechos patrimoniales de autor debe efectuarse por escrito:

“Los derechos patrimoniales de autor o conexos pueden transferirse por acto entre vivos, quedando limitada dicha transferencia a las modalidades de explotación previstas y al tiempo y ámbito territorial que se determinen contractualmente. La falta de mención del tiempo limita la transferencia a cinco (5) años, y la del ámbito territorial, al país en el que se realice la transferencia.

Los actos o contratos por los cuales se transfieren, parcial o totalmente, los derechos patrimoniales de autor o conexos deberán constar por escrito como condición de validez.

Todo acto por el cual se enajene, transfiera, cambie o limite el dominio sobre el derecho de autor, o los derechos conexos, así como cualquier otro acto o contrato que implique exclusividad, deberá ser inscrito en el Registro Nacional del Derecho de Autor, para efectos de publicidad y oponibilidad ante terceros.

Será inexistente toda estipulación en virtud de la cual el autor transfiera de modo general o indeterminable la producción futura, o se obligue a restringir su producción intelectual o a no producir.” (Subrayado nuestro)

De otro lado, la Decisión 351, define como obra “*toda creación intelectual original de naturaleza artística, científica o literaria, susceptible de ser divulgada o reproducida en cualquier forma*”.

De la anterior definición se desprende que las obras deben cumplir con los siguientes requisitos:

1. Que se trate de una creación intelectual; es decir, que sea el producto del ingenio y de la capacidad humana.
2. Que sea original. La originalidad no puede confundirse con la novedad de la obra; la originalidad se constituye en el sello personal que el autor imprime en su obra y que la hace única.

Ref. Expediente N° SD2025/0065346

3. Que sean de carácter literario o artístico, esto se refiere a la forma de expresión de la obra, es decir, del lenguaje utilizado.
4. Que sea susceptible de ser divulgada o reproducida por cualquier medio conocido o por conocer.

A juicio de esta Dirección, para aplicar la causal de irregistrabilidad contemplada en el literal f) del artículo 136 de la Decisión 486 es necesario, en primer lugar, probar la existencia de la obra sobre cuyos derechos se alegan. Lo anterior, recordándose que la protección de los derechos de autor tiene como título originario la creación intelectual como tal, sin que se requiera registro alguno.

En adición a lo anterior, el signo solicitado a registro deberá constituirse inequívocamente en una reproducción total o parcial de la obra sobre cuyos derechos se alegan.

Derechos de Propiedad Industrial

Otros derechos que pueden resultar infringidos son aquellos que se refieren a bienes en los cuales puede concurrir una doble protección: la marcaria y la de otro bien. Este casi a nuestro juicio solo puede darse respecto de los diseños industriales, que amparan la apariencia particular de un producto, Si bien la función primordial es de carácter ornamental, ello no obsta para que en ocasiones esa apariencia cumpla con la función distintiva.

La finalidad de un diseño industrial no es, como se dijo, distinguir el producto de otros productos en el mercado. En este sentido puede afirmarse que para efectos de su protección, no es relevante el concepto de riesgo de confusión o el riesgo de asociación, nociones que no sólo involucran el interés particular del titular de la marca, sino el interés general de los consumidores, que no deben ser inducidos en error sobre la procedencia empresarial de un determinado producto. Esta consideración justifica la intervención oficiosa de la Administración para denegar marcas confundibles con otras prioritarias y que los acuerdos entre particulares para permitir la coexistencia marcaria le sean inoponibles. En el caso de un diseño industrial, se desdibuja el interés del consumidor, para darle una mayor relevancia al derecho particular del diseñador, lo que justifica que con su solo consentimiento la Administración deba permitir que un tercero registre como marca ese diseño industrial, siempre y cuando reúna los requisitos que para tal efecto prescribe la Decisión 486.²

En cuanto a los productos o servicios que identificaría la marca solicitada a registro, el artículo 136 literal f) de la Decisión 486, no indica que se requiera una relación o identidad entre los productos y servicios que se identificarían con la marca solicitada a registro y el diseño industrial protegido o la obra protegida por el derecho de autor, simplemente indica que no es registrable el signo que infrinja un derecho de propiedad industrial y de autor sin consentimiento de su titular.

Estudio de registrabilidad del signo solicitado

Afectación de un derecho de Autor.

² **METKE MENDEZ**, Ricardo. Lecciones de Propiedad Industrial III. Primera edición, 2006. Bogotá, :Raisbeck, Lara, Rodríguez y Rueda (Baker & Makenzie), páginas 105-106.

