

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

Resolución N° 21888

Ref. Expediente N° SD2022/0065392

Por la cual se niega un registro

**LA DIRECTORA DE SIGNOS DISTINTIVOS (E)**  
en ejercicio de sus facultades legales y,

**CONSIDERANDO**

**PRIMERO:** Que por escrito presentado el día 29 de junio de 2022, HOLA MOR S.A.S., solicitó el registro de la Marca **FERXXO** (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en las clases 35 y 41 de la Clasificación Internacional de Niza<sup>1</sup>.

**SEGUNDO:** Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 967, 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.

**Concepto de la norma**

<sup>1</sup> **35:** Representación comercial de artistas musicales; promoción de conciertos musicales; organización de eventos de promoción; gestión comercial de artistas.

**41:** Celebración de conciertos; organización de espectáculos y conciertos; producción de conciertos musicales; presentación de conciertos de música; presentación de espectáculos musicales en vivo; organización, producción, presentación y gestión de conciertos de música, festivales, giras y otras actuaciones, eventos y actividades musicales y culturales; producción de grabaciones de audio y vídeo; producción de grabaciones musicales; producción musical; servicios de composición musical; servicios de artistas del espectáculo.

## Resolución N° 21888

Ref. Expediente N° SD2022/0065392

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 (...)"<sup>2</sup> 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 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

<sup>2</sup> Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial - Proceso 290-IP-2016.

Resolución N° 21888

Ref. Expediente N° SD2022/0065392

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 FERXXO, para distinguir:

**Clase 35:** Representación comercial de artistas musicales; promoción de conciertos musicales; organización de eventos de promoción; gestión comercial de artistas.

**Clase 41:** Celebración de conciertos; organización de espectáculos y conciertos; producción de conciertos musicales; presentación de conciertos de música; presentación de espectáculos musicales en vivo; organización, producción, presentación y gestión de conciertos de música, festivales, giras y otras actuaciones, eventos y actividades musicales y culturales; producción de grabaciones de audio y vídeo; producción de grabaciones musicales; producción musical; servicios de composición musical; servicios de artistas del espectáculo

En el caso que nos ocupa, compete esta Dirección determinar si el signo solicitado a registro **FERXXO**, resulta apto para identificar los productos solicitados a registro, pertenecientes a las clases 35 y 41 Internacional, o si, por el contrario, se encuentra incurso en la causal traída a colocación.

Empero, 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 del signo solicitado a registro.

De manera inicial, podemos observar que el signo solicitado a registro está integrada por la expresión **FERXXO**, acompañada de una grafía y diseño de unas gafas donde se encuentra incluido en el interior de estas la expresión a proteger, el cual busca distinguir servicios comprendidos en las clases 35 y 41 de la Clasificación Internacional de Niza.

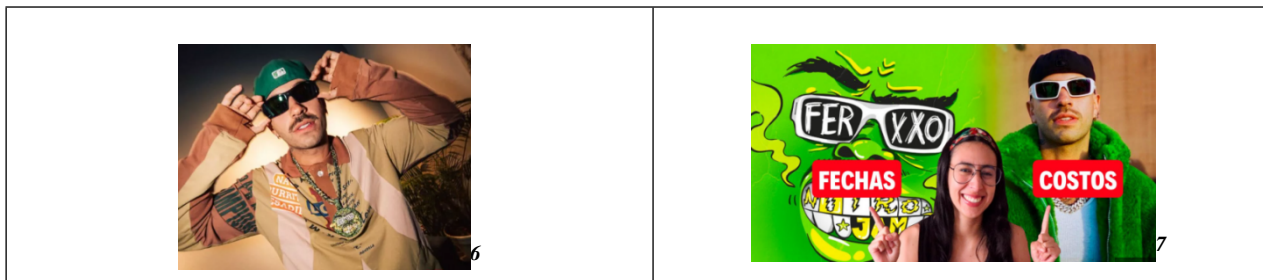
En virtud de lo anterior y de acuerdo al análisis realizado al signo, esta Dirección encuentra que el signo solicitado contiene la expresión o seudónimo "**FERXXO**", el cual corresponde al nombre artístico del cantante de música de reggaetón, el cual se le conoce como **FERXOO** o **FIED**, en este sentido se encuentra que "*Ferxxo, como él mismo se hace llamar, ya es un rostro y una voz conocida en todo el circuito de la industria musical comercial, poniéndolo en escenarios importantes de Latinoamérica y Estados Unidos, haciendo parte de la nueva camada de reguetoneros que ya se tomaron las emisoras*

