



CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., cuatro (4) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00075-00

Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho

Actora: FRIDA KAHLO CORPORATION

TESIS: LOS SIGNOS NOMINATIVOS CUESTIONADOS "FRIDA KAHLO" SON IDÉNTICOS AL NOMBRE Y APELLIDO DE LA ARTISTA "FRIDA KAHLO", SIN ENCONTRARSE ACOMPAÑADOS DE OTRO ELEMENTO QUE CONTRIBUYA A DIFERENCIARLOS, LO CUAL PUEDE AFECTAR LA IDENTIDAD DE UNA PERSONA NATURAL RECONOCIDA EN EL MERCADO ARTÍSTICO Y CULTURAL.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad **FRIDA KAHLO CORPORATION**, mediante apoderado y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 del CPACA, tendiente a obtener las siguientes declaraciones:

1ª. Son nulas las **resoluciones núms. 49156, "Por la cual se decide una solicitud de registro"; 49197, "Por la cual se decide una solicitud de registro"; 49194, "Por la cual se decide una solicitud de registro"; 49193, "Por la cual se decide una solicitud de registro"; 49192, "Por la cual se decide una solicitud de**



registro"; y 49196, **"Por la cual se decide una solicitud de registro"** todas de 13 de julio de 2018, expedidas por el director de signos distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio¹; y 44315 de 9 de septiembre de 2019, **"Por la cual se resuelve un recurso de apelación"**; 44314 de 9 de septiembre de 2019, **"Por la cual se resuelve un recurso de apelación"**; 48362 de 24 de septiembre de 2019, **"Por la cual se resuelve un recurso de apelación"**; 44544 de 10 de septiembre de 2019, **"Por la cual se resuelve un recurso de apelación"**; 44543 de 10 de septiembre de 2019, **"Por la cual se resuelve un recurso de apelación"**; y 48361 de 24 de septiembre de 2019, **"Por la cual se resuelve un recurso de apelación"**, emanadas del superintendente delegado para la propiedad industrial de dicha entidad.

2ª. Que, como consecuencia de las declaraciones de nulidad de las resoluciones en mención, a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la SIC conceder los registros como marcas de los signos nominativos **"FRIDA KAHLO"**.

3ª. Que se ordene expedir copia de la sentencia para su publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

¹ En adelante SIC.



I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO

I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes:

1º: Que el 15 de marzo, 14 de junio y 18 de agosto de 2016, solicitó los registros como marcas de los signos nominativos "**FRIDA KAHLO**", para distinguir productos y servicios comprendidos en las clases 14, 25, y 28; 35, 41; y 18, 21, 24 y 38 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas².

² En adelante Clasificación Internacional de Niza.

- Los referidos signos solicitados se solicitaron para distinguir los siguientes productos y servicios: "[...] Clase 14: Metales preciosos y sus aleaciones, así como productos de estas materias o chapados no comprendidos en otras clases; artículos de joyería, bisutería, piedras preciosas; artículos de relojería e instrumentos cronométricos

Clase 25: Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrería.

Clase 28: Juegos y juguetes; artículos de gimnasia y deporte no comprendidos en otras clases; adornos para árboles de navidad; muñecas.

Clase 35: Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina, venta de productos temáticos mexicanos como intermediario comercial. educación: formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales, alquiler de campos de deporte; alquiler de equipos de buceo; alquiler de equipos deportivos, excepto vehículos; campamentos de vacaciones [cursillos] de perfeccionamiento deportivo; servicios de campamentos de vacaciones [actividades recreativas]; clases de mantenimiento físico; servicios de clubes [educación o entretenimiento]; clubes deportivos [entrenamiento y mantenimiento físico]; organización de competiciones deportivas;

Clase 41: Servicios de discotecas y karaoke; parques de diversiones; explotación de campos de golf; explotación de instalaciones deportivas; organización de fiestas y recepciones; organización y dirección de coloquios, conciertos, conferencias, congresos, seminarios, simposios, talleres de formación; información sobre actividades recreativas y deportivas; alquiler de equipos de submarinismo; publicación de textos que no sean publicitarios: publicación electrónica de periódicos en línea; publicación electrónica de revistas en línea no descargables; suministro de publicaciones electrónicas en línea no descargables; servicios de información en relación con todos los anteriores servicios.

Clase 18: Cuero y cuero de imitación, productos de estas materias no comprendidos en otras clases; pieles de animales; baúles y maletas; paraguas, sombrillas y bastones; fustas y artículos de guarnicionería; maletas.

Clase 21: Vasos, platos y vajilla.

Clase 24: Tejidos y productos textiles no comprendidos en otras clases; ropa de cama y de mesa; toallas de playa.

Clase 38: Telecomunicaciones; servicios de agencias de noticias; envío de mensajes; facilitación de acceso a bases de datos; provisión de foros de discusión [chats] en internet; servicios de proveedores



2º: Que, publicada la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, las sociedades **ESTACIÓN DE MODA S.A.S.** y **FRIKAHLO DE MEXICO C.A. DE C.V.**, esta última junto con las señoras **MARÍA CRISTINA TERESA ROMEO PINEDO** y **MARA DE ANDA ROMEO**, presentaron oposición, por cuanto la primera era titular de la marca "**FRIDA**", en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, y las segundas por ser propietarias de los derechos del nombre, firma, seudónimo e imagen de la artista mexicana **FRIDA KAHLO**.

3º: Que mediante las resoluciones núms. 49156, 49197, 49194, 49193, 49192 y 49196 de 13 de julio de 2018, el director de signos distintivos de la SIC declaró fundada solamente la oposición presentada por la sociedad **FRIKAHLO DE MEXICO C.A. DE C.V.** y las señoras **MARÍA CRISTINA TERESA ROMEO PINEDO** y **MARA DE ANDA ROMEO** y, en consecuencia, denegó los registros como marcas de los signos nominativos "**FRIDA KAHLO**", para distinguir productos y servicios en las clases 14, 25 28; 35, 41; y 18, 21, 24 y 38 de la Clasificación Internacional de Niza, respectivamente, al encontrarlos incursos en la

de acceso a usuario a redes informáticas mundiales teledifusión; servicios de tableros de anuncios electrónicos [telecomunicaciones]; provisión de foros en línea; transmisión de archivos digitales, transmisión de archivos informáticos; radiocomunicación, comunicaciones radiofónicas; servicios de radiomensajería [radio, teléfono u otros medios de comunicación electrónica], servicios de radiobúsqueda [radio, teléfono u otros medios de comunicación electrónica]; transmisión de mensajes e imágenes asistida por ordenador transmisión de mensajes de correo electrónico; acceso a tonos de timbre de teléfonos celulares; acceso a imágenes de teléfonos celulares; servicios de descarga de datos, sonidos e imágenes; transmisión de audio por internet transmisión de tonos e imágenes para teléfonos celulares; transmisión de video por internet [webcasting]; difusión de programas de televisión [...]"



causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 136, literal e) de la Decisión 486, ya que reproducían en su totalidad el nombre del personaje famoso "**FRIDA KAHLO**", de su propiedad.

