

## Otros signos distintivos

---

*Martha Vanín*

Como se ha discutido en capítulos anteriores, los empresarios utilizan diferentes nombres o signos distintivos para ser identificados en el mercado. Dentro de estos signos distintivos se encuentran los nombres comerciales y las enseñas comerciales que, al igual que las marcas, constituyen valiosos activos intangibles para una compañía, y cumplen una función diferenciadora y publicitaria.

Los nombres comerciales son aquellos signos que identifican al comerciante y su actividad empresarial. Por su parte, las enseñas comerciales son signos que identifican los establecimientos comerciales. Estos signos pueden consistir en una combinación de palabras, números, gráficos, colores, símbolos, entre otros.

Dependiendo de su actividad, un mismo empresario puede utilizar más de un nombre comercial, enseña, y marca en el mercado; sin embargo, éste sólo tendrá una única razón social<sup>1</sup>, por ser el nombre con el cual queda registrado ante las autoridades de su país. Ahora bien, un empresario puede utilizar una misma o distinta denominación como nombre comercial, enseña comercial, razón social y marca.

### **Definición de los nombres comerciales y las enseñas comerciales en la Comunidad Andina**

El artículo 190 de la Decisión 486 de 2000 ha definido los nombres comerciales como *“cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil”*. Así mismo, dicho artículo dispone que pueden constituir nombres comerciales, la denominación social de una empresa, su razón social, signos que identifiquen un establecimiento comercial, o cualquier otra designación inscrita en el registro mercantil.

---

<sup>1</sup> Artículo 190 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina de Naciones, mediante la cual se establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial.

Sobre esta definición de los nombres comerciales, el Tribunal Andino de Justicia ha reconocido que existe una imprecisión en el artículo 190 de la Decisión 486 de 2000, por cuanto incluye como ejemplo de nombres comerciales, los signos que identifican establecimientos mercantiles<sup>2</sup>. Así, el Tribunal ha establecido que aquellos signos que sirven para identificar establecimientos mercantiles son las enseñas comerciales.

A partir de esta imprecisión teórica entre los nombres comerciales y las enseñas comerciales, se decidió mantener en el artículo 583 del Código de Comercio de Colombia, la indicación de que el nombre comercial es el signo que identifica *“al empresario como tal”*, y la enseña es *“el signo que utiliza una empresa para identificar su establecimiento”*.

No obstante, es importante resaltar que la imprecisión en la normatividad andina es meramente conceptual toda vez que, de acuerdo con el artículo 200 de la Decisión 486 de 2000, *“la protección y depósito de rótulos o enseñas se regirá por las disposiciones relativas al nombre comercial”*<sup>3</sup>. En consecuencia, todos los derechos e implicaciones que se discutirán a continuación, aplicarán tanto para los nombres comerciales, como para las enseñas comerciales.

## **Nacimiento y extinción del derecho**

Los derechos sobre los nombres y las enseñas comerciales se obtienen a partir de su primer uso en el mercado<sup>4</sup>. En consecuencia, basta con hacer uso de los nombres comerciales y las enseñas comerciales para ser titular de los derechos que de ellos se derivan.

Al respecto, el artículo 8 del Convenio de París de 1883 para la Protección de la Propiedad Industrial, dispone que los nombres comerciales deben ser protegidos sin requerir de ningún registro o depósito, y sin importar si hacen parte de una marca.

Ahora bien, la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia ha establecido que para tener derechos sobre los nombres comerciales, éstos deben ser usados en el

---

<sup>2</sup> Véanse, Tribunal Andino de Justicia. Decisiones Prejudiciales 109-IP-2012, y 5-IP-2012

<sup>3</sup> Una disposición en igual sentido se encuentra en el artículo 611 del Código de Comercio de Colombia.

<sup>4</sup> Artículo 603 del Código de Comercio de Colombia.

mercado: i) de manera personal, es decir, por su propietario; ii) públicamente; iii) de forma ostensible para que su uso pueda ser advertido por los participantes en el mercado; y, vi) continuamente, sin interrupciones<sup>5</sup>.

