UNIVERSIDAD DE PIURA

REPOSITORIO INSTITUCIONAL PIRHUA

LA PROTECCIÓN DE LA IDENTIDAD DEL NEGOCIO: ENTRE MARCAS Y NOMBRES COMERCIALES

Karen Camino-Morales

Piura, setiembre de 2016

FACULTAD DE DERECHO

Departamento de Derecho

Camino, K. (2016). *La protección de la identidad del negocio: entre marcas y nombres comerciales* (Tesis de pregrado en Derecho). Universidad de Piura. Facultad de Derecho. Programa Académico de Derecho. Piura, Perú.

Esta obra está bajo una licencia
Creative Commons Atribución-
NoComercial-SinDerivadas 2.5 Perú

Repositorio institucional PIRHUA – Universidad de Piura

KAREN FIORELLA CAMINO MORALES

LA PROTECCIÓN DE LA IDENTIDAD DEL NEGOCIO: ENTRE MARCAS Y NOMBRES COMERCIALES

UNIVERSIDAD DE PIURA
FACULTAD DE DERECHO

Tesis para optar el título de abogado

2016

APROBACIÓN

Tesis titulada *"La protección de la identidad del negocio: Entre Marcas y Nombres Comerciales"*, presentada por la bachiller Karen Fiorella Camino Morales en cumplimiento con los requisitos para optar el Título de Abogado, fue aprobada por el Director Mgtr. Guillermo Chang Chuyes.

_____

Director de Tesis

DEDICATORIA

A Dios, por sus infinitas bendiciones.

A Víctor, mi padre. Por ser ejemplo de constancia y superación. Por su inmenso amor y apoyo incondicional.

A Teresa, mi madre. Por confiar siempre en mí, ser mi compañera y cómplice.

A Juan Luis, con quien emprendemos la maravillosa aventura de formar una nueva familia.

ÍNDICE

Introducción 1

Capítulo I. Las marcas y los nombres comerciales en la Propiedad Industrial 5
1. Aspectos teóricos de los signos distintivos 5
2. Conceptos y naturaleza jurídica de las marcas 7
3. Concepto y naturaleza jurídica de los nombres comerciales 10

Capítulo II. La prohibición relativa del inciso b) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina 17
1. Las prohibiciones del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina 17
2. Análisis de la redacción del inciso b) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina 25
3. Diferencias entre los regímenes de nombres comerciales y marcas 29

Capítulo III. El nombre comercial no registrado frente a la solicitud de registro de marca semejante. La resolución del caso CORTEFIEL 33
1. Resolución N° 1525-2010/TPI-INDECOPI. Expediente N° 366141-2008. Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual 33
   a) Presentación del caso: Breve resumen de los antecedentes 33
   b) Cuestión en discusión 35
   c) Resumen del análisis de la cuestión en discusión 35

d) Resolución de la Sala 36
e) Comentarios a la Resolución N° 1525-2010/TPI-INDECOPI 37
2. Proceso 99-IP-2014. Decisión Prejudicial de la Comisión de la Comunidad Andina 40
a) Resumen de los fundamentos de derecho contenidos en la demanda 40
b) Fundamentos de la contestación de demanda por parte de INDECOPI 41
c) Sentencia de primera instancia 41
d) Recurso de apelación 42
e) Normas a ser interpretadas 42
f) Fundamentos de la Decisión Prejudicial de la Comisión de la Comunidad Andina 42
3. Análisis y toma de postura 46

Conclusiones 55

Bibliografía 57

Resoluciones de INDECOPI 61

Resoluciones del TAJ 63

INTRODUCCIÓN

Uno de los temas más interesantes que nos presenta la Propiedad Industrial son los llamados signos distintivos. Estas figuras permiten a los consumidores, en el mercado, obtener información respecto de las actividades comerciales, productos o servicios que ofrecen los proveedores a diestra y siniestra. Es por eso que se les atribuye entre sus principales funciones la indicación de determinado origen empresarial y la condensación de una determinada reputación. Así, BULLARD GONZÁLES, uno de los principales críticos de la lógica económica de la Propiedad Intelectual, señala que "(…) las marcas y signos distintivos en general son una ingeniosa figura legal para conceder una titularidad sobre el prestigio de un producto (…)"[1].

Hoy en día, una de las interrogantes más comunes que se plantean los empresarios es si su negocio se encuentra realmente protegido, o si es que existe alguien aprovechándose de la reputación de sus productos o servicios. Y es que la aparición de nuevos empresarios está en pleno apogeo. A diario se crean negocios, empresas, marcas, nombres comerciales, etc. Todo este auge del comercio, tiene implicancias jurídicas, que muchas veces no son contempladas por los agentes comerciales al momento de la formación de nuevas empresas.

En el presente trabajo nos centraremos específicamente en dos de los signos distintivos más representativos: la marca y el nombre

[1] BULLARD GONZÁLES, Alfredo. *Derecho y Economía.* Lima: Palestra, 2009, p. 211.

comercial. La finalidad es esclarecer cómo es que ambos signos pueden existir en un ordenamiento jurídico que en ocasiones no permite su armoniosa convivencia.

Uno de los problemas que surgen entre el nombre comercial y la marca es el impedimento del registro de una marca impedido por la existencia de un nombre comercial similar que fue usado en un momento anterior al de la solicitud de registro de la primera. Es este supuesto específico, el que será materia de análisis en la presente investigación.

Así, en la primera parte resumiremos las características y funcionalidades diferentes de los nombres comerciales y las marcas. De esa manera, podremos analizar el funcionamiento de la causal de prohibición establecida en el inciso b) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones (en adelante D.486 CAN), que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial, aplicable a Perú, Bolivia, Ecuador y Colombia de manera uniforme y directa. También observaremos las particularidades establecidas por el Decreto Legislativo N° 1075 (DL.1075) que genera ciertas precisiones en nuestro ordenamiento.

Posteriormente, analizaremos la discusión sobre la aplicación en caso de conflicto entre marcas y nombres comerciales sobre la nueva concepción que ha planteado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en adelante TAJ) frente a la uniforme e inalterada jurisprudencia que ha venido realizando el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (en adelante el INDECOPI) para poder concretizar nuestra postura.

En cuanto a la estructura del presente trabajo, se ha realizado una división en tres capítulos. En el primer capítulo se abordan aspectos teóricos generales de los signos distintivos: marcas y nombres comerciales. En el segundo capítulo se plantea el problema a tratar, analizando la prohibición relativa del inciso b) del artículo 136 de la D.486 CAN. En el tercer y último capítulo se aborda el tema a la luz de los pronunciamientos del TAJ, así como el desarrollo que ha efectuado la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI.