4º: Que contra los citados actos administrativos interpuso recursos de apelación, siendo resueltos de manera confirmatoria a través de las resoluciones núms. 44315 y 44314 de 9, 48362 de 24, 44544 y 44543 de 10 y 48361 de 24 de septiembre de 2019, emanadas del superintendente delegado para la propiedad industrial de la SIC.

I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así:

Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas violó el artículo 136, literal e), de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina³, por indebida interpretación, por cuanto pasó por alto que desde el 20 de enero de 2005 y hasta la fecha, cuenta con un contrato de asociación exclusivo y consentimiento expreso de las herederas de la artista mexicana **FRIDA KAHLO** para explotar tal expresión comercialmente en todo el mundo e identificar productos y servicios en el mercado.

³ En adelante Decisión 486.



Adujo que con ocasión a lo anterior, es titular de más de cien registros marcarios con dicha denominación y registrados en múltiples países, entre otros, Brasil, Canadá, Australia, Chile, China Costa Rica, Estados Unidos de América, Honduras, Guatemala, México y Colombia.

Sostuvo que el derecho de las marcas "**FRIDA KAHLO**" le fue transferido mediando como título la cesión de los derechos realizada por las herederas de la artista, cuya fuente es el contrato de asociación suscrito, cumpliéndose así los requisitos establecidos para adquirir el derecho de dominio, razón por la que la SIC no puede pasar por alto que ahora es la titular derivada de tal derecho por vía de una transferencia que tiene plena validez.

Indicó que en el trámite administrativo las opositoras no acreditaron que el mencionado contrato comercial se hubiese resuelto de manera automática, ni mucho menos que demostraran la existencia de decisiones judiciales o arbitrales que así lo dispusieran, por lo que tiene la legitimación para obtener el registro de los signos cuestionados.

Indicó que las herederas solo fundamentaron su oposición con base en la ocurrencia de la condición resolutoria contenida en la cláusula



sexta del mencionado contrato de 20 de enero de 2005, según el cual dispone⁴:

“SEXTA.- SOCIEDAD. (...) ambas partes acuerdan que si llegado al quinto año contable de vigencia de la compañía “FRIDA KAHLO CORPORATION” ésta presentase perdidas contables superiores a su capital social y que también en los ejercicios contables anteriores no haya habido en alguno de ellos utilidad, se procederá a buscar un posible comprador de la compañía, el cual deberá ser aprobado por “LAS PROPIETARIAS”, y en el supuesto que no se consiga, se procederá a la disolución de las misma, restituyéndole a “LAS PROPIETARIAS” todos los derechos que sobre la marca FRIDA KAHLO tenga a esa fecha la compañía, a cambio de un pago por parte de éstas a CASABLANCA, equivalente a todo

lo que haya invertido ésta en la adquisición y desarrollo de la marca durante el tiempo transcurrido, más los intereses vengados por dichos montos calculados a la tasa vigente en los Estados Unidos para préstamos hipotecarios

Adujo que en el mencionado contrato las partes establecieron una cláusula de incumplimiento para los escenarios en los que operaría la rescisión inmediata de este⁵. En efecto:

“NOVENA.- INCUMPLIMIENTO. (...) El incumplimiento que dará lugar a la rescisión inmediata será: (i) si CASABLANCA no pagase el monto de la contraprestación a LAS PROPIETARIAS, (ii) si CASABLANCA no aportase los recursos del plan de negocios en los plazos y términos conforme al plan de negocio del Anexo I, (iii) si LAS PROPIETARIAS no cediesen la titularidad de la marca “FRIDA KAHLO” a FRIDA KAHLO CORPORATION”. De presentarse dicho(s) incumplimiento(s) la parte en cumplimiento notificará a la parte en incumplimiento su decisión de rescindir y dar por terminado el presente contrato sin necesidad de declaración judicial y con derecho al cobro de la pena convencional de conformidad con la Cláusula novena del presente contrato”

⁴ Índice 19 del expediente digital agregado al sistema SAMAI.

⁵ Índice 19 del expediente digital agregado al sistema SAMAI.



Advirtió que las herederas tampoco cumplieron con la carga contractual de intentar someter la controversia suscitada entre las partes a un arbitraje, máxime cuando tal escenario quedó establecido en la cláusula décima tercera para dirimir controversias o reclamaciones que no hubiesen sido resueltas de forma amistosa.

Explicó que cuenta en Colombia con derechos adquiridos sobre tres registros marcarios con dicha denominación en las clases 16, 21 y 33 de la Clasificación Internacional de Niza, sin que se presentara oposición alguna en los trámites administrativos de concesión, lo que comúnmente se denomina una familia de marcas.

Por último, trajo a colación sentencias proferidas en otros países en las que se ha aceptado su legitimación para solicitar el registro de las marcas "**FRIDA KAHLO**".

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

II.1. La **SIC** solicitó denegar las pretensiones de la demanda, por cuanto, a su juicio, estas carecen de apoyo jurídico y sustento legal.

Adujo que no decidió sobre la validez y vigencia del contrato de cesión suscrito por la actora y los terceros con interés directo en las resultas del proceso, dado que solamente negó los registros solicitados



teniendo en cuenta la imposibilidad de establecer con certeza si la demandante cuenta con el derecho real de solicitar los registros como marca de la expresión "**FRIDA KAHLO**", ya que dicha titularidad ha sido ampliamente cuestionada, al punto que son las mismas herederas de la artista mexicana quienes presentaron la oposición en sede administrativa.

Indicó que el hecho de que la actora tenga registrada la expresión "**FRIDA KAHLO**" en diferentes clases de la Clasificación Internacional de Niza, no es presupuesto para acceder a los registros solicitados, pues estos deben cumplir con los requisitos de registrabilidad exigidos en la normativa comunitaria.

II.-2. Las señoras **MARÍA CRISTINA TERESA ROMEO PINEDO** y **MARA DE ANDA ROMEO** y la sociedad **FRIKAHLO DE MEXICO C.A. DE C.V.**, terceros con interés directo en las resultas del proceso, solicitaron despachar desfavorablemente las súplicas incoadas en la demanda.

Indicaron que si bien existe un contrato de cesión este fue incumplido, por lo que dando observancia a la condición resolutoria allí establecida las marcas existentes bajo la expresión "**FRIDA KAHLO**", las que se



encontraban en trámite y todas aquellas que se solicitaran a favor de la actora, tenían que pasar a su dominio.

Sostuvieron que dicho acuerdo en manera alguna incluye los derechos sobre el nombre, seudónimo, firma y retrato de la artista "**FRIDA KAHLO**", aseveración que fue reconocida abiertamente por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, mediante sentencia de 16 de marzo de 2021, dentro del expediente núm. TOCA U-SA-112/2020.

Indicaron que son las únicas y legítimas herederas de la artista **FRIDA KAHLO** y, por ende, las autorizados para decidir quién puede emplear el nombre e imagen de aquella, por lo que de acceder a los registros solicitados se les ocasionaría un perjuicio a su identidad, prestigio e intereses.