En la Decisión Prejudicial 05-IP-2013, relacionada con el conflicto sobre el nombre y enseña comercial LE COLLEZIONI en Ecuador, el Tribunal Andino de Justicia manifestó que se entiende que un nombre comercial ha sido utilizado en el mercado cuando ha sido introducido en el comercio, vendido, ofrecido, importado, publicitado, entre otros.

Los derechos sobre los nombres y las enseñas comerciales no tienen un término de duración establecido, pues se extinguen cuando éstos dejan de ser usados en el mercado. Esto puede suceder cuando el propietario del nombre o enseña comercial se retira del comercio, da por terminado el negocio identificado con el mismo, adopta otro nombre para la misma actividad, o para el caso de la enseña, cierra el establecimiento comercial identificado con ésta<sup>6</sup>.

### **Derechos que se tienen sobre los nombres y enseñas comerciales**

El uso de nombres y enseñas comerciales da a su propietario derechos de propiedad industrial, y por lo tanto, le da ciertas prerrogativas sobre éstos. Así, el propietario de estos signos tiene el derecho a oponerse al uso y/o registro de otros signos distintivos que le sean idénticos o similarmente confundibles, cuando su coexistencia pudiere causar confusión o riesgo de asociación al consumidor. Para el caso de nombres comerciales notoriamente conocidos, su titular puede oponerse al uso y/o registro de otros signos, cuando estos últimos le puedan causar un daño económico o comercial injusto, o impliquen un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de su propietario<sup>7</sup>.

En ejercicio de estos derechos, por ejemplo, el propietario de un nombre comercial puede oponerse al registro de una marca que le sea idéntica o similarmente

---

<sup>5</sup> Véase, Superintendencia de Industria y Comercio. Resolución 38446 de 2014. Expediente 01-51461

<sup>6</sup> Véase, artículo 610 del Código de Comercio de Colombia.

<sup>7</sup> Artículo 192 de la Decisión 486 de 2000.

confundible, siempre y cuando, dadas las circunstancias, el uso de la marca pueda generar riesgo de confusión o de asociación<sup>8</sup>.

Para determinar la confundibilidad entre un signo y un nombre comercial, se deben aplicar las mismas reglas de cotejo que se aplican a las marcas, para las cuales: i) debe analizarse la impresión que en conjunto generan los signos; ii) los signos deben ser examinados de forma sucesiva y no simultánea; iii) se deben tener en cuenta las similitudes entre los signos y no sus diferencias; y, iv) el examinador debe colocarse en la posición de un consumidor presunto<sup>9</sup>.

De otra parte, en relación con la posibilidad de generar riesgo de confusión o asociación en el mercado, la Superintendencia de Industria y Comercio ha establecido que debe darse la circunstancia de que exista una relación o semejanza entre la actividad en la que se utiliza el nombre comercial, y los productos o servicios que pretenda identificar la marca solicitada, objeto de oposición<sup>10</sup>.

Para efectos de ejercer estos derechos, y oponerse a la protección de marcas confundibles, es necesario que el propietario del nombre y/o enseña comercial pruebe que en efecto tiene estos derechos, es decir, que ha hecho uso de sus signos de manera personal, constante, real y efectiva, y, por supuesto, con anterioridad a la solicitud de registro de la marca a la que se opone<sup>11</sup>.

Las pruebas de uso de los nombres y enseñas comerciales pueden ser, entre otros, facturas comerciales, documentos contables, certificados de auditorías, entre otros, que muestren la regularidad y uso efectivo de los mismos en el mercado. El depósito del nombre y/o enseña comercial sirve exclusivamente como un indicio del uso de éste<sup>12</sup>.

Un ejemplo de ello, puede observarse en los distintos pronunciamientos de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, emitidos con base en las pruebas recibidas sobre el uso de nombres comerciales, al negar el registro de la marca

---

<sup>8</sup> Artículo 136 literal b) de la Decisión 486 de 2000.

<sup>9</sup> Véase, Tribunal Andino de Justicia. Decisión Prejudicial 05-IP-2013.

<sup>10</sup> *Ibidem*

<sup>11</sup> Al respecto, véase, Sentencia del 28 de enero de 2016 del Consejo de Estado de Colombia. M.P.: María Elizabeth García González. Demandante: Simón Vigoda Miller. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio.