Ref. Expediente N° SD2025/0065346

El signo solicitado	Derecho de autor protegido
	 EL MONUMENTO AL INDIO MOTILON

El signo solicitado es Mixta y corresponde a la expresión CIGARROS EL MOTELON, para distinguir:

“34: Cigarrillos para su uso como alternativa a cigarrillos a base de tabaco.”.

En el caso que nos ocupa, compete a esta Dirección determinar si el signo solicitado a registro CIGARROS EL MOTELON, resulta apto para identificar los productos solicitados, o si, por el contrario, se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad mencionada en párrafos precedentes.

Ahora bien, para determinar si el signo solicitado se encuentra inmerso en la causal de irregistrabilidad establecida por la norma supranacional es preciso tomar en consideración todos los elementos constitutivos que lo componen. En ese sentido, se encuentra que el signo solicitado es de naturaleza mixta, compuesto por la expresión CIGARROS EL MOTELON y la imagen del Monumento al Indio Motilón.

Para analizar si el signo de referencia encuadra en la causal del literal f) del artículo 136 de la Decisión Andina 486 del 2000, es necesario traer a colación la obra consistente en el Monumento al Indio Motilón, el Monumento a la raza Motilón-Barí, es un monumento ubicado en la ciudad de Cúcuta, Norte de Santander. Fue creada por el escultor colombiano Hugo Martínez González e inaugurado el 7 de agosto de 1968. La escultura se erigió para honrar y recordar a los indígenas que habitaban en El Catatumbo. En ese sentido, en el caso objeto de estudio es posible establecer la existencia de un eventual derecho de autor previo en cabeza de terceros.

De conformidad con las interpretaciones prejudiciales Proceso 177-IP-2016 y 54-IP-2020 del TJCA, es posible afirmar que los criterios de aplicación del literal f) del artículo 136 de la Decisión Andina 486 del 2000 son los siguientes:

- i) La obra utilizada para hacer el análisis de la aplicación de la causal debe ser de naturaleza literaria, artística o científica y su término de protección debe estar vigente;
- ii) La obra utilizada para aplicar la causal se debe considerar original. Para que se considere original debe reflejar la impronta personal del autor, el sello de su personalidad

Ref. Expediente N° SD2025/0065346

o individualidad. En consecuencia, no están protegidas las ideas o conceptos, ni las obras o títulos genéricos que sirvan únicamente para identificar la misma;

iii) El signo solicitado debe tener la capacidad crear riesgo de confusión con la obra en el público consumidor, con respecto de la clase de productos o servicios que pretende distinguir el signo solicitado y; iv) No debe mediar el consentimiento del titular del derecho de autor.

En lo relativo al primer criterio a analizar, se observa que la obra artística es una de las formas de expresión protegidas por la legislación autoral de acuerdo con el artículo 4 de la Decisión Andina 351 de 1993 y el artículo 2 de la Ley 23 de 1982. Así mismo, sus derechos se encuentran vigentes al no haber fenecido el término de protección de la obra, en concordancia con los artículos 11 y 27 de la Ley 23 de 1982.

En el análisis del segundo criterio, en lo que respecta a la originalidad, se tiene que es una obra original en tanto expresa la impronta personal de su autor.

Respecto del tercer criterio, el TJCA en Proceso 177-IP-2016, afirmó:

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

(...)

También, podrá ocurrir el caso de una obra, por ejemplo, de tal reputación y originalidad, que como en el caso de las marcas notorias, sea capaz de producir riesgo de confusión con cualquier clase de productos o servicios, por lo que en cualquier supuesto se configura como causal de irregistrabilidad.” (Subrayas por fuera del texto original).

En el caso particular, para el análisis del riesgo de confusión, tanto el elemento figurativo de la marca solicitada para registro, donde se encuentra plasmada la obra artística del monumento Al Indio Motilón, como el signo solicitado presentan similitudes. Ambas figuras consisten en la imagen de un indio Motilón. Se observa que el signo solicitado reproduce el monumento Al Indio Motilón, Esta circunstancia constituye una reproducción de la obra en el signo solicitado, situación que puede llevar a creer de manera errada al consumidor que existe alguna relación entre la obra y dicho signo.

Ahora bien, debe tenerse en cuenta que el monumento al Indio Motilón constituye una representación artística del indio Motilón, siendo un reflejo de su legado histórico y cultural. Dicha obra es ampliamente reconocida tanto en el municipio de Cucuta como en el departamento de Norte de Santander, al punto de haberse consolidado como un referente de identidad y memoria colectiva.

Ahora bien, sobre el literal f) del artículo 136 de la Decisión 486 se ha señalado que:

“Artículo 136.- 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”.