III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN

Mediante providencia de 30 de junio de 2022, se ordenó prescindir de llevarse a cabo la Audiencia Inicial establecida en el artículo 180 del CPACA, en aplicación de lo previsto en el artículo 182^a de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011⁶, adicionado por el artículo 42 de la Ley 2080

⁶ CPACA.



de 29 de enero de 2021⁷, toda vez que se trata de un asunto de puro derecho y en el que, además, no se formularon excepciones previas y no había prueba alguna que practicar durante la referida diligencia, pues las aportadas eran documentales.

Habida cuenta que no se propusieron excepciones previas o mixtas, no se adoptó decisión al respecto.

Acto seguido se procedió a la fijación del litigio, en los siguientes términos:

Que el objeto del presente litigio, de acuerdo con la demanda, su reforma y las contestaciones de la misma, consiste en determinar si las resoluciones núms. 49156, 49197, 49194, 49193, 49192 y 49196 de 13 de julio de 2018; y 44315 y 44314 de 9 de septiembre, 48362 de 24 de septiembre, 44544 y 44543 de 10 de septiembre y 48361 de 24 de septiembre de 2019, mediante las cuales la SIC denegó los registros como marcas de los signos nominativos "**FRIDA KAHLO**", para distinguir productos y servicios comprendidos en las clases 14, 25 y 28; 35 y 41; y 18, 21, 24 y 38 de la Clasificación Internacional de Niza, vulneran o no lo previsto en el artículo 136, literal e), de la Decisión 486 de 2000.

⁷ "Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011- y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción".



Las partes no tuvieron objeción a la fijación del litigio en los términos expuestos.

El Despacho sustanciador dispuso tener como pruebas, en cuanto fueren conducentes y por el valor que en derecho les corresponda, los documentos aportados con la demanda, su reforma y las contestaciones de las mismas y el memorial que describió el traslado a las excepciones de mérito propuestas por la entidad demandada.

Mediante providencia de la misma fecha se suspendió el proceso para efectos de elaborar y remitir vía electrónica, por la Secretaría de la Sección Primera, la solicitud de interpretación prejudicial.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

IV.-1. El Agente del Ministerio Público, mediante Concepto núm. 570-25, solicitó denegar las pretensiones de la demanda. Para el efecto, manifestó que los signos solicitados "**FRIDA KALHO**" no cuentan con las características necesarias suficientes que le permitan al consumidor diferenciarlos en el mercado frente al nombre de la artista mexicana "**FRIDA KALHO**".



IV.-2. En esta etapa procesal, las señoras **MARA CRISTINA TERESA ROMEO PINEDO** y **MARA DE ANDA ROMEO**, la sociedad **FRIKAHLO DE MEXICO C.A. DE C.V.**, la actora y la **SIC** guardaron silencio.

V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL

Mediante providencia de 28 de julio de 2023, se ordenó dar aplicación a la doctrina interpretativa del acto aclarado en los siguientes términos:

"[...] PRIMERO: DAR aplicación a la doctrina del acto aclarado en lo relacionado con la solicitud de interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO: Con el fin de efectuar el análisis de la norma comunitaria que se requiere, se utilizarán para ello las interpretaciones prejudiciales 57-IP-2003 (artículo 136, literal e), ibidem) y 290-IP-2016 (artículo 136, literal e), ibidem).

TERCERO: En firme el presente proveído, regrese el expediente al Despacho a efectos de correr traslado para alegar de conclusión [...]"

VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

La SIC, mediante los actos administrativos acusados, esto es, las **resoluciones núms. 49156, 49197, 49194, 49193, 49192 y 49196 de 13 de julio de 2018, 44315 y 44314 de 9, 48362 de 24, 44544 y 44543 de 10 y 48361 de 24 de septiembre de 2019,** denegó el registro como marca del signo nominativo **"FRIDA KAHLO"**



a la actora, para amparar productos y servicios comprendidos en las clases 14, 25, y 28; 35, 41; 18, 21, 24 y 38 de la Clasificación Internacional de Niza, al encontrarlos incursos en la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 136, literal e), de la Decisión 486, ya que reproducían en su totalidad el nombre de la artista mexicana "**FRIDA KAHLO**", de propiedad de la sociedad **FRIKAHLO DE MEXICO C.A. DE C.V.** y de las señoras **MARÍA CRISTINA TERESA ROMEO PINEDO** y **MARA DE ANDA ROMEO**

A juicio del demandante, la SIC pasó por alto que desde el 20 de enero de 2005 y hasta la fecha cuenta con un contrato de asociación exclusivo y consentimiento expreso de las herederas de la artista mexicana **FRIDA KAHLO** para explotar tal expresión comercialmente en todo el mundo e identificar productos y servicios en el mercado.

Adujo que, con ocasión a lo anterior, es titular de más de cien registros marcarios con dicha denominación y registrados en múltiples países, entre otros, Brasil, Canadá, Australia, Chile, China Costa Rica, Estados Unidos de América, Honduras, Guatemala, México y Colombia.

Sostuvo que el derecho de las marcas "**FRIDA KAHLO**" le fue transferido mediando como título la cesión de los derechos realizada



por las herederas de la artista, cuya fuente es el contrato de asociación suscrito, cumpliéndose así los requisitos establecidos para adquirir el derecho de dominio, razón por la que la SIC no puede pasar por alto que ahora es la titular derivada de tal derecho por vía de una transferencia que tiene plena validez.

Por su parte, la SIC señaló que no decidió sobre la validez y vigencia del contrato de cesión suscrito por la actora y los terceros con interés directo en las resultas del proceso, dado que solamente negó los registros solicitados teniendo en cuenta la imposibilidad de establecer con certeza si la demandante cuenta con el derecho real de solicitar los registros como marca de la expresión "**FRIDA KAHLO**", ya que dicha titularidad ha sido ampliamente cuestionada, al punto que son las mismas herederas de la artista mexicana quienes presentaron la oposición en sede administrativa.

Indicó que el hecho de que la actora tenga registrada la expresión "**FRIDA KAHLO**", en diferentes clases de la Clasificación Internacional de Niza, no es presupuesto para acceder a los registros solicitados, pues estos deben cumplir con los requisitos de registrabilidad exigidos en la normativa comunitaria.



En igual sentido, se pronunciaron los terceros con interés directo en las resultas del proceso, pues adujeron que son los únicos y legítimos herederos de la artista **FRIDA KAHLO** y, por ende, los autorizados para decidir quién puede emplear el nombre e imagen de aquella, por lo que de acceder a los registros solicitados, se le ocasionaría un perjuicio a su identidad, prestigio e intereses.

Bajo el criterio jurídico interpretativo del acto aclarado, el despacho sustanciador estimó que para el caso *sub examine* era dable remitirse a los pronunciamientos comunitarios rendidos en los procesos núms. 57-IP-2003⁸ y 290-IP-2016⁹, en las que se interpretó el artículo 136, literal e), de la Decisión 486.

Así las cosas, el texto de la norma aludida es la siguiente:

Decisión 486.

"[...] Artículo 136.- 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; [...]"

⁸ Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 967 de 18 de agosto de 2003.

⁹ Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 3141 de 21 de noviembre de 2017.