Para ejemplificar la postura que viene tomando INDECOPI respecto a la prohibición relativa de registro sobre la que versa el

presente trabajo, haremos un breve análisis del caso CORTEFIEL, recaído en el expediente N° 366141-2008, resolución N° 1525-2010/TPI-INDECOPI. No existe un precedente vinculante sobre el caso concreto que tratamos, pero el caso bajo análisis nos permite ejemplificar mejor el problema de fondo, dado que existe una Interpretación Prejudicial del TAJ, la cual está recogida en el Proceso 99-IP-2014. Para concluir se explica la postura asumida y opinión personal.

CAPITULO I.
LOS MARCAS Y LOS NOMBRES COMERCIALES EN LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Dado que la primera parte del presente trabajo gira en torno a las marcas y nombres comerciales en la propiedad industrial, resulta pertinente comenzar abordando los aspectos teóricos fundamentales de los signos distintivos. De ese modo, partiendo de los distintos conceptos dados por algunos de los autores consultados, trataremos de formar un concepto uniforme de los signos distintivos, así como de las características y funciones de la marca y nombre comercial.

1. Aspectos teóricos de los Signos Distintivos

Existe consenso en la doctrina respecto a la definición que nos presentan los autores de los signos distintivos. Así, para GAMBOA VILELA[2], SEGURA GARCÍA[3] y CASTRO GARCÍA[4], los signos distintivos son medios identificadores e instrumentos de comunicación que utiliza el empresario para distinguir e identificar en el tráfico mercantil: su empresa, su establecimiento de comercio, los productos que fabrica o

[2] GAMBOA VILELA, Patricia. *Los signos distintivos – Instrumentos del comercio*. Lima, 2004, p. 4. [Consultado el 01.03.2016]. Disponible en: <http://www.siicex.gob.pe/siicex/resources/calidad/a7036c8e-f7f1-42e0-a82f-0efecc02aea6.pdf>

[3] SEGURA GARCÍA, María. *Derecho penal y Propiedad Industrial*. Alicante: Civitas, 1995, p. 174.

[4] CASTRO GARCÍA, Juan. *La Propiedad Industrial*. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2009, p. 41.

comercializa o los servicios que presta. Son el elemento más importante del vínculo entre el comerciante y su clientela.

Dentro de la categoría de signos distintivos podemos encontrar a las marcas, los nombres comerciales, las enseñas, los lemas comerciales, las denominaciones de origen, las marcas colectivas, las marcas de certificación y otros. Su característica común es que persiguen ciertas funciones básicas[5]:

a) La función de distintividad, mediante la cual se diferencia un elemento particular en el mercado;
b) La función de origen empresarial, a través de la que se identifica un elemento con el individuo u empresa que lo produce y/o ofrece en el mercado;
c) La función de reputación o *goodwill*[6], que se refiere a la reputación o imagen en base a la calidad positiva o negativa, del elemento distinguido;
d) La función publicitaria, que hace referencia a que los signos distintivos son en sí mismos un medio de inducción a la contratación de los servicios, identificación del comercio o compra de los bienes a los que representan.

Respecto a estas características, la más importante es la referida al origen empresarial. De ese modo, el INDECOPI deberá cuidar que no exista riesgo de confusión en el público consumidor, esto forma parte del interés público del Estado. El fundamento se encuentra en el artículo 65 de la Constitución que señala: "(…) el Estado garantiza el derecho a la información sobre los bienes y servicios que se encuentran a disposición de los consumidores en el mercado (…)". Por esta razón se deniegan

[5]VIBES, Federico. "Derechos de propiedad intelectual". Buenos Aires: ADHOC, 2009. Citado por MURILLO CHÁVEZ, Javier. *Sobre las marcas en la actualidad*. Perú, 2013. [Consultado el 09.03.2016]. Disponible en: <http://enfoquederecho.com/mercantil/propiedad-intelectual/sobre-las-marcas-en-la-actualidad/>

[6] El Good Will es un anglicismo que significa o hace referencia al buen nombre de una empresa, producto, servicio, persona, etc. Se trata de un activo de gran valor, puesto que ese buen nombre le permite obtener clientes, proveedores, créditos, etc. El buen nombre, coloca a una empresa en posición ventajosa frente a la competencia, facilitándole su incursión o sostenimiento en el mercado. Permitiéndole también, mejores ventas y en muchos casos, a precios un poco más altos, puesto que el consumidor siempre está dispuesto pagar un poco más por tener un producto de "marca", lo que indudablemente le permite tener una mejor rentabilidad.

registros que puedan inducir a los consumidores a confundir marcas o nombres comerciales. Los signos distintivos funcionan con estructura de derechos negativos (*ius excludendi*) que permiten al titular impedir diversos actos de terceros que tengan como objeto el signo distintivo en concreto. Económicamente, se trata de pequeñas estructuras monopólicas a modo de derechos de exclusiva que se le otorgan al titular luego de una evaluación tras la solicitud de registro de cada tipo de signo distintivo.

2. Concepto o naturaleza jurídica de las marcas

En primer lugar partiremos del concepto que nos ofrece el artículo 134 de la D. 486 CAN. Según éste "constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro (…)".

Ahora bien, diversos autores se han pronunciado acerca de las marcas. Así por ejemplo, MARAVÍ CONTRERAS[7] y GAMBOA VILELA[8], destacan que la finalidad de estas es distinguir; es decir identificar y diferenciar productos o servicios de los demás de la misma especie para que los consumidores puedan elegir de manera libre y correcta según sus intereses. Mientras que FERNÁNDEZ NOVOA, la define como un bien inmaterial, es decir, no tiene existencia sensible, más bien, necesita materializarse en cosas sensibles para poder ser percibido por los sentidos. La marca es la unión entre el signo y el producto (o servicio) en cuanto tal unión es aprehendida por los consumidores[9].

La definición que nos presenta FERNÁNDEZ NOVOA resulta interesante, pues explica que la marca es un signo distintivo que se basa en un componente psicológico, que básicamente se refleja en la unión entre la marca propiamente dicha y el producto o servicio que ésta representa. También puede observarse que tanto los productos como los servicios son objetos distinguidos por la marca. De esa manera, junto a la marca de producto nació la marca de servicio, destinada a distinguir en el

[7] MARAVÍ CONTRERAS, Alfredo. *Introducción al Derecho de las Marcas y otros Signos Distintivos en el Perú.* En: Revista Foro Jurídico, N° 1. Lima (2013), p. 59.
[8] GAMBOA VILELA. Op. Cit., p. 8.
[9] FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. *Manual de la Propiedad Industrial*. Madrid: Marcial Pons, 2009, p. 485.

mercado *prestaciones*. Este tipo de marca realiza su función distintiva de modo referencial y no mediante la incorporación material a un producto, como sería en el caso de la marca de producto[10].

