

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° **55472**

Ref. Expediente N° 13-265666

Por la cual se resuelve un recurso de apelación

EL SUPERINTENDENTE DELEGADO 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

PRIMERO: Que mediante Resolución N° 12095 de 27 de febrero de 2014, la Dirección de Signos Distintivos negó la solicitud de registro de la marca ERNEST HEMINGWAY solicitada por la sociedad HEMINGWAY, LTD. para distinguir “pisos de madera, baldosados de madera para pisos, chapados de madera, chapados para pisos, parkés de madera para pisos; pisos de baldosas de vidrio, arcilla, cerámica o loza de barro para piso, pared o techo; paneles de piso”, productos incluidos en la clase 19 de la Clasificación Internacional de Niza, por estar incurso en la causal de irregistrabilidad consagrada en el literal e) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.

SEGUNDO: Que mediante escrito presentado dentro del término y con el lleno de los requisitos legales, la sociedad solicitante HEMINGWAY, LTD., interpuso el recurso apelación en contra de la Resolución mencionada en el considerando primero, con el objetivo de que se revoque, con fundamento en los siguientes argumentos:

“(…) Sin embargo, el Sr. Patrick Hemingway, hijo del reconocido escritor, funge como socio, junto a sus otros hermanos Jhon y Gregory Hemingway de la firma HEMINGWAY, LTD., solicitante del presente registro tal como se evidencia con los documentos que se adjuntan a título de prueba, demostrando así el alto grado de interés, legitimación y derecho para obrar de la petición de registro de la marca "ERNEST HEMINGWAY" (Nominativa), para la clase 19 Internacional.

“(…) En efecto, en el escrito aludido y signado por el referido, Sr. Patrick Hemingway y que se allega debidamente traducido al castellano, deja claro su parentesco y descendencia del escritor mundialmente conocido, y de su participación en condición de socio de la firma peticionaria. Esta particularidad genera una poderosa razón para procurar la revocatoria de la resolución censurada en la medida que queda demostrada la relación, vínculo y derecho de

Resolución N° 55472-00-01
Ref. Expediente N° 13-265666

obrar en la forma que su condición de heredero de ERNEST HEMINGWAY se le delega y que a su vez se radica en cabeza de la sociedad conformada con los restantes hijos precisamente para disponer la explotación comercial del nombre de su padre ERNEST HEMINGWAY, como en efecto lo hacen.

(...) En conclusión y teniendo en cuenta las consideraciones expuestas, las cuales solicito sean examinadas y acogidas, surge palmario que, la marca solicitada a registro "ERNEST HEMINGWAY" (Nominativa), no se encuentra incurso dentro de la causal de irregistrabilidad contemplada en el artículo 136, literal e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por lo que respetuosamente solicito a su Despacho REVOQUE la Resolución recurrida y en su lugar profiera otra que CONCEDA el registro de la mencionada marca para la clase 19 Internacional".

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 cuestiones que hayan sido planteadas y las que aparezcan con motivo del recurso.

1. CAUSAL DE IRREGISTRABILIDAD EN ESTUDIO

1.1 Literal e) del artículo 136 de la Decisión 486

"No podrán registrarse como marcas aquellos signos que:

e) consistan en un signo que afecte la identidad o prestigio de personas jurídicas con o sin fines de lucro, o personas naturales, en especial, tratándose del nombre, apellido, firma, título, hipocorístico, seudónimo, imagen, retrato o caricatura de una persona distinta del solicitante o identificada por el sector pertinente del público como una persona distinta del solicitante, salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o, si hubiese fallecido, el de quienes fueran declarados sus herederos".

1.2. La Norma

Para la aplicación de la anterior causal de irregistrabilidad es necesario que el signo solicitado a registro afecte la identidad de una persona natural o jurídica que tenga fines o no de lucro.

Ahora bien, cuando la norma indica que el signo debe afectar la identidad de la persona hace referencia a que el público confunda la marca con dicha persona o crea de manera equivocada que los productos o servicios que distingue la marca guardan relación con esa persona natural o jurídica, de manera que, en tanto la marca no se confunda con la persona, la identidad de ésta permanecerá intacta.

En lo que se refiere a las personas naturales el signo solicitado deberá confundirse con el nombre, apellido o seudónimo de aquella. No obstante, el precepto legal exige que la persona natural tenga una condición especial, es decir, que sea una

Resolución N° 554 72 a-a

Ref. Expediente N° 13-265666

persona reconocida por el sector pertinente, de lo que se desprende que el signo que consista en un nombre propio que distinga unos productos o servicios en los que ese nombre o apellido no es reconocido por las personas del respectivo sector, podrá ser registrado como marca.