Ahora, es evidente para la Sala que la causal de irregistrabilidad prevista en el literal e) del artículo 136 de la Decisión 486 exige que para que el nombre de una persona natural pueda ser registrado como marca, debe cumplir con los siguientes requisitos, estos son:

- i) Que sea lo suficientemente distintivo;
- ii) su uso en el mercado no genere confusión o riesgo de confusión en el público consumidor; y
- iii) no afecte la identidad o prestigio de personas naturales ajenas al titular, salvo que se cuente con el consentimiento de esa persona o, hubiese fallecido, el de quienes fueran declarados sus herederos.

Precisado lo anterior y siguiendo los parámetros antes enunciados, la Sala procede al cotejo de los signos y el nombre y apellido en conflicto.

En ese sentido y para efectos de realizar el análisis, a continuación, se presentan los signos y el nombre y apellido de la persona natural cuya identidad se vio presuntamente afectada, así:

FRIDA KAHLO
SIGNOS NOMINATIVOS CUESTIONADOS¹⁰
FRIDA KAHLO

¹⁰ Folio 64 del cuaderno núm.3.



**NOMBRE Y APELLIDO DE LA PERSONA NATURAL CUYA IDENTIDAD
SE VIO AFECTADA ¹¹**

Sea lo primero advertir que el nombre “**FRIDA KAHLO**”, para el común de los consumidores o usuarios, no resulta para nada desconocido, dado que “**FRIDA KAHLO**” se refiere al nombre propio de una artista y pintora reconocida en México y en el mundo por algunas personas.

Ahora, tratándose de **nombres propios**, es del caso traer a colación la sentencia de 12 de febrero de 2015¹², en la cual la Sala precisó:

“[...] 7.3. Los nombres propios como marcas

De acuerdo con la Gramática de la Lengua Castellana de Andrés Bello (1847), por nombre propio se entiende “el que se pone a una persona o cosa individual para distinguirla de las demás de su especie o familia”.

Es sabido que en derecho marcario internacional resulta usual que los diseñadores de joyas y accesorios, ropa, bolsos, perfumería y calzado registren sus nombres y apellidos como marca para distinguir sus productos (Louis Vuiton, Christian Dior, Coco Chanel, Salvatore Ferragamo, Cristina Herrera, Hugo Boss).

Esta práctica también es usual en la costumbre nacional, según se puede constatar en Internet -a la cual la Sección ha reconocido valor probatorio. Ciertamente, la base de datos de la Superintendencia de Industria y Comercio, evidencia que en Colombia es usual que los diseñadores registren sus nombres completos, o su apellido para distinguir los productos o servicios que ofrecen en el mercado. [A título ejemplo en este fallo se relacionan varios casos puntuales]

¹¹ Folio 65 del cuaderno núm. 3.

¹² Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 12 de febrero de 2015, C.P. Guillermo Vargas Ayala, número único de radicación 1101-03-24-000-2010-00150-00.



*El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial 02-IP-95, ha sostenido este criterio al puntualizar que **"los únicos que tienen el derecho de registrar su nombre como marca, son los titulares o sus herederos y nunca terceros no autorizados... abriendo así la posibilidad de que personas con nombres iguales u homónimos puedan también acceder al registro marcario, si entre esos dos nombres existe una manera peculiar y distintiva de registrarlos."***¹³

De otra parte, resulta también pertinente recordar que esta Sala ya ha tenido oportunidad de pronunciarse acerca del uso de nombres propios como marcas para identificar bienes o servicios.

En efecto, en sentencia de 15 de abril de 2004 (M.P. Camilo Arciniegas Andrade), al decidir la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho interpuesta por JOHANN MARÍA FARINA GEGENUBER DEM NEUMARKT contra la Superintendencia de Industria y Comercio, concedió el registro como marca del signo "JOHANN MARÍA FARINA" (etiqueta), pese a estar previamente registradas las marcas "JEAN MARIE FARINA" y "JEAN MARIE FARINA" a favor de la firma opositora ROGER & GALLET.

*En aquella oportunidad, la Sala puso de presente que **los nombres propios no son susceptibles de apropiación particular con carácter exclusivo, de modo que la negación como marca de un signo que se forme con un nombre propio, no puede fundamentarse en la sola circunstancia de su similitud con otro que se forma con el mismo nombre o con su equivalente en otro idioma, pues debe apreciarse si otros elementos permiten su diferenciación.***

Con sustento en esas premisas, la Sala concedió el registro de la marca JOHANN MARIA FARINA, con las consideraciones que por su pertinencia para el caso presente, resulta relevante transcribir. Discurrió así:

"No se remite a duda que la expresión en idioma francés JEAN MARIE FARINA por el aspecto de conjunto es semejante a su equivalente en idioma alemán JOHANN MARÍA FARINA. Empero, de ello no se sigue razonablemente que exista riesgo de confusión ya que los productos que las marcas distinguen tienen un consumidor especializado, quien al adquirirlos presta

¹³ "Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones. Proceso 02-IP-95 G.O. N° 199 de 26 de enero de 1996."



mayor atención y emplea un mayor grado de discriminación que el común o mediano.

En el caso presente, la disposición de los elementos explicativos en la etiqueta asocia claramente la marca JOHANN MARÍA FARINA con su fabricante del mismo nombre, al figurar debajo de esta la expresión GEGENUBER DEM NEUMARKT que con JOHANN MARÍA FARINA forma el nombre comercial de la actora. **Como empresario le asiste el legítimo derecho de emplearlo para distinguir sus productos, con tal que se asocie a otros elementos de modo que no reproduzca o imite la que se forma con esa denominación en idioma francés**¹⁴(El resaltado no es propio del texto)

En el caso bajo examen, el nombre propio "ALDO" como tal es de naturaleza débil y por lo mismo es inapropiable en forma exclusiva por quien lo haya incorporado o quiera incorporarlo en otro signo marcario.

Es del caso poner de relieve que en el caso bajo examen la marca demandada no se encuentra acompañada de ningún otro elemento que contribuya a diferenciarla de otras marcas que contengan la misma expresión, por lo cual es de suyo factible que se presente algún riesgo de confusión o asociación por parte de cualquier consumidor o usuario desprevenido debido a las semejanzas ortográficas y fonéticas ya anotadas y a la ausencia del elemento diferenciador antes aludido.

Por último, no resulta factible asegurar que existe en este caso una coincidencia de carácter conceptual entre las marcas enfrentadas, por cuanto el vocablo ALDO, de origen celta,¹⁵ no aparece contenido en el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, 22ª Edición.

Analizados los anteriores aspectos y establecidas las semejanzas que existen entre ambas marcas, es preciso determinar si se presenta algún riesgo de confusión, asociación o aprovechamiento parasitario, que haga inviable la coexistencia pacífica de ambas marcas en el mercado.

