



La Superintendencia de Industria y Comercio confirmó en segunda instancia la decisión de declarar infundada la oposición presentada por HERRERA ASOCIADOS Y CIA S.A.S. contra la solicitud de marca mixta GHERRERA ABOGADOS & ASOCIADOS, al considerar que la solicitud no se encuentra incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad.

La oposición consiste en un trámite iniciado mediante memorial en el cual se exponen las causales relativas y/o absolutas que sustentan la irregistrabilidad de un signo distintivo. El derecho a oponerse recae en cabeza de quien considera tener un interés legítimo en razón de que detenta un mejor derecho que el solicitante pues es titular de un signo registrado o usado previamente que se alega como idéntico o similar al solicitado.

Este fue precisamente el trámite iniciado por HERRERA ASOCIADOS Y CIA, cuyos argumentos fueron denegados en primera instancia, decisión que fue apelada por la opositora.

La oposición, fundamentada en un nombre comercial, se basó en los siguientes argumentos: 1) Semejanza entre los signos; 2) Conexidad competitiva; 3) Riesgo de confusión y asociación.

Huelga resaltar que cuando el fundamento de la oposición sea el nombre comercial debe acreditarse fundamentalmente que: 1) el opositor ha hecho un uso efectivo, permanente y continuo del signo; 2) que dicho uso le otorga un mejor derecho al opositor por cuanto su uso ha iniciado con anterioridad al nacimiento de los derechos que pudiese alegar el solicitante del signo; y 3) que existe riesgo de confusión entre el nombre comercial y el signo solicitado. Así, aunque el depósito del nombre comercial también constituye una prueba que complementa lo anterior, lo cierto es que lo fundamental es la prueba fehaciente de que se cuenta con un mejor derecho.

En el caso en cuestión, la SUPERINTENDENCIA pudo evidenciar que el titular del signo solicitado cuenta con un mejor derecho, pues logró acreditarse el uso previo y constante. Esto como consecuencia de que, si bien la sociedad opositora se encuentra inscrita en el registro mercantil desde noviembre de 2005, solo se acreditó un uso continuo del nombre comercial desde el 22 de octubre de 2015. Razón por la cual la Superintendencia decidió confirmar la decisión contenida en la Resolución No. 46952 del 27 de julio de 2021, y desvirtuó la oposición presentada.

Esta decisión de segunda instancia nos deja varias lecciones:

1. La protección de los activos intangibles, sea mediante su uso o su registro según el caso, para quienes ejercen actividades comerciales debe realizarse de manera paralela o simultánea a la constitución de la sociedad o del respectivo registro mercantil. La estrategia en la protección es clave.
2. Si bien en este caso logramos acreditar un mejor derecho por el uso previo y constante, este no siempre es el caso y son muchas las empresas que, por no usar sus nombres comerciales, pierden el derecho de proteger sus negocios y activos intangibles inmersos.
3. Si bien los nombres comerciales obtienen protección derivada del uso y no es requerido el respectivo depósito, este sí es recomendable para efectos probatorios.
4. Una lección más técnica pero útil y necesaria es la de siempre contar con toda la documentación que acredite el uso continuo de nuestro signo. Para así también poder demostrar sin lugar a duda el mejor derecho del que gozamos.
5. Así mismo, es recomendable no limitar la protección al uso del nombre comercial pues, esto puede no ser suficiente a la hora de defenderse en un trámite de oposición ni mucho menos en el de infracción; de ahí la importancia de registrar las marcas bajo las cuales se identificarán los productos y servicios del empresario.
6. Resulta clave en estos análisis también considerar la imposibilidad de permitirle a un solo agente del mercado la apropiación de una partícula usual o común en el sector. Así como el uso de nombres propios, e incluso de apellidos en las marcas y mucho más en el sector legal.

Como firma nos sentimos orgullosos de proteger nuestro activo intangible más importante. Nuestra marca "G HERRERA ABOGADOS & ASOCIADOS" que es como nos conocen nuestros clientes y la marca con la que sabemos continuaremos creciendo y posicionándonos en el mercado legal. Y de esta forma podremos seguir acompañando a nuestros clientes en la construcción de las mejores estrategias para la protección de sus negocios e intangibles.