A todos nos pasa que cuando vemos un producto de alguna marca de nuestro interés queremos adquirirlo, muchas veces dejando de lado factores importantes como el precio por ejemplo, que en muchos casos es muy elevado. Esto se debe a que la publicidad de la marca en cuestión ha calado en nuestra mente y genera en nosotros el interés de querer adquirir un determinado producto o servicio de dicha marca. Es común escuchar a los consumidores aceptar que los precios son elevados, sin embargo aceptan pagarlo porque *te venden la marca*. Así es como hoy en día se desarrolla el comercio de las denominadas "marcas renombradas" o "marcas notoriamente conocidas", que como señala MURILLO CHÁVEZ "se caracterizan por la extensa amplitud de consumidores que las reconocen y que prácticamente son protegidas a nivel mundial"[11].

Es importante recalcar que la distintividad es una de las características más resaltantes de la marca. Así se evidencia en el artículo 134 D.486 CAN. En relación a ella, ARANA CORREJUELOS señala que se trata de una función compleja que reúne dos aspectos: *identificar* y *diferenciar*. Por el primero se reconoce a la marca como perteneciente a cierto género, clase o especie de productos o servicios; mientras que por el segundo se separa por sus características una marca de las otras marcas del mismo género[12]. Del concepto dado por ARANA CORREJUELOS, entendemos que la función distintiva de la marca comprende dos relaciones: la primera que es la relación entre la marca y el producto o servicio, y la segunda que se da entre la marca y el resto de marcas de la misma clase.

Complementando esta idea, MANSANI se pronuncia respecto a la distintividad y señala que: "(…) la capacidad distintiva (entendida como la percepción, variable en el tiempo, que el público tiene del hecho de que un signo o uno de sus componentes identifiquen inequívocamente los productos o servicios de una específica empresa) constituye el elemento

[10] BAYLOS CORROZA, Hermenegildo. *Tratado de Derecho Industrial.* Madrid: Cívitas, 1993, p. 809.
[11] MURILLO CHÁVEZ. Op. Cit.
[12] ARANA CORREJUELOS, María. *Distintividad Marcaria (Parte 1)*. En: Derecho & Sociedad, N° 17. Lima (2012), p. 181.

decisivo para determinar el ámbito de tutela que se confiere a una marca"[13].

Este importante aunque complejo concepto es determinante para la protección jurídica de los signos distintivos. La distintividad sirve también para medir y controlar la vulneración del principio de no confusión por existir signos que pueden inducir a confusión con otros derechos como el derecho a la imagen, el derecho de autor, el derecho previo de marca, el derecho previo de nombre comercial, el derecho de variedad vegetal, entre otros.

La protección jurídica de una marca únicamente se puede obtener si se registra ante la Dirección de Signos Distintivos (en adelante DSD) de INDECOPI. El registro está circunscrito al territorio nacional, así como a los productos y servicios determinados en el mismo registro inicial. En efecto, las marcas obligatoriamente hacen referencia a ciertos productos o servicios según la Clasificación Internacional de Niza[14] que consta de treinta y cuatro (34) clases de productos y once (11) clases de servicios. Para que las industrias extranjeras puedan proteger sus marcas en el Perú, estas deberán ser registradas en territorio nacional pese a tener protección en el exterior y solo se protegerán los servicios o productos solicitados al momento de inscribir la marca.

El registro de marca tiene una duración de diez (10) años a partir de la fecha de la resolución; de igual manera, se puede renovar perpetuamente a solicitud del titular. Sin embargo, existe una carga indirecta de uso de la marca una vez que está registrada. Según el artículo 165 de la D.486 CAN, un registro de marca puede ser cancelado si la marca no ha sido utilizada en el mercado peruano o el mercado de alguno de los países de la Comunidad Andina durante los tres (3) años siguientes al otorgamiento de la marca.

---

[13] MANSANI, Luigi. *La capacidad distintiva como concepto dinámico*. En: Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor, Tomo XXVII. Madrid (2006), p. 228.

[14] INDECOPI y la mayoría de países alrededor del mundo utilizan la Clasificación de Niza basada en 34 clases de producto y 11 clases de servicios. … *Clasificación de Niza*. 10º ed. 2016. [Consultado el 25.06.2016]. Disponible en: <http://www.wipo.int/nice/its4nice/ITSupport_and_download_area/20160101/gs_in_pdf/nice_es_flat_nice_20160101.pdf>

3. Concepto o naturaleza jurídica de los nombres comerciales

Del mismo modo que la marca, partiremos dando la definición legal del nombre comercial que nos ofrece el artículo 190 de la D.486 CAN. Según este "se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil. Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial (...)".

TEJADA LOMBARDI, a propósito de la definición que nos ofrece el artículo anteriormente citado enuncia las características de este signo[15]:

- Se trata de un signo distintivo;
- Identifica una actividad económica, una empresa o un establecimiento mercantil;
- Se puede contar con más de un nombre comercial;
- Puede estar conformado por la denominación social, razón social o la designación inscrita en el registro respectivo;
- Es independiente de las denominaciones o razones sociales y puede coexistir con ellas.

El nombre comercial –que en la presente investigación se usará de manera general e indistinta para referirnos tanto a rótulos, enseñas y nombre comercial propiamente dicho- también goza de consenso en la doctrina en cuanto a su definición. Así por ejemplo, CASTRO GARCÍA[16] y BAYLOS CORROZA[17], lo definen como el signo que permite individualizar e identificar a una empresa en relación con las otras empresas presentes en un mercado. Aquel signo mediante el cual se explota comercialmente una empresa diferenciando su actividad de otras actividades idénticas o similares.

Dicho de manera simple, el nombre comercial es el nombre de las empresas y/o negocios, aquel nombre a raíz del cual todos los consumidores identificamos los establecimientos a los cuales

[15] TEJADA LOMBARDI, Carlos. *La Regulación del nombre comercial*. 2013, p. 2. [Consultado el 05.04.2016]. Disponible en: <http://intranet.usat.edu.pe/usat/ius/files/2013/12/2013II_Analisis_Legal_Carlos_Tejada_Lombardi.pdf>
[16] CASTRO GARCÍA. Op. Cit., p. 223-224.
[17] BAYLOS CORROZA. Op. Cit., p. 847.

concurrimos. Se trata del nombre de los negocios o establecimientos a los que acudimos para adquirir productos o servicios.

El fundamento legislativo internacional de los nombres comerciales es el artículo 8 del Convenio de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial, en vigor para el Perú desde el 11 de abril de 1995, el mismo que señala que: "El nombre comercial será protegido en todos los países de la Unión sin obligación de depósito o de registro, forme o no parte de una marca de fábrica o de comercio". Como vemos el nombre comercial constituye una de las figuras con más arraigo histórico de la propiedad industrial. Es por ello que no se puede negar la trascendencia del nombre comercial a nivel internacional, la que ha repercutido en las normas locales de los países y dentro de los cuales, el Perú no ha sido ajeno[18].