Se afecta la identidad de una persona natural, especialmente cuando se trate del nombre y apellido, entre otros medios de identificación personal. En este sentido la norma pretende proteger el nombre y apellidos como atributos de la personalidad que definen a la persona natural dentro de un entorno social y constituyen base y esencia de su personalidad, por lo cual se prohíbe su registro.

El tratadista Jorge OTAMENDI ha manifestado que: *“Es indudable que el nombre comprende siempre el nombre y apellido de cualquier persona. El nombre identifica a un individuo y es a éste a quien se protege. No siempre sucede lo mismo con relación a un apellido, éste no siempre identifica a un individuo o si se quiere a una familia. Apellidos como 'Lindbergh, Reuteman o Vilas', no son comparables a 'Pérez, González o Díaz'. En una palabra nadie tiene por qué utilizar el nombre de otro, ni su apellido, cuando pueda establecerse, debido a diversas circunstancias que se resumen en la notoriedad, que ese apellido es atribuible a un individuo o a una familia que lo lleve. Hace muchos años la justicia al denegar el registro de la marca 'Churchill' dijo: 'Que si bien las personas se designan comúnmente por su nombre y apellido, en algunos casos es suficiente este último para individualizarlas, cuando quien lo lleva le ha dado notoriedad por su actuación pública destacada o por haberse distinguido en alguna rama de la ciencia’¹.*

Finalmente la norma en estudio, permite que el signo sea registrado cuando exista autorización expresa de la persona natural o de quienes hayan sido declarados sus herederos.

2. Caso Concreto

La sociedad solicitante HEMINGWAY, LTD., junto con el recurso de apelación presentado, adjunta una declaración en la que el señor PATRICK HEMINGWAY, hijo del escritor ERNEST HEMINGWAY, manifiesta que la solicitante, de la cual es socio, tiene plena autorización de su parte para solicitar el registro de la marca que nos ocupa.

El documento aportado permite inferir que entonces que la sociedad solicitante cuenta con el consentimiento expreso de los herederos de ERNEST HEMINGWAY para utilizar su nombre a título de marca para identificar productos de la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza.

Quiere decir lo anterior que pese a lo consagrado en la norma anteriormente citada, los signos que reproduzcan el nombre de personajes famosos son susceptibles de registro siempre que se acredite el consentimiento de esa persona o, si hubiese fallecido, el de quienes fueran declarados sus herederos, tal como sucede en el presente caso, y en esa medida, resulta procedente el registro de la marca ERNEST HEMINGWAY objeto del presente trámite,

¹OTAMENDI, Jorge. DERECHO DE MARCAS, Editorial Abeledo Perrot, Buenos Aires, Cuarta Edición 2002. página 96.

Resolución N° 55472--
Ref. Expediente N° 13-265666

3. Conclusión

Según las consideraciones antes expuestas, y teniendo en cuenta que la solicitante acreditó que cuenta con el consentimiento expreso de los herederos de ERNEST HEMINGWAY para usar su nombre, la marca solicitada no está comprendida en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136 literal e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

En merito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO. Revocar la decisión contenida en la Resolución N° 12095 de 27 de febrero de 2014 proferida por la Dirección de Signos Distintivos.

ARTICULO SEGUNDO. Conceder el registro de:

- La marca : ERNEST HEMINGWAY
(Nominativa)
- Para distinguir : "Pisos de madera, baldosados de madera para pisos, chapados de madera, chapados para pisos, parqués de madera para pisos; pisos de baldosas de vidrio, arcilla, cerámica o loza de barro para piso, pared o techo; paneles de piso", productos incluidos en la clase 19 de la Clasificación Internacional de Niza.
- Titular : HEMINGWAY, LTD.
- Dirección : 276 Fifth Avenue, Suite 600, New york, New york 10001
- Domicilio : New York, Estados Unidos de América
- Vigencia : Diez (10) años contados a partir de la fecha de la presente resolución.

ARTÍCULO TERCERO. Asignar número de certificado al derecho concedido, previa inscripción en los libros de la Propiedad Industrial.

ARTICULO CUARTO. Notificar a la sociedad HEMINGWAY, LTD., en su calidad de solicitante, el contenido de la presente resolución, entregándole copia de la misma y

Resolución N° 55472-2014
Ref. Expediente N° 13-265666

advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno por encontrarse agotada la vía gubernativa.

Notifíquese y Cúmplase
Dado en Bogotá D.C., a los

18 SEP 2014

El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial,


JOSÉ LUIS LONDONO FERNÁNDEZ

Proyectado por: AUV

Apoderado: ...
Humberto Rubio Camacho