<sup>12</sup> Véase, Tribunal Andino de Justicia. Decisión Prejudicial 264-IP-2014.

QUINTAVENIDA CENTRO COMERCIAL (mixta), con fundamento en el nombre comercial QUINTA AVENIDA (2007); la marca CREAUTOMOTRIZ (mixta) con fundamento en los nombres y enseñas comerciales CREAUTOMOTRIZ (2009); la marca BYTE TECH (mixta) con fundamento en el nombre comercial RED BYTE TECH (2010); la marca PUBLIPAN (mixta), con fundamento en el nombre comercial PUBLIPAN (2012); y la marca BRILLIANT, con fundamento en el nombre comercial BRILLIANT ANIMATION STUDIOS (2012).

De igual manera, la Superintendencia de Industria y Comercio negó de oficio el registro de la marca LA VARA ASADOS (mixta), con fundamento en la previa existencia del nombre comercial LA VARA<sup>13</sup>. En la resolución expedida en este caso, la entidad tuvo en cuenta un litigio anterior entre las mismas partes, decidido por el Consejo de Estado, en el cual se declaró que el solicitante de la marca LA VARA ASADOS (mixta) no tenía derecho sobre la misma, dado que el nombre comercial pertenecía desde hace muchos años a sus padres. En consecuencia, y en aplicación de lo ya determinado por el Consejo de Estado, y al uso continuo y público que se conoce de los restaurantes LA VARA en Colombia, la Superintendencia de Industria y Comercio negó de oficio el registro de la marca solicitada.

Como puede observarse, los propietarios de los nombres comerciales y enseñas comerciales tienen el derecho a impedir el uso y/o registro de signos que imiten o sean similarmente confundibles a los suyos, para así evitar confusión en el consumidor.

Es importante destacar que el principio de territorialidad aplica para los nombres y las enseñas comerciales y, en consecuencia, los derechos que se adquieren sobre los mismos son restringidos para el país o jurisdicción en el que éstos son usados<sup>14</sup>. Para este tipo de signos, la aplicación del principio de territorialidad resulta más que apropiada, teniendo en cuenta que sólo se obtienen derechos sobre los mismos cuando han sido efectivamente usados en el mercado de un país.

---

<sup>13</sup> Superintendencia de Industria y Comercio. Resolución 0780 de 2011. Expediente 01 101197

<sup>14</sup> Véase, Superintendencia de Industria y Comercio (2005) *Compendio de doctrina Propiedad Industrial*. ISBN 958-97735-0-8.

## Depósito o registro de nombres comerciales y enseñas

Para efectos de publicidad y tener mayor certeza sobre los derechos que se tienen sobre estos signos, la Decisión 486 de 2000 da la posibilidad de realizar un depósito o registro ante las Oficinas competentes. En el caso de Colombia, se puede realizar un depósito ante la Superintendencia de Industria y Comercio.

Tal como se señaló con anterioridad, los derechos sobre estos signos se adquieren con el uso y, en consecuencia, su depósito es meramente declarativo. El depósito de un nombre o una enseña comercial genera una presunción legal sobre la fecha en la cual se inició el uso del mismo<sup>15</sup>. Sin embargo, dicho depósito no releva a su titular de tener que presentar pruebas de uso en caso de querer ejercer sus derechos<sup>16</sup>.

De acuerdo con la normatividad andina, no pueden registrarse o depositarse como nombres o enseñas comerciales:

- Signos que atenten contra la moral y/o el orden público;
- Signos que puedan causar confusión a los consumidores frente a la identidad, naturaleza, actividades, o cualquier otro aspecto de la empresa o establecimiento comercial identificado con el nombre o la enseña;
- Signos que puedan causar confusión al consumidor sobre su procedencia empresarial, origen u otras características de los productos o servicios comercializados por la empresa;
- Cuando exista una solicitud o registro de nombre comercial anterior.