Resolución N° 21888

Ref. Expediente N° SD2022/0065392

*latinas y urbanas*<sup>3</sup>, también conocido como Feid, su nombre de pila es BENITO SALÓMON VILLADA HOYOS “*nació el 19 de agosto de 1992 en Medellín y es cantante, compositor y productor musical. Tanto es así, que está detrás de las letras de Nicky Jam, Alberto Style, Magnate y Valentino, Reykon y J Balvin, entre otros. En 2015, debutó como cantante con su primer sencillo Morena. Ya en 2017, su sencillo 911 llegó a obtener más de 20 millones de visitas en YouTube. Desde diciembre de 2021, se rumorea que tiene una relación con Karol G por todas las veces se les había visto juntos*”<sup>4</sup>.

Asimismo, es conocido por su trayectoria musical, este artista antioqueño ha sido galardonado en varias oportunidades a varios premios musicales donde se encuentra el más importante en los Latin Grammy donde fue nominado por su álbum “*Ferxxo (Vol. 1: M.O.R.) de 2020 y su sencillo “Porfa” con Justin Quiles en las categorías de mejor álbum de música urbana y mejor interpretación de reggaetón, respectivamente*”<sup>5</sup>



Conforme lo anterior, las marcas destinadas a distinguir los productos o servicios de una empresa es un bien patrimonial, esencialmente negociable; por el contrario, el nombre como medio de identificación del individuo dentro de la comunidad es un atributo de la personalidad que por su propia naturaleza no se presta a su comercialización. 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 completo y apellido son, 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 individual<sup>8</sup>.

Respecto a esto, la norma andina no prohíbe el registro, como marca, del nombre completo de una persona natural (compuesta por sus nombres y apellidos), **su seudónimo**, su firma, su 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, **seudónimos** firmas, caricaturas o retratos de las personas naturales, 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, seudónimos, firmas, caricaturas o retratos*

<sup>3</sup> Consultado en: <https://www.semana.com/gente/articulo/quien-es-realmente-ferxxo-y-por-que-es-un-fenomeno-mundial/202201/>

<sup>4</sup> Consultado en: <https://www.elindependiente.com/tendencias/musica/2023/02/28/quien-es-ferxxo-el-novio-de-karol-g/#:~:text=Tambi%C3%A9n%20conocido%20como%20Feid%2C%20su,y%20J%20Balvin%2C%20entre%20otros.>

<sup>5</sup> Consultado en: <https://www.billboard.com/espanol/musica/feid-ferxxo-alter-ego-jerga-ultracolombiana-1235284059/>

<sup>6</sup> Consultado en: <https://cosasquedanplacer.com/trends/quien-es-ferxxo/>

<sup>7</sup> Consultado en: [https://www.google.com/search?q=FERXXO+gafas&source=lmns&bih=952&biw=1903&rlz=1C1JJTC\\_esCO1028CO1029&hl=es&sa=X&ved=2ahUKewiu8oaJrqr-AhV8i4QIHQ1bASMQ\\_AUoAHoECAEQAA#imgsrc=CZWf\\_cHHoQL3rM&imgdii=xCQJ86MoHBpz5M](https://www.google.com/search?q=FERXXO+gafas&source=lmns&bih=952&biw=1903&rlz=1C1JJTC_esCO1028CO1029&hl=es&sa=X&ved=2ahUKewiu8oaJrqr-AhV8i4QIHQ1bASMQ_AUoAHoECAEQAA#imgsrc=CZWf_cHHoQL3rM&imgdii=xCQJ86MoHBpz5M)

<sup>8</sup> Superintendencia de Industria y Comercio. Compendio de Doctrina Propiedad Industrial. Imprenta Nacional de Colombia, Bogotá, D.C., diciembre de 2005, Págs. 517 a 518.