A diferencia de las marcas, el nombre comercial tiene un requisito especial. Se trata de la prueba del uso, la cual se encuentra recogida en el artículo 195 de la D.486 CAN y según el cual "(…) Los Países Miembros podrán exigir la prueba de uso, conforme a sus normas nacionales. (…)". (El subrayado es nuestro).

Concordantemente, el artículo 86 del DL.1075, señala que:

> "En los casos que se pretenda hacer valer un derecho en base a un nombre comercial, usado o registrado, el titular del nombre comercial deberá demostrar su uso o el conocimiento del mismo en el Perú, por parte del público consumidor pertinente, para distinguir actividades económicas iguales o similares a aquellas que se distinguen con el signo que motiva el inicio de la acción legal". (El subrayado es nuestro)

De los artículos antes citados, podemos concluir que respecto al nombre comercial serán tres aspectos los que se deben probar para efectos de su registro. Primero, se debe probar el primer uso temporalmente. Esto se debe a que es necesario que exista evidencia del primer uso del nombre comercial en el mercado para efectos de ver la prevalencia de este derecho generado por el uso y otros existentes en la dinámica del mercado. Segundo, deberá probarse también exactamente

[18] SCHIANTARELLI GONZALEZ, Juan. *La regulación del Nombre Comercial en el Perú: rezago y desafío*. En: Derecho PUCP, N° 74. Lima (2015), p. 114.

en qué lugares se utiliza el nombre comercial pues esto demostrará la extensión en la cual se utiliza el mismo. Finalmente, como tercer punto, se debe probar el uso de nombre comercial relacionado con determinadas actividades económicas, empresas y/o establecimientos comerciales.

De esta manera, el solicitante de un nombre comercial o el legítimo titular del mismo tienen que demostrar el uso del mismo dentro del territorio peruano. De igual manera y en vista de que el derecho al nombre comercial se adquiere con el uso, es necesario que el legislador e INDECOPI establezcan un ámbito geográfico determinado para los nombres comerciales. Por tanto, será posible que un nombre comercial tenga alcance nacional cuando se demuestre el uso expandido del mismo. Del mismo modo, el derecho al nombre comercial termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o establecimiento que lo usa[19].

En caso de lograrse el registro del nombre comercial, éste tendrá una duración de diez años contados a partir de la fecha de su registro o depósito, renovables por períodos iguales[20] y su naturaleza es declarativa, es decir, declara el primer uso del signo en el mercado.

No debemos confundir nombres societarios con nombres comerciales. MURILLO CHÁVEZ, atribuyéndoselo a MIRANDA, señala que "el nombre comercial se concibe como el signo distintivo de la empresa en el mercado (o, si se prefiere, del empresario en el ejercicio de su actividad empresarial concurrencial) [signo de diferenciación empresarial-concurrencial], la denominación social, en cambio, se configura como el signo identificador del ente colectivo, como sujeto titular de derechos y deberes y centro de imputación de responsabilidades en el tráfico jurídico (signo de identificación personal-patrimonial)"[21]. En

[19] COMUNIDAD ANDINA. Decisión Nº 486. Régimen común sobre la propiedad industrial. 2000, p. 45. Artículo 191.- "El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa".

[20] Ibíd., p. 46. Artículo 196.- **"**En caso de registro del nombre comercial, éste tendrá una duración de diez años contados a partir de la fecha de su registro o depósito, renovables por períodos iguales".

[21] MURILLO CHÁVEZ, Javier. *Usando la camiseta de INDECOPI en el Poder Judicial: Trazos sobre el proceso de modificación de denominación o razón social por conflicto con signos distintivos*. Cusco, 2013, p. 242. [Consultado el 10.06.2016]. Disponible en: <https://works.bepress.com/javier_murillo/10>

este sentido, tenemos por un lado los nombres societarios, que se caracterizan por identificar a la persona jurídica. Su función está orientada a identificar a determinados entes para la realización de la libertad de contratación con diversos agentes en el mercado.

Los dos tipos de nombres societarios que regula la Ley General de Sociedades son:

a) La denominación social: que ha sido atribuida a aquellas formas societarias que cuentan con responsabilidad limitada, como por ejemplo la Sociedad Anónima; y
b) La razón social: que ha sido atribuida a las formas societarias donde los socios responden por las deudas de la sociedad, como por ejemplo la Sociedad Colectiva.

TEJADA LOMBARDI señala que la razón o denominación social constituyen el medio de identificación de la empresa como persona jurídica y con la cual ésta se desempeña como sujeto de derechos y obligaciones. Mientras que el nombre comercial es un medio identificador que distingue a un empresario en el ejercicio de su actividad comercial. Para ilustrar la distinción, TEJADA LOMBARDI equipara el nombre comercial al nombre artístico o seudónimo con el cual un artista se identifica en el ámbito artístico. Mientras que la razón social y la denominación social, se equiparan, a los nombres y apellidos con los cuales una persona natural es inscrita en el Registro Civil de Identificación[22]. Es importante diferenciar prácticamente cada uno de estos signos en los documentos en los cuales se utilizan, por ejemplo en una factura o boleta de venta.

[22] TEJADA LOMBARDI. Op. Cit., p. 4.

Figura N° 1.
Factura.

Fuente: http://www.descuentafacil.com/images/entorno/factura_negociable_pe.gif (modificada)

En este caso, a modo de ejemplo, el logo TuEmpresa es donde debe ir colocado el nombre comercial de la empresa que emite la factura o boleta de venta. Por otro lado, donde se señala TuEmpresa S.A.C. RUC: 90025000016 es donde debe ir colocado el nombre societario de quién está emitiendo la factura o boleta de venta. Finalmente, la marca viene colocada en donde se coloca la descripción de los productos vendidos o los servicios prestados.

Así, de manera resumida, tenemos el siguiente cuadro de diferencias comparativas:

Cuadro N° 1
Diferencias comparativas

	Nombre Societario (Denominación / Razón Social)	**Nombre Comercial**	**Marca**
Ámbito	Derecho Civil y Societario	Propiedad Industrial (D.486 CAN)	Propiedad Industrial (D.486 CAN)
Normativa	Código Civil y Ley General de Sociedades	D.486 CAN	D.486 CAN
Naturaleza	Derecho Absoluto	Derecho de Exclusiva	Derecho de Exclusiva
Función	Identificación	Identificación y Distintividad	Distintividad
Acción correctiva	Nulidad de Registro Societario	Acción de Infracción	Acción de Infracción
Controles	Prohíbe identidad (génesis) y semejanza (posteriormente)	Prohíbe identidad y semejanza	Prohíbe identidad y semejanza
Requisitos	Registro Constitutivo	Debe probarse el primer uso (Registro declarativo)	Registro constitutivo
Extensión territorial	Nacional	Territorialidad local	Nacional
Objeto de distinción	Identifica sujeto de derecho	Empresa, actividad económica, establecimiento comercial	Productos o Servicios
Posibilidad de conformación	Denominación	Denominación, figura o mixto	Denominación, figura, o mixto
Duración	Duración indefinida	Duración de 10 años renovable	Duración de 10 años renovable

Fuente: Elaboración Propia.