En tal sentido, no podrán depositarse nombres comerciales o enseñas comerciales que den al consumidor una impresión errónea sobre el origen, la naturaleza o las actividades que realiza la empresa. Por ejemplo, un caso sería la inclusión de indicaciones que hagan pensar al consumidor que el empresario presta servicios financieros, cuando en realidad no lo hace.

Por su parte, la prohibición de registrar un nombre comercial idéntico a un nombre anterior, busca evitar la homonimia, y por supuesto, la confusión en los consumidores

---

<sup>15</sup> De acuerdo con el artículo 605 del Código de Comercio de Colombia, *“se presume que el depositante empezó a usar el nombre comercial desde el día de la solicitud y que los terceros conocen tal uso desde la fecha de publicación”*.

<sup>16</sup> Al respecto, véase, Superintendencia de Industria y Comercio. Resolución 49179 de 2013. Expediente 11-3637.

respecto del origen de la actividad comercial realizada. No obstante, puede argumentarse que con esta prohibición no se está reconociendo un mejor derecho al propietario del nombre comercial, dado que, como se ha reiterado, el depósito es declarativo y no constituye derechos por sí mismo.

Ahora bien, según lo establecido en el artículo 196 de la Decisión 486 de 2000, los depósitos de nombres y enseñas comerciales tendrían una duración de diez (10) años desde la fecha de depósito. Este término puede ser renovable por periodos iguales.

No obstante, dando una interpretación sistemática de la normativa, y teniendo en cuenta la naturaleza de los nombres y enseñas comerciales, la Superintendencia de Industria y Comercio ha concluido que la renovación de dicho depósito no es procedente, en virtud de que Colombia ha adoptado un sistema de depósito de nombres y enseñas comerciales, y no de registro. Dicho depósito consiste en una presunción que como tal no genera derechos a su titular (Superintendencia de Industria y Comercio, 2008)<sup>17</sup>.

Es así como, en aplicación de este concepto, la Superintendencia de Industria y Comercio ha negado la renovación de los nombres comerciales COFINCAFE (2011), COOLECHERA (2011), entre otros, solicitadas por sus propietarios.

Por otra parte, el artículo 197 de la Decisión 486 de 2000 dispone que el titular de un registro de nombre comercial podrá renunciar a sus derechos en el registro. No obstante, la Superintendencia de Industria y Comercio ha manifestado que una vez solicitada la anotación de un nombre comercial, no es posible presentar una renuncia a dicho depósito. Esto bajo el argumento de que no hay normas que contemplen la posibilidad de renunciar al depósito, y que éste, al ser meramente declarativo, no genera derechos que puedan ser renunciados por sus titulares<sup>18</sup>.

Así, con estos fundamentos, la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia negó la renuncia al depósito del nombre comercial LA VEREDA DEL POLLO (2007). Sin embargo, al solicitarse la renuncia del depósito del nombre comercial EVERLAST PLANET

---

<sup>17</sup> Superintendencia de Industria y Comercio (2008) Concepto N° 08-48283. Acumulado 08-48285.

<sup>18</sup> Véase, Superintendencia de Industria y Comercio. Resolución 5487 de 2012. Expediente 06-080601.

(2009), la Superintendencia de Industria y Comercio confirmó que no procedía la renuncia, pero sí la desanotación en el Registro de la Propiedad Intelectual.

Esta última posición de la Superintendencia de Industria y Comercio parece más acertada y congruente con lo dispuesto en la mencionada Decisión 486 de 2000. Si bien dicha entidad acierta en que el depósito no genera derechos que puedan ser renunciados por sus titulares, sí es importante abrir la posibilidad de que ciertos nombres comerciales, que ya no son de interés y, por ende, no son usados por sus propietarios, sean desanotados.

### **Actos comerciales sobre los nombres comerciales**

Los nombres comerciales son activos inmateriales de una compañía, sobre los cuales sus propietarios tienen derechos de propiedad. Como tal, estos signos pueden ser objeto de negocios y transferencia entre vivos.