De una interpretación del literal f) del artículo 136, encontramos que esta prohibición de

Ref. Expediente N° SD2025/0065346

registro contiene dos supuestos: (i) que consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial; y, (ii) que consistan en un signo que infrinja el derecho de autor de un tercero.

Es menester advertir que sólo será objeto de impedimento al registro como marca las obras que se encuentren protegidas por el derecho de autor, dada la característica de “originalidad” que ha de tener, desde que no se protegen obras genéricas ni banales. Lo anterior es importante ya que en el caso de que se solicite la protección de esta clase de obras, no procederá aquella protección.

Adicionalmente, tal impedimento de registro protegido por el Derecho de Autor estará sometido a que éste sea capaz de crear riesgo de confusión en el público consumidor, con respecto de la clase de productos o servicios que distingue, ya que, si éste no fuera el caso, podrá 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 irregistrabilidad.

De la cita traída a colación podemos observar que tanto el derecho de autor como los derechos otorgados por medio de la Propiedad Industrial (registro marcario) no son excluyentes, toda vez que ellos puede coexistir y ser protegidos desde su hábito particular sin que exista, per se, una prevalencia entre un derecho y otro, sin embargo, ello no es absoluto, toda vez que la prevalencia entre un derecho y otro se aplica al momento en que un tercero pretende registrar como signo una obra protegida por el derecho de autor, siempre y cuando la obra haya sido creada con antelación a la solicitud del signo; la obra esté protegida o sea objeto de protección por medio del derecho de autor, conteniendo el requisito de originalidad; que no medie consentimiento por parte del titular de la obra para el registro solicitado por un tercero o que este carezca de un vínculo directo con el autor; y que exista una relación entre la utilización de la obra y la distinción del producto o servicio de que se trate, de manera que ello pueda generar riesgo de confusión en el público consumidor, lo cual conlleva la prohibición de registrar como signo aquel que reproduzca la obra sin la debida autorización del autor en virtud de este literal.

Finalmente, el cuarto criterio se encuentra cumplido dado que se encontró que efectivamente existe un derecho previo de autor en cabeza de los derechohabientes del autor el escultor colombiano Hugo Martínez González sin que obre en el expediente el consentimiento de estos últimos en donde se faculte al solicitante del registro, obtener a título de marca de naturaleza mixta con parte denominativa “CIGARROS EL MOTELON” y con la imagen de la escultura del monumento Al Indio Motilón de acuerdo con los documentos que obran en el expediente.

En tal sentido, encuentra esta Dirección que el conjunto marcario solicitado, no podría registrarse a favor del solicitante, sin que ello afectara el derecho de autor de terceros, en este caso de los causahabientes del artista Hugo Martínez González, ya que, dada la naturaleza exclusiva de los derechos consagrados para las marcas, de concederse su registro, el titular de los derechos patrimoniales sobre la obra artística, no podría de realizar una normal y pacífica explotación de la misma.

Corolario de lo anterior, cabe precisar que si bien el artículo 39 de la Ley 23 de 1982, establece una limitación y excepción al derecho de autor, en el sentido que permite reproducir por medio de pinturas, dibujos, fotografías o películas cinematográficas, las obras que estén colocadas de modo permanente en vías públicas, calles o plazas y distribuir y comunicar públicamente dichas reproducciones u obras, no es menos cierto

Ref. Expediente N° SD2025/0065346

que las disposiciones interpretativas de las normas del derecho de autor (como el Convenio de Berna Para la Protección de Obras Literarias y Artísticas de 1967) indican que la aplicación de las limitaciones y excepciones al derecho de autor están sujetas a que con ellas no se atente contra la explotación normal de la obra ni se cause un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor .

En este caso, no solo se realiza la reproducción de la obra “Monumento Al Indio Motilón”, sino que además se pretende el registro de tal reproducción, como una marca a favor de persona distinta al titular de la obra. Como se mencionó anteriormente, los eventuales derechos de exclusividad que se otorgarían mediante el registro de dicho conjunto marcario, indudablemente afectarían la posibilidad, para el titular o sus causahabientes de los derechos sobre la obra artística, de explotarla normalmente.

En consecuencia, el signo objeto de la solicitud está comprendido en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136 literal f) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

En mérito de lo expuesto esta Dirección,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Negar el registro de la Marca CIGARROS EL MOTELON (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza³, solicitada por VICTOR JULIO SUAREZ PALOMINO, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar de esta resolución a VICTOR JULIO SUAREZ PALOMINO, solicitante del registro marcario, entregándole copia de la misma y advirtiéndole que contra ella procede el recurso de apelación ante el Superintendente Delegado 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 18 de junio de 2026



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

³ 34: Cigarrillos para su uso como alternativa a cigarrillos a base de tabaco.