CAPITULO II.
LA PROHIBICION RELATIVA DEL INCISO B) DEL ARTÍCULO 136 DE LA D. 486 CAN

En el capítulo anterior hemos hablado de las cuestiones generales de los signos distintivos, específicamente de marcas y nombres comerciales. En el presente capítulo analizaremos la prohibición relativa de registro que nos presenta el inciso b) del artículo 136 de la D. 486 CAN, que es básicamente el problema a tratar en el presente trabajo.

1. Las prohibiciones del artículo 136 de la D.486 CAN

En la parte dinámica de nuestro ordenamiento jurídico de Propiedad Industrial, observamos que el legislador andino ha establecido determinadas causales de prohibición de registro, clasificadas de manera dual, en absolutas y relativas.

Las prohibiciones absolutas, que no son materia de éste análisis, son aquellas que se deben únicamente a aspectos intrínsecos del signo distintivo, las cuales se encuentran contenidas en el artículo 135 de la D.486 CAN[23].

[23] El artículo en mención establece dieciséis prohibiciones absolutas de registro. El TAJ se ha pronunciado en numerosas ocasiones respecto a las prohibiciones –tanto absolutas como relativas- establecidas en la norma andina. Por ejemplo, señala en el Fundamento 61 de la Interpretación Prejudicial N° 101-IP-2014, respecto a las prohibiciones absolutas de registro: "Las prohibiciones intrínsecas o absolutas se refieren al signo que por sus características no tiene la capacidad de funcionar como marca según lo determinado en el artículo 134 y 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. El artículo 135 enumera las prohibiciones absolutas al registro de

Por su parte, las prohibiciones relativas son aquellas que están relacionadas con derechos de terceras personas como parte del mercado, las cuales se encuentran contenidas en el artículo 136 de la D.486 CAN. Específicamente el artículo señala:

> ***Artículo 136.-*** *No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:*
> *a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;*
> *b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;*
> *c) sean idénticos o se asemejen a un lema comercial solicitado o registrado, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;*
> *d) sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero, siempre que dadas las circunstancias su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación, cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el País Miembro o en el extranjero;*
> *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;*

---

marcas, de modo que al producirse alguno de los supuestos contenidos en la norma mencionada, el signo no será apto para obtener su registro, estas causales de irregistrabilidad se destinan a proteger el interés público. Al respecto, el autor español Baylos Corroza señala que las prohibiciones absolutas *son las que excluyen del registro signos no aptos a acceder a él, por su propia naturaleza o cualidades o por carecer de virtud distintiva*". También podemos encontrar información respecto a las prohibiciones absolutas de registro en la bibliografía utilizada para el desarrollo de la presente tesis.

f) consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste;
g) consistan en el nombre de las comunidades indígenas, afroamericanas o locales, o las denominaciones, las palabras, letras, caracteres o signos utilizados para distinguir sus productos, servicios o la forma de procesarlos, o que constituyan la expresión de su cultura o práctica, salvo que la solicitud sea presentada por la propia comunidad o con su consentimiento expreso; y,
h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.

Respecto a este tipo de prohibiciones, el TAJ también se ha pronunciado y señala que "las prohibiciones contenidas en el artículo 136 de la Decisión 486 buscan, fundamentalmente, precautelar el interés de terceros"[24]. En efecto, las causales de prohibición relativas están referidas a los derechos de terceros que impiden un registro, tales como el derecho al nombre, el derecho a la imagen, el derecho de autor, el derecho de otro signo distintivo anterior (incluso derecho preferente por mera solicitud), entre otros. Las prohibiciones absolutas son aplicables *ex officio*, mientras que, las prohibiciones relativas serán invocadas exclusivamente a iniciativa de las partes interesadas[25].

Como parte de estas normas concretas, el inciso b) del artículo 136 de la D.486 CAN (que será el único que analizaremos en el presente trabajo) establece un supuesto que nos resulta interesante profundizar por los conflictos que podría suponer su aplicación, la prohibición en mención establece que se denegará un registro de marca cuando exista un nombre comercial protegido, y cuando dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación. A la letra dice:

[24]Ecuador. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso N° 78-IP-2013. San Francisco de Quito, 2013, p. 20.
[25] FERNÁNDEZ NOVOA. Op. Cit., p. 561.

> "No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: (…) b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación; (…)"

Los conflictos suscitados entre marcas y nombres comerciales son muchos y los criterios utilizados por el INDECOPI para resolverlos han sido utilizados en reiteradas oportunidades[26].

Básicamente el conflicto que se genera entre una marca y un nombre comercial se debe a la prohibición citada líneas arriba. Tal prohibición postula que no podrá registrarse como marca un signo que sea idéntico o se asemeje a un nombre comercial protegido. Es en este punto donde la ley nacional y la ley andina no llegan a un consenso ya que se contradicen al momento de determinar en qué casos estamos ante un nombre comercial protegido (por tanto se deniega el registro de marca que originó la acción legal) y en qué casos si resulta posible el registro de una marca pese a la existencia anterior de un nombre comercial idéntico o semejante.

Ahora bien, según las resoluciones mencionadas, es común ver que para la protección del nombre comercial se exige el requisito de la prueba de uso (por parte del titular del nombre comercial) y del mínimo conocimiento del nombre comercial (por parte del consumidor), esto evidencia que el legislador ha normado la necesidad de establecer un ámbito geográfico determinado al uso del nombre comercial. Al respecto tenemos como antecedente que ya desde el Decreto Ley N° 26017 – Ley General de la Propiedad Industrial – norma de 1992, se limitó el ámbito de protección de los nombres comerciales a extensiones territoriales determinadas. En ese sentido se pronunció el Tribunal de Propiedad Industrial de aquella época:

[26] Y sólo por mencionar algunos ejemplos de Resoluciones emitidas por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual: Resolución N° 320-2011/TPI. Expediente N° 396350-2009. Resolución 0941-2011/TPI. Expediente N° 354543-2008. Resolución N° 2286-2009/TPI. Expediente N° 314381-2007. Resolución 1347-2009/TPI. Expediente N° 250936-205 acumulado al expediente N° 236791-2005.