En relación con la cesión del nombre comercial, el artículo 199 de la Decisión 486 de 2000 establece que dicha transferencia sólo puede hacerse en conjunto con la empresa o el establecimiento con el que se venía usando. En concordancia con esta disposición, el artículo 608 del Código de Comercio de Colombia dispone que la transferencia sólo puede hacerse por escrito, y en conjunto con el establecimiento o con la parte del mismo designada con ese nombre. Sin embargo, el mencionado artículo sí contempla la posibilidad de que el cedente se reserve el nombre comercial para sí.

De igual manera, el mismo artículo dispone que la transferencia de un nombre comercial depositado, se inscribirá en la oficina competente. Esto con el objeto de dar mayor seguridad jurídica y publicidad a los participantes en el mercado. También señala que el nombre comercial puede ser objeto de licencia, la cual podrá ser registrada ante la Oficina competente; en el caso de Colombia, ese registro puede hacerse ante la Superintendencia de Industria y Comercio.

En concordancia con esta normativa andina, el artículo 616 del Código de Comercio de Colombia dispone que deben inscribirse ante la oficina de propiedad industrial las marcas, nombres, enseñas, las cesiones, transmisiones, cambios en la titularidad, renunciaciones, licencias, entre otros.



## **Conclusión**

Los nombres y enseñas comerciales son signos distintivos de gran relevancia para los participantes en el mercado, habida cuenta que permiten su identificación y diferenciación frente a sus competidores, y pueden ser objeto de negocios comerciales. Sin embargo, a diferencia de otros signos distintivos como las marcas y los lemas comerciales, sus derechos nacen con el uso, existiendo la posibilidad, como ya se anotó, de hacer un depósito declarativo, ante la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia.

Por generarse derechos de propiedad industrial a partir de su uso, los propietarios de los nombres comerciales y las enseñas comerciales pueden oponerse al uso y/o registro de signos distintivos que les sean idénticos o similares, y que puedan causar confusión o asociación. Para efectos de ejercer los derechos, los propietarios deben probar que han hecho uso de los mismos de una manera personal, pública, ostensible, y continúa.

## REFERENCIAS

- Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial. 1883.
- Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina de Naciones. Régimen Común de la Propiedad Industrial.
- Código de Comercio de Colombia.
- Tribunal Andino de Justicia. Decisión Prejudicial 5-IP-2012.
- Tribunal Andino de Justicia. Decisión Prejudicial 109-IP-2012.
- Tribunal Andino de Justicia. Decisión Prejudicial 05-IP-2013.
- Tribunal Andino de Justicia. Decisión Prejudicial 264-IP-2014.
- Consejo de Estado de Colombia. Sentencia del 28 de enero de 2016. M.P.: María Elizabeth García González. Demandante: Simón Vigoda Miller. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio.
- Superintendencia de Industria y Comercio. Resolución 38446 de 2014. Expediente 01-51461
- Superintendencia de Industria y Comercio. Resolución 72477 de 2010. Expediente 10 054482.
- Superintendencia de Industria y Comercio. Resolución 22321 de 2009. Expediente 08 020034.
- Superintendencia de Industria y Comercio. Resolución 4738 de 2007. Expediente 05 64915.
- Superintendencia de Industria y Comercio. Resolución 20178 de 2012. Expediente 10/142478.
- Superintendencia de Industria y Comercio. Resolución 46878 de 2012. Expediente 11/165181.
- Superintendencia de Industria y Comercio. Resolución 0780 de 2011. Expediente 01 101197.
- Superintendencia de Industria y Comercio. Resolución 49179 de 2013. Expediente 11-3637.
- Superintendencia de Industria y Comercio (2008) Concepto N° 08-48283. Acumulado 08-48285.
- Superintendencia de Industria y Comercio. Resolución 11017 de 2011. Expediente 00-201213.
- Superintendencia de Industria y Comercio. Resolución 42112 de 2011. Expediente 99 81726

- Superintendencia de Industria y Comercio. Resolución 5487 de 2012. Expediente 06-080601.
- Superintendencia de Industria y Comercio. Resolución 29036 de 2007. Expediente 04 40881.
- Superintendencia de Industria y Comercio. Resolución 25033 de 2009. Expediente 07 20524.
- Superintendencia de Industria y Comercio (2005) *Compendio de doctrina Propiedad Industrial*. ISBN 958-97735-0-8.