En este caso, no puede perderse de vista que las marcas ALDO y ALDO PANETTI fueron concedidas en términos generales, para distinguir servicios de gestión de negocios y de comercialización de calzado y vestidos, servicios que pertenecen a la misma clase 35 del nomenclátor internacional. Así las cosas, su

¹⁴ "M.P. Camilo Arciniegas Andrade. Expediente N° 6009. Actor: JOHANN MARÍA FARINA GEGENUBER DEM NEUMARKT"

¹⁵ "[<http://www.soylaneta.com/nombre/aldo/>]"



comercialización se realiza empleando los mismos medios de promoción y publicidad y utilizando los mismos canales de distribución, lo cual contribuye de manera significativa a que se presente un riesgo cierto de confusión y asociación en el público que demanda ese tipo de servicios.

La anterior circunstancia, aunada al hecho de que existe una semejanza ortográfica y fonética indiscutible entre ambos signos marcarios y a la circunstancia de no estar acompañado el signo cuestionado por ningún elemento diferenciador que contribuya a su individualización, la Sala tendrá por desvirtuada la presunción de legalidad que ampara el acto administrativo demandado y por ello accederá a las pretensiones de la parte actora, no sin antes advertir que no se condenará a la Superintendencia de Industria y Comercio al pago de las costas y agencias en derecho, teniendo en cuenta la conducta asumida por el apoderado de esa entidad en el curso del proceso.[...]" (Destacado fuera de texto.)"

Además, sobre dicho asunto, en los pronunciamientos comunitarios aplicados en en este proceso, el Tribunal señaló:

"[...] 3.3. Los nombres comunes pueden ser distintivos y, en consecuencia, utilizables y protegibles como nombres comerciales y marcas, siempre y cuando atiendan, entre otros, a los siguientes criterios:

3.3.1. Entre más común sea el nombre, menos probabilidad tendrá de ser distintivo. En este caso se deberá realizar un análisis más prolijo e integral para establecer si ya es utilizado, registrado o depositado como distintivo y, en consecuencia, realizar un adecuado análisis de distintividad.

3.3.2. Entre menos común sea el signo, más probabilidad tendrá de ser distintivo. Esto debe ser evaluado por el Tribunal bajo un examen integral y de oficio.

3.3.3. Si el nombre es de una persona reconocida en una actividad, para dicho rubro tiene mayor probabilidad ser distintivo y, en consecuencia, protegible en relación con la utilización, el registro o el depósito de signos idénticos o similares. Se debe evitar el aprovechamiento del prestigio del personaje famoso o reconocido.

3.3.4. Si el nombre común además es una palabra de "uso común" en una clase determinada, no puede ser utilizado, depositado o



registrado como marca o nombre comercial, **a no ser que lo acompañen elementos que le otorguen distintividad**. En este último evento, el elemento de uso común debe ser excluido del cotejo marcario.

3.4. Un ejemplo de un nombre común de "uso común" es "Claudia. En el ámbito ecuatoriano es una fruta, que podría ser de uso común en las clases relacionadas con comida o alimentación, pero a su vez es un nombre común.

[...]

4.2. **De conformidad con el literal e) del Artículo 136 de la Decisión 486, no son registrables los signos 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, salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o, si hubiese fallecido, el de quienes fueran declarados sus herederos"**.

[...]

4.6. De lo expuesto, se concluye que el nombre de una persona natural puede ser registrado como marca en el marco de la normativa comunitaria, siempre y cuando cumpla con los siguientes requisitos: i) sea lo suficientemente distintivo; ii) su uso en el mercado no genere confusión o riesgo de confusión en el público consumidor; iii) no afecte la identidad o prestigio de personas naturales ajenas al titular, salvo que se cuente con el consentimiento de esa persona o, si hubiese fallecido, el de quienes fueran declarados sus herederos.

[...]

4.9. Ahora bien, **este Tribunal considera que la presencia de conflicto entre una marca y el nombre de una persona natural reconocida en un mercado determinado es motivo para que la solicitud de registro pueda ser denegada**. Ello por la posibilidad de inducir a pensar que trata del nombre de otra persona— a menos que el nombre no sea común—. Empero, el registro podrá concederse cuando la persona que es titular de los derechos de que se trate consiente en el registro de tal marca o lo autorizan sus herederos, según sea el caso.

4.10. **Por último, es preciso tomar en cuenta lo que la doctrina y la jurisprudencia han señalado acerca de quién tendría la posibilidad de invocar la protección por la**



utilización de su nombre, apellido, seudónimo, etc.;
estableciendo que quienes ostentan ese derecho son los
titulares del nombre o sus herederos. [...]” (Resaltado fuera de texto).

De acuerdo con lo anterior, la Sala advierte que en el presente caso los signos cuestionados “**FRIDA KAHLO**”, que amparan productos y servicios en las clases 14, 18, 21, 24, 25, 28, 35, 38 y 41 de la Clasificación Internacional de Niza, consisten, precisamente, en el nombre de la reconocida artista y pintora, **FRIDA KAHLO**.

Sobre el particular, la Sala observa que la denominación de los signos cuestionados y de la reconocida artista y pintora mexicana es idéntica, esto es, “**FRIDA KAHLO**”, por lo que podría ocurrir que un consumidor encuentre una falsa relación entre los productos y servicios de las clases 14, 18, 21, 24, 25, 28, 35, 38 y 41 de la Clasificación Internacional de Niza, amparados por dichos signos, y la citada pintora, ya que éste podría pensar, erróneamente, que los mencionados productos y servicios pertenecen a una nueva línea de productos lanzada por los herederos de la artista **FRIDA KAHLO**.

En efecto, la Sala considera que los signos cuestionados, “**FRIDA KAHLO**”, ***no podían ser objeto de registro***, dado que al no ir acompañados de un elemento distintivo adicional, sí tiene la capacidad de afectar la identidad de una persona natural reconocida en el mercado artístico y cultural, al reproducir su nombre y primer



apellido **"FRIDA KAHLO"**, pudiendo inducir al público consumidor en confusión respecto del origen de los productos y servicios, en detrimento de los terceros con interés directo en las resultas del proceso, esto es, las herederas **MARÍA CRISTINA TERESA ROMEO PINEDO** y **MARA DE ANDA ROMEO** y la sociedad **FRIKAHLO DE MEXICO C.A. DE C.V.**

Sobre el particular, la Sala recuerda que en un caso similar¹⁶, en el que se enfrentaron las expresiones **"VALDERRAMA"** y **"PIBE VALDERRAMA"**, se consideró que no podía ser objeto de registro el signo solicitado por cuanto podía afectar la identidad de una persona natural reconocida en el mercado deportivo. En efecto, se dijo en esa oportunidad:

*"[...] Del análisis de los conceptos reseñados, la Sala observa que entre la marca cuestionada **"VALDERRAMA"** y las marcas previamente registradas **"PIBE VALDERRAMA"** y **"CARLOS VALDERRAMA"** existe similitud ortográfica y fonética, teniendo en cuenta que la marca cuestionada reproduce la expresión **"VALDERRAMA"**, contenida en ambas marcas previamente registradas, además de que no se encuentra acompañada de otro elemento que contribuya a diferenciarla de los signos previamente registrados.*

*Por consiguiente, la marca cuestionada **"VALDERRAMA"** carece de la distintividad suficiente para coexistir pacíficamente con los signos previamente registrados.*

*En cuanto a la similitud ideológica o conceptual, se señala que las expresiones **"VALDERRAMA"**, **"PIBE VALDERRAMA"** y*

¹⁶ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 19 de septiembre de 2018, expediente identificado con el número único de radicación 2011-00228-00, M.P. María Elizabeth García González.