## Resolución N° 21888

Ref. Expediente N° SD2022/0065392

*ampliamente identificados por su uso público y notorio. La prohibición debe aplicarse, cuando el nombre, **seudónimo**, firmas, caricaturas o retratos solicitado corresponda a un nombre, seudónimo, firma, caricatura o retrato muy conocido, identificado y reconocido por el público y que su registro puede afectar la identidad o prestigio de este, en este caso sólo podrá ser registrado si el solicitante presenta la correspondiente autorización del afectado. La autorización podrá ser prestada tanto por el interesado como por sus herederos declarados en el que caso de que éste haya fallecido<sup>9</sup>.*

En particular, El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la Interpretación Prejudicial 108-IP-2014, estableció lo siguiente:

*“(…) De una interpretación contrario sensu y sistemática de la norma, se puede advertir que podrá registrarse como marca el nombre completo de una persona natural (compuesta por sus nombres y apellidos), su seudónimo, su firma, su caricatura o su retrato, siempre y cuando sean lo suficientemente distintivos y no generen confusión o riesgo de confusión en el público consumidor. Además de esta prohibición de carácter general, en el caso particular de los nombres de personas naturales, la norma comunitaria contempla como único supuesto de prohibición el hecho de que se afecte la identidad o prestigio de un tercero. Esto supone que quien solicite el registro sea una persona totalmente distinta a la que el nombre identifica. Sin embargo, esta prohibición no es absoluta, pues de contar con la autorización del titular del nombre o, en su defecto, de sus herederos, podrá solicitar y obtener el registro de ese nombre como marca (…).”*

Así mismo, cuando la norma indica que el signo debe afectar la identidad o prestigio de la persona, hace referencia a que el público consumidor pueda llegar a confundir la marca con dicha persona o les haga creer de manera equivocada que los productos o servicios que pretende distinguir el signo solicitado guardan relación con esa persona en particular.

En ese sentido, de acuerdo a lo establecido por la Superintendencia de Industria y Comercio y según lo preceptuado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, puede registrarse como marca el nombre completo de una persona natural (compuesta por sus nombres y apellidos), su seudónimo, su firma, su caricatura o su retrato, entre otras, siempre y cuando sean distintivos y no generen confusión o riesgo de confusión en el público consumidor; esto cuando no afecte la identidad o prestigio de personas naturales ajenas al titular, salvo que se cuente con el consentimiento del mismo o de sus herederos en el caso de que este se encuentre fallecido<sup>10</sup>.

Teniendo en cuenta lo anterior, y verificados los documentos que obran en el expediente de la solicitud de registro de la marca **FERXXO** (mixta), se pudo constatar lo siguiente:

1. El signo solicitado contiene el seudónimo del nombre artístico del cantante de música reggaetón **FERXXO**.
2. La sociedad HOLA MOR S.A.S., quien figura como solicitante del registro de la marca mixta, no allegó documento alguno donde conste la autorización conferida por el artista **FERXXO**, para solicitar su seudónimo como marca mixta.

Así las cosas, se concluyó que en el presente caso la marca objeto de estudio no cumple con los criterios de registrabilidad dispuestos en la Decisión 486 de la Comisión de la

<sup>9</sup> Ibidem.

<sup>10</sup> Consulta en Línea: <https://www.sic.gov.co/ruta-pi/noviembre22/la-proteccion-de-algunos-atributos-de-la-personalidad-en-el-derecho-de-marcas#:~:text=Podemos%20concluir%20entonces%20que%20puede,en%20el%20p%C3%BAblico%20consumidor%3B%20esto>

Resolución N° 21888

Ref. Expediente N° SD2022/0065392

Comunidad Andina, como quiera que, al tratarse del seudónimo de una persona reconocida por el público, el solicitante debe contar con la manifestación de la voluntad del titular del nombre para solicitarlo como signo distintivo.

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 **FERXXO** (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza<sup>11</sup>, solicitada por HOLA MOR S.A.S., por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

**ARTÍCULO SEGUNDO:** Negar el registro de la Marca **FERXXO** (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza<sup>12</sup>, solicitada por HOLA MOR S.A.S., por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

**ARTÍCULO TERCERO:** Notificar de esta resolución a HOLA MOR S.A.S., 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 CUARTO:** En firme esta resolución archívese el expediente.

**Notifíquese y Cúmplase.**

Dado en Bogotá D.C., el 27 de abril de 2023



**MARIA DEL PILAR SERNA ROMERO**  
**DIRECTORA DE SIGNOS DISTINTIVOS (E)**

<sup>11</sup> **35:** Representación comercial de artistas musicales; promoción de conciertos musicales; organización de eventos de promoción; gestión comercial de artistas.

<sup>12</sup> **41:** Celebración de conciertos; organización de espectáculos y conciertos; producción de conciertos musicales; presentación de conciertos de música; presentación de espectáculos musicales en vivo; organización, producción, presentación y gestión de conciertos de música, festivales, giras y otras actuaciones, eventos y actividades musicales y culturales; producción de grabaciones de audio y vídeo; producción de grabaciones musicales; producción musical; servicios de composición musical; servicios de artistas del espectáculo.