> "En principio, el Decreto Ley N° 26017 limitaba territorialmente la protección del nombre comercial por cuanto resultaba y resulta imposible para el comerciante conocer cuáles son los nombres comerciales que se utilizan en todo el territorio peruano, salvo que exista una difusión masiva y constante de los mismos a nivel nacional que permita extender su protección a todo el territorio nacional. En tal sentido, si la norma hubiese extendido la protección del nombre comercial a todo el territorio sin limitarla al supuesto excepcional de que el nombre comercial tenga una difusión masiva y constante a nivel nacional, se hubiese llegado al absurdo de que la persona que desease realizar una actividad comercial en el país bajo un nombre comercial determinado debía recorrer previamente todo el territorio nacional para asegurarse que en ese ámbito no existiere otra persona actuando en el mismo giro de actividad económica con un nombre igual o similar"[27].

Como se observa, el requisito de la delimitación geográfica de los nombres comerciales está presente en nuestra normativa desde hace mucho tiempo. Esta delimitación geográfica del nombre comercial se debe al tipo de registro que éste tiene, ya que al ser declarativo, no necesita de registro formal previo, por lo que resulta imposible para el empresario saber si el nombre que tiene en mente para su negocio ya está siendo usado por otro empresario en alguna parte del territorio nacional. Esto es precisamente lo que genera que en un mismo territorio puedan coexistir dos o más nombres comerciales idénticos o similares, generando riesgo de confusión entre los consumidores y problemas en el mercado entre los empresarios.

Frente a esta situación vemos que cada titular de un nombre comercial tiene legítimo derecho de registrarlo como marca y así evitar que terceros lo registren. Sin embargo, el ejercicio efectivo de dicho derecho por parte de cada uno de los titulares no es posible, ya que ello significaría la coexistencia en el registro de marcas y/o nombres comerciales idénticos o similares, la cual está expresamente prohibida por la ley artículo 136, inciso a) y b) de la D.486 CAN.

Sin embargo, como ya hemos mencionado, la cuestión a analizar es el conflicto que se genera entre un nombre comercial y una marca, específicamente el problema que surge cuando se pretende registrar una

[27] Perú. Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual. Resolución Nº 387-1998/TPI-INDECOPI. Lima, 1998, p. 8.

marca y bajo esa denominación se viene desarrollando previamente un establecimiento comercial. Es decir, cuando existe un nombre comercial del cual se viene haciendo uso, que es idéntico o similar a la marca que se pretende registrar. Para resolver este supuesto el Tribunal del INDECOPI ha planteado los siguientes criterios de aplicación[28]:

> "a) **Conflicto entre un nombre comercial anteriormente utilizado y la solicitud de registro de una marca:** En el Perú, el nombre comercial es protegido dentro de su zona de influencia económica, por lo que la Sala es de la opinión que el titular de un nombre comercial sólo podrá oponerse al registro de una marca idéntica o similar a su signo cuando el ámbito geográfico de influencia de su nombre comercial abarque casi todo el territorio peruano. En este caso, el derecho de exclusiva que otorga el registro de una marca puede afectar la distintividad del nombre comercial y provocar riesgo de confusión en el consumidor. Sin embargo, aquellos nombres comerciales que no tienen mayor transcendencia geográfica, aun cuando demuestren un uso anterior, no podrán lograr la denegatoria del registro de la marca.
>
> b) **Conflicto entre un nombre comercial solicitado y una marca o nombre comercial registrado:** El hecho de que se acredite el uso de un nombre comercial no significa necesariamente que éste acceda directamente a registro, ello sólo será posible en la medida en que no se afecten los derechos registrales de terceros adquiridos con anterioridad. Es decir, en caso se solicite el registro de un nombre comercial (o de una marca sobre la base de la titularidad de un nombre comercial), éste no podrá ser registrado si ya existe registrado a favor de un tercero un signo distintivo que sea idéntico o similar al suyo, ya que, en esos casos, su coexistencia inducirá a confusión al público. Lo anterior se aplica incluso cuando el nombre comercial de la solicitante haya sido utilizado en el comercio con anterioridad al registro del tercero. En estos casos, no es necesario determinar el ámbito territorial del nombre comercial registrado, puesto que la publicidad que otorga el registro determina que éste sea protegido en todo el territorio nacional. Cabe precisar que, aun cuando el registro del nombre comercial solicitado no sea concedido, la marca o nombre comercial registrado sustento de la denegatoria del registro deberá respetar la zona de influencia económica del

[28] Perú. Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual. Resolución Nº 0320-2011/TPI-INDECOPI. Lima, 2011, p. 19-20.

nombre comercial solicitado y que ha sido utilizado con anterioridad.

c) **Conflicto entre un nombre comercial solicitado y un nombre comercial utilizado con anterioridad a la solicitud de registro:** Aquí habrá que atender a la antigüedad de los mismos. Así, en el caso que tanto el solicitante del registro como el opositor del mismo sustenten sus respectivos derechos en el uso de nombres comerciales, la Sala es de la opinión que si la solicitante demuestra que su nombre comercial ha sido utilizado con anterioridad al del opositor, tendrá un mejor derecho a obtener el registro del mismo como marca. Sin embargo, en caso que el nombre comercial del opositor sea más antiguo que el del solicitante, sólo podrá lograr la denegatoria del registro si éste tiene una influencia efectiva en gran parte del territorio del país. Caso contrario, se procederá al registro del nombre comercial posterior, sin perjuicio de que éste deba respetar el ámbito de protección del nombre comercial anterior. Así, si el uso del nombre comercial posterior genera confusión en la zona geográfica de influencia económica del nombre comercial anterior, aun cuando prospere el registro del nombre comercial posterior, en esa zona geográfica dicho nombre comercial no podrá usarse".

Respecto a estos pronunciamientos -establecidos como criterios para resolver por el INDECOPI- podemos colegir más características al nombre comercial[29]:

a) El ámbito de protección geográfico de un nombre comercial no registrado, está limitado al territorio donde el empresario realiza sus actividades comerciales.
   Esto se pone de manifiesto en el primer criterio establecido por el INDECOPI. Aquel nombre comercial no registrado que no tenga trascendencia jurídica, aunque demuestre un uso anterior, no podrá lograr la denegatoria de registro de una marca. Es decir, solo aquel nombre comercial que sea conocido a nivel nacional podrá oponerse al registro de una marca igual o similar a su signo.
b) Si el nombre comercial tiene trascendencia fuera de ese territorio, podrá obtener protección (vía oposición) frente a una solicitud de registro de marca.

[29] TEJADA LOMBARDI. Op. Cit., p. 8.