"CARLOS VALDERRAMA" no tienen un significado en el idioma castellano. Sin embargo, para el común de los consumidores o usuarios dichas palabras no resultan del todo desconocidas, dado que "VALDERRAMA" y "CARLOS" se refieren a nombres propios utilizados en Colombia por algunas personas y "PIBE" es el seudónimo de un reconocido deportista.

[...]

De acuerdo con los lineamientos trazados por el Tribunal, la Sala considera que la marca cuestionada "VALDERRAMA", no podía ser objeto de registro, dado que al no ir acompañada de un elemento distintivo (verbigracia TANIA o YURI) puede afectar la identidad de una persona natural reconocida en el mercado deportivo, como ocurre en este caso con el tercero interesado en las resultas del proceso, CARLOS ALBERTO VALDERRAMA PALACIO, al reproducir su apellido "VALDERRAMA", contenido en sus marcas, pudiendo inducir al público consumidor en confusión respecto del origen de los productos. (Resaltado fuera de texto).

Ahora bien, la actora indica que existe un contrato de asociación exclusivo y consentimiento expreso de las herederas de la artista mexicana **FRIDA KAHLO** para explotar tal expresión comercialmente en todo el mundo e identificar productos y servicios en el mercado.

Sobre el particular, se resalta que tal y como lo asintió la SIC en los actos administrativos acusados, para la Sala se encuentra probado en el expediente lo siguiente:

Que el día 20 de enero de 2005 se celebró un acuerdo contractual mediante el cual las señoras **MARÍA DE ANDA ROMERO** y **MARÍA CRISTINA TERESA PINEDO**, esta última en nombre propio y en representación de **ISOLDA PINEDO KAHLO** y como representante



de la sociedad **FRIKHALO DE MEXICO S.A. DE C.V.**, y la sociedad **CASABLANCA DISTRIBUTORS C.A.**, con el objeto de crear la sociedad **FRIDA KHALO CORPORATION** y cederle los derechos que ostentaban sobre las marcas "**FRIDA KAHLO**", las que se encontraban en trámite de concesión y las que a futuro se solicitaran, con el objeto explotar comercialmente en todo el mundo tal expresión.

Sobre el particular, la Sala advierte que el objeto y consecuencia de terminación del mencionado contrato¹⁷, son del siguiente tenor:

SEGUNDA.- OBJETO. Las Partes celebran en este acto un convenio por virtud del cual "**LAS PROPIETARIAS**" convienen en ceder todos los derechos que tienen sobre la marca "**FRIDA KAHLO**", así como todos los derechos que sobre la misma puedan tener a nivel mundial, y "**CASABLANCA**" conviene en pagarle una contraprestación a "**LAS PROPIETARIAS**" según lo estipulado en este documento, y aportar los recursos en efectivo necesarios en los términos que se detallan en los **Anexo "I" Plan de Negocios**, a la compañía "**FRIDA KAHLO CORPORATION**" constituida por ambas partes, con el objeto de explotar y comercializar la **Marca FRIDA KAHLO** a nivel mundial, sin limitarse a cualquier Producto o servicio o territorio .

Las Partes devolverán dentro de los cinco (5) días siguientes a cualquier aviso de terminación, toda la información y todos aquellos documentos y cooperarán con la celebración y firma de cualesquiera otros documentos que sean necesarios e indispensables para la terminación del presente contrato. Así mismo, en caso de terminación del contrato por cualquier razón, **FRIDA KAHLO CORPORATION** se compromete a ceder todos los registros marcarios existentes o las solicitudes pendientes sobre el nombre de "**FRIDA KAHLO**" a "**FRIKAHALO DE MÉXICO S.A DE C.V.**".

¹⁷ Folios 496 a 507 del cuaderno núm. 3.



Además, se advierte que, como cláusula sexta del contrato, las partes acordaron que si llegado el quinto año contable de vigencia de la aquí actora, esta presentaba pérdidas contables superiores al capital social y que en los ejercicios anteriores no hubiese habido en alguno de ellos utilidad, se procedería a buscar un posible comprador de la empresa, el cual debería ser aprobado por "las propietarias"; y en el supuesto de que no se consiguiera comprador, se procedería a su disolución, restituyéndose a "las propietarias" todos los derechos que sobre la marca "**FRIDA KAHLO**" existieran a esa fecha, a cambio de un pago a la empresa **CASABLANCA** equivalente a todo lo que haya invertido ésta en la adquisición y desarrollo de dicha expresión, durante el tiempo transcurrido más los intereses devengados por dicho monto.

Como consecuencia de lo anterior, los terceros con interés directo en las resultas del proceso, el 2 de enero de 2012¹⁸, solicitaron al Instituto Mexicano de Propiedad Industrial (**IMPI**) la inscripción de la transmisión de los derechos de las marcas "**FRIDA KAHLO**", que estaban a nombre de la actora, a su favor; sin embargo, esta, entre otros, mediante decisión de 21 de septiembre de ese año, frente al registro núm. 919328, consideró que no era la competente para determinar la condición resolutoria del mencionado acuerdo.

¹⁸ Índice 34 del expediente digital agregado al sistema SAMAI.



Con posterioridad, el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en atención de los diferentes amparos directos promovidos por los terceros con interés directo en las resultas del proceso, en decisión 423/2016 de 25 de agosto de 2016¹⁹, en el que se controversió la anterior decisión del IMPI, indicó:

115. En ese contexto, este Tribunal Colegiado considera que, contrariamente a lo sostenido por la sala, los documentos exhibidos por las quejas ante la demandada, si contienen la transmisión de un derecho marcario, la cual si bien se encontraba sujeta al cumplimiento de un acontecimiento futuro de realización incierta, ello, no era óbice para estimar que no se cumplió con el requisito establecido en la fracción II, del artículo 9, del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial. Puesto que, para acreditar el cumplimiento de la condición a la que se encontraba sujeta dicha transmisión de derechos exhibieron, también, los estados financieros de la compañía FRIDA KAHLO CORPORATION, firmados por las partes contratantes.

116. Con lo anterior, resulta inconcuso que con tal postura asumida por la sala responsable no sólo dejó de lado lo pactado entre las partes para restituir los derechos de la marca FRIDA KAHLO a las quejas; sino que además, incurrió en la incongruencia que se denuncia, al estimar por una parte que debía declararse la validez de la resolución impugnada al no constar en el documento exhibido la transmisión de derechos y por otra al reconocer que la restitución de los derechos que ostentaban sobre la marca en cuestión estaba sujeta a una condición resolutoria, sin analizar si hubo o no cumplimiento de la condición.

