



## HAPPY CHUNKS

**La Superintendencia de Industria y Comercio considera que HAPPY CHUNKS es lo suficientemente distintiva**

### **¿Qué lecciones deja este caso para los emprendedores?**

Las marcas son signos distintivos que tienen la función y capacidad de identificar cada producto o servicio específico en el mercado, con el fin de que los consumidores puedan diferenciar y distinguir su origen empresarial sin que haya lugar a confusiones; y precisamente por ello, nuestra legislación prohíbe la coexistencia de marcas idénticas o similares en un mismo mercado. Es por esta razón que, es de vital importancia cerciorarse de la disponibilidad de los signos antes de solicitar su registro ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Los emprendedores, diseñadores y en general creadores, están llamados a desarrollar marcas que sean únicas, distintas y originales, que además de identificar su producto o servicio, cumplan con una adecuada estrategia de comunicación, de manera que su diferenciación respecto a los de sus competidores, queden en la mente del consumidor. Un ejemplo de este proceso de creación y originalidad es nuestro cliente HAPPY CHUNKS, que desarrolló de manera única su marca.

Olga Lucía Copete, y los hermanos Juan Martín y Simón Castro son jóvenes empresarios de la ciudad de Cali que, durante el 2020, ante la contingencia del Covid-19, decidieron emprender en la confección y comercialización de camisetas y sacos casuales, con el fin de que, tanto hombres como mujeres pudieran trabajar cómodos y con estilo desde sus casas. Sus prendas contienen ilustraciones e imágenes exclusivas diseñadas y bordadas a partir de elementos cotidianos de la vida, que se conocen como “chunks” o trozos en español, mediante los cuales se transmite un mensaje de felicidad a sus clientes. De allí, su conjunción necesaria con la palabra “happy” (felices): HAPPY CHUNKS para distinguir sus prendas, lo cual evidencia su concienzuda tarea al crear una marca con un concepto único.

Como consecuencia de la buena acogida entre sus clientes, tomaron la acertada decisión de proteger dicho signo como marca, solicitando su registro ante la

Superintendencia de Industria y Comercio. Para ello, acudieron a nuestra firma G HERRERA & ASOCIADOS ABOGADOS S.A.S. y el 8 de enero de 2021 realizamos el respectivo trámite. Si bien en primera instancia, la Superintendencia tomó una decisión desfavorable, cuyo análisis omitió la distintividad y originalidad del concepto HAPPY CHUNKS frente al signo CHUCKS de la empresa All Star C.V., en segundo instancia nos permitió defender la marca, y probar a la entidad, todos y cada uno de sus elementos diferenciadores respecto de la marca previamente registrada que eliminaban cualquier posibilidad de riesgo de confusión y/o asociación entre los consumidores, hasta hacer que, ésta revocará su anterior decisión y finalmente, concediera su registro en el mes de septiembre de 2021.

### **Esta decisión de segunda instancia nos deja varias lecciones:**

1. La protección de los activos intangibles de quienes ejercen actividades comerciales siempre es necesaria y por ello, la importancia de realizar de manera previa a la solicitud de registro, la verificación de su disponibilidad en el mercado.
2. Es importante que en el diseño y la creación de los signos bajo los cuales se pretendan identificar productos o servicios, la inspiración provenga única y exclusivamente de la creación intelectual propia del empresario, y no de signos ya existentes en el mercado, pues será esa creación intelectual propia la que servirá como prueba de su distintividad para lograr su registro como marca en Colombia.
3. Es importante para estos casos, tener en cuenta que el análisis de la Superintendencia de Industria y Comercio no se limita a la apariencia de los signos, sino que también son importantes (i) el concepto al cual evoca ese signo distintivo, (ii) el significado de las palabras que lo componen, y (iii) los elementos adicionales figurativos y nominativos que alejan la marca solicitada frente a la ya existente.
4. Ninguna causa está pérdida mientras existan abogados y clientes que, en equipo, estén dispuestos a luchar por ella. Sin esa combinación, no hubiera sido posible el registro de HAPPY CHUNKS que ya había sido negado en primera instancia, además por la existencia de una marca de una reconocida empresa a nivel mundial en el mercado de los zapatos.