Esto quiere decir que aquel nombre comercial no registrado que es nacionalmente conocido podrá oponerse a la solicitud de registro de una marca igual o similar a su signo, pues la coexistencia de ambos podría causar un riesgo de confusión en el público consumidor.

c) Sin perjuicio de lo mencionado, el registro de un nombre comercial en la Dirección de Signos Distintivos amplía la protección a todo el territorio nacional, debido a la publicidad del registro.
Resulta claro que al registrar un nombre comercial éste queda protegido, pues como vemos los inconvenientes surgen en los casos de nombres comerciales no registrados. El registro garantiza la seguridad jurídica.

d) Se respeta el Principio registral *Prior Tempore Prior Iure*, puesto que no se podrá registrar un nombre comercial idéntico o similar a una marca registrada, así se pruebe que el nombre se usa con anterioridad a esta.
El principio clásico del derecho *Prior Tempore Prior Iure* no es la excepción en el derecho de signos distintivos, toda vez que la marca registrada con anterioridad a la solicitud de registro de un nombre comercial, prevalecerá sobre éste aunque se demuestre su uso anterior a la fecha de registro de la marca.

e) Entre nombres comerciales solicitados y utilizados con anterioridad a la solicitud, se analizará la antigüedad y la trascendencia territorial del nombre comercial.
En caso de conflicto entre dos nombres comerciales, prevalecerá aquel que goce de mayor antigüedad y trascendencia en el territorio nacional.

En el tercer capítulo se hará mención a una de las tantas resoluciones del INDECOPI que hace referencia a la prohibición relativa del inciso b) del artículo 136 de la D.486 CAN, sobre la cual versa el presente trabajo y se analizará el problema suscitado y el criterio usado para la solución del mismo por parte del INDECOPI así como la postura contraria a este por parte del TAJ.

2. Análisis de la redacción del inciso b) del artículo 136 de la D.486 CAN.

> "Artículo 136: No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara **indebidamente** un derecho de **tercero**, en particular cuando: (…) b) sean **idénticos** o se **asemejen** a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un **riesgo de confusión o de asociación**; (…)" (El resaltado es nuestro).

La prohibición relativa del inciso b) del artículo anteriormente citado, señala que se negará el derecho de registro a aquellas marcas que por ser idénticas o semejantes a un nombre comercial protegido, pudieran afectar indebidamente el derecho del tercero titular del mismo.

Ahora bien, el legislador no ha precisado que debemos entender por: *indebidamente, tercero, identidad o semejanza y riesgo de confusión o de asociación.* Puesto que se tratan de conceptos jurídicos indeterminados. Por lo tanto, resulta interesante analizar estos términos para comprender cabalmente el sentido de la prohibición contenida y a que supuesto se refiere precisamente.

Para empezar el análisis, debemos precisar qué entendemos por *indebidamente*. Según el diccionario de la Real Academia de la lengua Española (en adelante RAE) *"indebido"* significa ilícito, injusto y falto de equidad. En este sentido, se entiende que el registro de una marca no será posible siempre que el uso de ésta resulte ilícito por transgredir el derecho de otra persona, en este caso de un empresario que viene siendo titular de un nombre comercial usado con anterioridad a la solicitud de registro de la marca. Si fuera posible registrar una marca que tiene elementos idénticos o semejantes a un nombre comercial protegido, el perjuicio que recaería sobre el titular de dicho nombre comercial constituiría un acto ilícito por parte del titular de la marca registrada con posterioridad al nombre comercial, pues se estaría vulnerando el derecho de exclusiva del titular del nombre comercial, generando que su establecimiento o negocio sea materia de confusión o asociación a una marca que no tiene nada que ver con él.

El legislador tampoco ha precisado quien se constituye como *tercero*, sin embargo, resulta claro que en Derecho, un tercero sería toda

persona extraña al contrato o proceso, pero que desarrolla gestiones en él por así haberlo solicitado las partes directas o por tener un interés en el acto o contrato. Siguiendo esta definición, las partes que intervienen en el registro serán: el solicitante y la oficina nacional competente. Por tanto, el tercero en mención sería toda persona que puede oponerse al registro de la marca por tener un legítimo interés para obrar al ver su derecho posiblemente vulnerado. En este supuesto especifico del inciso b) artículo 136 de la D.486 CAN, el tercero sería aquel titular de un nombre comercial usado con anterioridad a la solicitud de registro de marca, ya que el titular del nombre comercial está facultado para oponerse al registro de la marca si es que presenta las pruebas necesarias para tal oposición.

Hay una particularidad en la prohibición del inciso b) del artículo 136 de la D.486 CAN, ya que señala que la marca que sea idéntica o se asemeje a un nombre comercial protegido no podrá ser registrada siempre que dadas las circunstancias su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación. Es necesario esclarecer que se entiende por marca idéntica o semejante a un nombre comercial, rótulo o enseña y cuando se origina un riesgo de confusión o de asociación.

Respecto a la identidad o semejanza, tal y como señala FERNÁNDEZ NOVOA: "la propia definición del concepto de identidad implica que los dos elementos comparados sean iguales en todos los aspectos"[30]. Por lo tanto, en la prohibición relativa del inciso b) del artículo 136 de la D.486 CAN, habrá identidad cuando la marca que quiere registrarse sea igual, sin modificaciones ni adiciones, a todos los elementos del nombre comercial protegido, ya que tal identidad supondría un alto riesgo de confusión entre los consumidores. Por otro lado, la semejanza implica una relación entre personas o cosas que tienen características comunes, pero que no son completamente iguales en todos los aspectos. Si la marca que desea registrarse presentase características comunes en relación al nombre comercial protegido, no podrá registrarse según la prohibición del inciso b) del artículo 136 de la D.486 CAN. Lo que no queda claro es hasta qué punto las características o elementos de una marca y un nombre comercial pueden ser comunes, el legislador ha dejado abierta esa ventana ya que dependerá de los criterios de cada oficina nacional

[30] FERNÁNDEZ NOVOA. Op. Cit., p. 563.

competente, determinar cuándo un signo que se pretende constituir en marca será semejante a un nombre comercial protegido.

En la redacción del inciso b) también se hace referencia al uso. El inciso menciona que la prohibición entra en funcionamiento cuando el uso (de la marca que pretende su registro) pudiera originar riesgo de confusión o de asociación en los consumidores respecto al nombre comercial protegido. Las normas no mencionan que pruebas son pertinentes para demostrar que el uso del signo que pretende registro no afecta indebidamente al signo protegido con anterioridad, dejando nuevamente a discreción de la Oficina Nacional Competente la valoración de las pruebas planteadas por quien pretende ser reconocido como titular.

Finalmente, respecto al riesgo de confusión, del que también se habla en el inciso b) del artículo 136 de la D.486 CAN, FERNÁNDEZ NOVOA señala: "la prohibición relativa a la que se refiere el mencionado inciso, presupone que debe existir un riesgo de confusión entre el nombre comercial o denominación anterior y el signo solicitado como marca, lo que hace que la confundibilidad entre signos distintivos sea un tema de singular importancia y dificultad"[31].