117. En consecuencia, ante lo fundado de los argumentos que se analizan, lo procedente es conceder el amparo solicitado, para el efecto de que la responsable:

- 1) Deje insubsistente la sentencia reclamada.
- 2) Emita una nueva en la que tomando en cuenta las consideraciones expuestas en la presente sentencia, declare la nulidad de la resolución impugnada en el juicio de nulidad, para el efecto de que la autoridad demandada, partiendo de la base de que el contrato de asociación exhibido sí contiene la transmisión de un derecho marcario determine, con plena jurisdicción y respetando la garantía de audiencia de las partes que

¹⁹ Índice 34 del expediente digital agregado al sistema SAMAI.



resulten involucradas, lo que estime procedente en relación con la solicitud de inscripción de transmisión de derechos de la marca 919328 FRIDA KAHLO, determinando para ello, si en el caso se ha actualizado la condición resolutoria a la que se encuentra sujeta tal transmisión, en términos de la cláusula sexta de dicho contrato, esto es, determine:

- i) Si en el caso, con los estados financieros exhibidos se acredita que existieron pérdidas contables superiores al capital social de la compañía FRIDA KAHLO CORPORATION, así como, si en los ejercicios contables anteriores (en los primeros cuatro años) no haya habido en alguno de ellos utilidad; y;
- ii) Si una vez buscado un posible comprador de la compañía y éste no se hubiere encontrado, se procedió a la disolución de la sociedad de mérito;
- iii) Hecho lo cual, se restituirían a "LAS PROPIETARIAS" todos los derechos que sobre la marca FRIDA KAHLO tuviera a esa fecha la compañía, a cambio de un pago por parte de estas a CASABLANCA, equivalente a todo lo que haya invertido en adquisición y desarrollo de la marca durante el tiempo transcurrido, más los intereses vengados por

dichos montos calculados a la tasa vigente en los Estados Unidos para préstamos hipotecarios.

118. Finalmente, cabe destacar que la conclusión alcanzada no resulta contraria a lo resuelto por este Tribunal Colegiado, en el amparo directo DA. 382/2016, —promovido por las aquí quejasas—, en sesión de treinta de junio de dos mil dieciséis, en el que se determinó negar el amparo.

119. Lo anterior, bajo las siguientes consideraciones:

51. Las quejasas alegan en una parte del primer concepto de violación, que del contrato de asociación se acredita el acuerdo de voluntades de transmitir la marca 919328 y con los estados financieros de la sociedad Frida Kahlo Corporation, se demuestra que se actualizó el hecho incerto al que se sujetó la operación de la cláusula condicional por la que en términos del artículo 51, inciso IV, del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, al presentarse los documentos en que constan las transacciones, sin embargo, la autoridad y la Sala continuaron poner en consideración los estados financieros.

52. Sustiene, que la Sala realizó una incorrecta interpretación de la cláusula sexta del contrato, pues esta en realidad establece que para la restitución de derechos, sólo es necesario que se ostenten pérdidas superiores al capital social, ya que la venta de la sociedad queda sujeta a la autorización de los propietarios, por lo que la disolución no es una condición, sino una consecuencia de la anterior condición, la cual, al cumplirse, tiene como consecuencia que se restituyan los marcas a las quejasas y se disuelva la sociedad, sin que fuera necesario que se



De ahí lo inoperante de los argumentos en estudio."

120. Así, a diferencia de aquel juicio de amparo, en el que consideró que las quejas no desvirtuaron la consideración de la Sala en el sentido de que la autoridad no podría emitir pronunciamiento alguno al momento de resolver la inscripción solicitada, respecto de si se cumplió o no la condición resolutoria a la que está sujeta la transmisión de derechos, por ser una cuestión ajena a la competencia de la autoridad y de esa Sala, dado que su función se limita a la inscripción de las transmisiones de derechos, en el que ahora nos ocupa, si existe argumentos a través de los cuales las quejas combaten tales consideraciones.

121. Argumentos —los cuales fueron atendidos en causa de pedir— que, en esencia, consistieron en que: la sala responsable interpretó el contrato, excediéndose de sus facultades como juzgadora de actos administrativos, dejando de lado la literalidad del mismo, así como el acuerdo de voluntades de las partes; y que la autoridad administrativa interpretó un contrato privado celebrado bajo el derecho común de manera errónea e ilegal, toda vez que no cuenta con facultades para analizar el sentido del contrato precisado, pues debió atender a la literalidad del mismo y al acuerdo de voluntades de las partes contratantes.

122. De ahí que, como ya se dijo, la presente

Por lo anterior, tal como lo asintió la SIC, para la Sala resulta evidente que en la actualidad existe una controversia entre la titularidad del uso de la expresión "**FRIDA KAHLO**", por lo que no es dable establecer con certeza si la actora cuenta con el derecho exclusivo para solicitar los registros marcarios cuestionados, pues si bien aportó al expediente un contrato de cesión a su favor, -del cual en esta instancia no se puede hacer estudio alguno de legalidad y exigibilidad-, este ha sido cuestionado ampliamente, entre otros, mediante amparos directos, en los que se alegó haberse cumplido la cláusula rescisoria del acuerdo. Así también, las comunicaciones hechas a la actora por los terceros con interés directo en las resultas del proceso, en las que le piden la rescisión inmediata de dicho contrato por



incumplimiento y la revocatoria de la autorización para el uso del nombre "**FRIDA KAHLO**", por la señora **MARÍA CRISTINA TERESA ROMERO PINEDO**, pariente colateral del cuarto grado de la artista **FRIDA KAHLO**²⁰.

Además, dentro del expediente **no** obra consentimiento y/o autorización expresa por parte de las herederas de la artista mexicana **FRIDA KAHLO** a la actora para solicitar el registro de los signos cuestionados. Por el contrario, la Sala observa que estas se opusieron al registro de los signos solicitados tanto en sede administrativa como en sede judicial, alegando, precisamente, la ausencia de dicha autorización.

Aunado a lo anterior, dentro del expediente consta el certificado de reserva de derechos al uso exclusivo expedido por el Instituto Mexicano de Derechos de Autor de 25 de octubre de 2019²¹, en el que consta que la única titular del nombre **FRIDA KAHLO** como nombre artístico es la señora **MARÍA CRISTINA TERESA ROMERO PINEDO**.

En efecto:

²⁰ Índice 34 del expediente digital agregado al sistema SAMAI.

²¹ Índice 34 del expediente digital agregado al sistema SAMAI.



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00075-00
Actora: FRIDA KAHLO CORPORATION

CERTIFICADO
Reserva de Derechos al Uso Exclusivo

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 173, 174, 175 y 190 de la Ley Federal del Derecho de Autor, 70 y 77 de su Reglamento, el Instituto Nacional del Derecho de Autor otorga la presente:

RESERVA:	04 - 2019 - 10251431200 - 401
NOMBRE:	FRIDA KAHLO
GÉNERO:	ACTIVIDADES ARTÍSTICAS
ESPECIE:	NOMBRE ARTÍSTICO
TITULAR:	MARIA CRISTINA TERESA ROMEO PINEDO 100%
DOMICILIO:	AGUAYO 54 DEL CARMEN COYOACÁN CP: 4100 DISTRITO FEDERAL

El presente certificado tendrá una vigencia de cinco años, contados a partir de la fecha de expedición, y podrá ser renovado por periodos sucesivos iguales, previa comprobación fehaciente del uso de la reserva de derechos que es otorgado, presente a este Instituto dentro del plazo contemplado desde un mes antes, hasta un mes posterior al día de su vencimiento. En caso de no renovarse en los términos señalados, la reserva de derechos caducará de conformidad con lo dispuesto por los artículos 180, 185 y 191 de la Ley Federal del Derecho de Autor y 79 de su Reglamento.

Con fundamento en los artículos 173, 174, 175, 180, fracciones I, 184, fracción I, 185, fracción I y 186, fracción I, inciso a), de la Ley Federal del Derecho de Autor, la Reserva de Derechos al Uso Exclusivo que aparece en el presente certificado deberá ser utilizada tal y como ha sido otorgada por esta autoridad, sin alteraciones que puedan presentar identidad o semejanza que confunda con otra trademark otorgada, toda vez que durante su vigencia podrá ser objeto de cancelación, o bien, al momento de caducar se extinguirá, si misma será regada.

Ciudad de México, 25 de octubre de 2019

EL DIRECTOR

ALBERTO ARENAS RADILLO

DIRECCIÓN DE
RESERVAS DE DERECHOS

Rector: Roberto Cisneros
Rector: R. Jorge Martínez

CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA

SECRETARÍA DE CULTURA

Por lo tanto, para la Sala se cumple el supuesto previsto en el artículo 136, literal e), de la Decisión 486, en cuanto a que los signos cuestionados afectan la identidad de una persona natural distinta al solicitante, esto es, a la artista y pintora **FRIDA KAHLO**.

Así las cosas, la Sala considera que la SIC no está en la obligación de conceder el registro automático como marca de aquellos signos derivados de nombres y apellidos que atenten contra la identidad de otra persona, en tanto esto desnaturalizaría el trámite del registro marcario, pues bastaría con tenerlos como identificación para garantizar su registro como marca.

Ahora, cabe señalar que la parte actora también alegó que es titular de una familia marcaria que comprende la expresión **"FRIDA KAHLO"**,



por cuanto posee su registro en tres clases de la Clasificación Internacional de Niza, concordantes a las aquí solicitadas.

Sobre el particular, el Tribunal precisó que la *familia de marcas* debe ser entendida como el conjunto de marcas que pertenecen a un mismo titular y poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las asocia entre sí y las relaciona con un mismo origen empresarial, de la siguiente manera:

"[...] 3.2. Una familia de marcas es un conjunto de signos distintivos que pertenecen a un mismo titular y que poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las asocia entre sí y las relaciona con un mismo origen empresarial.

3.3. **En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo común. Si este elemento común figura en la denominación, será, por lo general, el elemento dominante. El elemento dominante común hará que todas las marcas que lo incluyan produzcan una impresión general común, toda vez que inducirá a los consumidores a asociarlas entre sí y a pensar que los productos a que se refieren participan de un origen común.** Dada que el elemento dominante común obra como un indicador de pertenencia de la marca a una familia de marcas, es probable que el consumidor medio considere que el producto o servicio donde figura el citado elemento común constituye objeto de una marca que pertenece a determinada familia de marcas, por lo que el registro de aquélla, en caso de corresponder a distinto titular, podría inducir a confusión.

3.4. El fenómeno de la familia de marcas se diferencia claramente de las marcas conformadas por una partícula de uso común, ya que estas poseen un elemento de uso general, muchas veces necesario para identificar cierta clase de productos. Por tal razón, el titular de una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir que otros la usen en la conformación de otro signo distintivo; caso contrario sucede con la familia de marcas, cuyo titular sí puede impedir que el rasgo distintivo común, que no es genérico, descriptivo o de uso común, pueda ser utilizado por otra



persona, ya que este elemento distintivo identifica plenamente los productos que comercializa el titular del conjunto de marcas y, además, genera en el consumidor la impresión de que tienen un origen común [...]". (Resaltado fuera de texto).

Al revisar la expresión "**FRIDA KAHLO**", en el sistema SIPI de la **SIC**, la Sala encontró únicamente tres registros a nombre de la actora. Lo anterior, se observa de manera clara en la siguiente tabla²²:

EXPEDIENTE NÚM.	MARCA	TITULAR	VIGENCIA	Clase
508673	FRIDA KAHLO (Nominativo)	FRIDA KAHLO CORPORATION	30 de abril de 2035	16
393794	FRIDA KAHLO (Nominativo)	FRIDA KAHLO CORPORATION	23 de enero de 2033	33
467416	FRIDA KAHLO (Nominativo)	FRIDA KAHLO CORPORATION	23 de enero de 2033	21

Como puede advertirse, la actora únicamente contaba con tres registros marcarios con la expresión "**FRIDA KAHLO**", por lo que la Sala considera que no se encuentra configurada la familia de marcas, ya que el hecho de únicamente contar con tres registros marcarios no es suficiente para concluir que exista una pluralidad de signos distintivos que pertenezcan a un mismo titular y que el público

²² Las resoluciones que concedieron las marcas que se citan a continuación fueron expedidas por la SIC y consultadas en el aplicativo SIPI, de conformidad con el artículo 177 del CGP y del memorando de entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020 (prorrogado el 24 de agosto de 2022).



consumidor las asocie entre sí y las relacione con un mismo rasgo empresarial.

Ahora, frente al argumento expuesto por la actora de que es titular en otros países de múltiples registros marcarios con la denominación “**FRIDA KAHLO**”, en los cuales mediante sentencias se ha aceptado su legitimación para solicitar tal registro, la Sala considera que la parte demandada no está en la obligación de conceder de manera autónoma el registro como marca de aquellas expresiones registradas en otros países, en tanto esto desnaturalizaría el trámite del registro marcario, pues bastaría con el registro previo en otro País para garantizar su registro como marca en el territorio colombiano.

En efecto, la Sala pone de presente que el Tribunal, en la Interpretación Prejudicial 282-IP-2017, enfatizó en que **el examen de registrabilidad debe ser autónomo tanto en relación con las decisiones proferidas por otras oficinas de registro de marcas,** como frente a decisiones proferidas por la propia oficina, en el sentido de que esta debe realizar dicho examen analizando cada caso concreto.

En este orden de ideas, la Sala concluye que no se violó la norma alegada como vulnerada por la actora; y que le asistió razón a la SIC



al denegar los registros como marca de los signos nominativos **"FRIDA KAHLO"**, para amparar productos y servicios de las clases 14, 25 y 28; 35 y 41; y 18, 21, 24 y 38 de la Clasificación Internacional de Niza, razón suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que amparan a los actos administrativos acusados, los cuales están acordes con los parámetros fijados por el ordenamiento jurídico comunitario y en los que se argumentó de forma clara y precisa los motivos que llevaron a la decisión que en cada una de ellas se adoptó.

En consecuencia, la Sala denegará las pretensiones de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutive de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

F A L L A

PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.



SEGUNDO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

TERCERO: En firme esta providencia archivar el expediente, previas las anotaciones de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 4 de diciembre de 2025.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidenta

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA

CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.