En ese sentido, sobre el riesgo de confusión y/o de asociación, el TAJ ha manifestado lo siguiente:

> "El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).
> El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica (Proceso 70-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. N°. 1648 del 21 de agosto de 2008, marca: SHERATON)"[32].

[31] Ibíd., p. 74.
[32] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso N° 78-IP-2013. Op. Cit., p. 20.

La confusión entre dos signos se presenta de dos maneras: directa e indirecta. La primera, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios. La segunda, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común[33].

El TAJ también ha sostenido que la confusión se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo[34].

El derecho exclusivo al uso del signo por parte de su titular, comprende el *ius prohibendi*, evitando que terceros se aprovechen de sus esfuerzos y actividades dirigidas a comercializar los productos, o a prestar los servicios. De otro lado, los consumidores por el signo pueden distinguir entre los distintos productos o servicios que le son ofrecidos en el mercado. Es por esta razón que las marcas y los nombres comerciales, para poder ser objeto de apropiación exclusiva, deben ser distintivos tanto intrínseca como extrínsecamente[35].

Como bien señala CAMACHO, lo que busca impedir la causal de irregistrabilidad de signos que puedan causar confusión con otros pertenecientes a terceros, registrados o solicitados previamente, cuando distingan productos idénticos o similares, es que accedan al registro signos que puedan causar confusión. Por tanto, no es necesario para denegar el registro de una marca o nombre comercial que la mencionada confusión esté probada. De ese modo, la causal de irregistrabilidad del artículo 136 de la D. 486 CAN, materia de nuestro análisis, es una causal preventiva, pues busca evitar que se produzca el perjuicio derivado de la

---

[33] Ecuador. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso N° 109-IP-2002. San Francisco de Quito, 2003, p. 9.

[34] Ecuador. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso Nº 85-IP-2004. San Francisco de Quito, 2004, p. 6.

[35] CAMACHO, Ricardo. *La posibilidad de confusión y la confusión efectiva de signos distintivos en el mercado*. 2004, p. 2. [Consultado el 15.06.2016]. Disponible en: <http://www.uaipit.com/files/publicaciones/0000002035_2004(2).pdf>

coexistencia de signos confundibles en el mercado[36]. Así también lo señala el TAJ en sus diferentes pronunciamientos acerca del tema.

Por ejemplo, mediante decisión recaída en el Proceso 264-IP-2014, el TAJ señaló que "(…) la labor de determinar si una marca es confundible con otra marca o con un nombre o enseña comercial presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o de servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir. En los casos en los que los signos no sólo sean idénticos sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible"[37].

Entonces podemos decir que determinar la confundibilidad entre dos signos distintivos es tarea del agente administrativo, quien deberá enfocarse en los principios y reglas que la jurisprudencia ha venido estableciendo de manera continua. De esa manera el agente precisará qué grado de confundibilidad existe entre los signos materia de análisis, basándose tal como lo señala la doctrina, en la identidad o semejanza de los signos enfrentados y los productos o servicios que distinguen, teniendo en cuenta además, a los consumidores o usuarios.

3. Diferencias entre los regímenes de nombres comerciales y marcas

En esta última parte del Capítulo II y a manera de resumen de todo lo anteriormente expuesto, podemos concluir mencionando características diferenciadoras que existen entre marcas y nombres comerciales, para así tener claro el panorama que nos ofrecen estos dos reconocidos signos distintivos. Como bien señala FERNÁNDEZ NOVOA "Existen numerosos puntos de contacto entre el nombre comercial y la marca de servicios, radicando la diferencia entre ambas figuras más en su

[36] Ibíd., p. 6.
[37] Ecuador. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso N° 164-IP-2014. San Francisco de Quito, 2015, p. 6.

forma de empleo y en la finalidad de su utilización que en cualquier otra cuestión de carácter esencial"[38].

La primera diferencia a analizar es la referida al modo de adquirir su protección. Por su parte, la marca de servicios debe ser registrada ante la oficina nacional competente, registro que le otorga protección a nivel nacional, así el titular de ésta podrá hacer valer su derecho frente a cualquier vulneración. Sin embargo, no pasa lo mismo con el nombre comercial, pues éste (tal como señala la D.486 CAN) adquiere su derecho de exclusiva a través de su primer uso en el comercio y se condiciona al uso efectivo de dicho nombre en el comercio o mercado por parte del titular que lo invoque.

Una segunda diferencia que surge entre ambos signos distintivos es la relacionada a los efectos que el registro de cada uno de estos signos distintivos produce. El Perú ha optado por el Sistema Constitutivo de Adquisición de Derechos sobre los signos distintivos, ello significa que la protección legal alcanzará a los signos que se encuentren registrados ante la Oficina Nacional Competente, en este caso ante la DSD del INDECOPI.

Los efectos del registro de marcas son constitutivos, ya que las empresas o personas que decidan registrar su marca deberán ingresar su solicitud ante la DSD y ésta será otorgada siempre y cuando no incurran en algunos de los casos de prohibición del registro, establecidos en el artículo 136 de la D.486 CAN. En el caso del registro de nombres comerciales, éste será puramente declarativo, ya que es a partir de la fecha de primer uso cuando se constituirá el derecho sobre el referido signo, sin embargo, también es cierto que la ley y la doctrina le reconocen al nombre comercial un tratamiento especial que lo coloca en condición de excepción al sistema descrito, por tanto el registro resulta siendo declarativo pero con efectos adicionales[39].

El trato diferenciado que se le da a cada signo distintivo, se debe a la finalidad que tienen en el mercado, siendo esta la tercera diferencia que mencionaremos entre las marcas y los nombres comerciales. Por un lado, los nombres comerciales sirven para identificar una actividad

[38] FERNÁNDEZ NOVOA. Carlos. Op. Cit., p. 784.
[39] TEJADA LOMBARDI. Op. Cit., p. 9.

económica, una empresa o un establecimiento mercantil. Las marcas son usadas por personas naturales o jurídicas para distinguir un producto específico dentro del mercado.

Las marcas deben reunir ciertas características no exigibles a los nombres comerciales, como es el caso de la "aptitud distintiva". Justamente esa es la razón por la que no pueden constituirse como marcas las denominaciones genéricas o comunes que puedan inducir a confusión respecto al producto en sí. Contrariamente, los nombres comerciales no necesitan reunir dicho requisito para cumplir adecuadamente su función. Así por ejemplo: el nombre comercial puede ser Alicorp y una marca: Alacena, Capri, Negrita, etc.

En la marca de servicios el signo recae sobre la prestación -el servicio-, caso contrario, en el nombre comercial el signo no trata de distinguir una prestación de otras, sino de identificar al sujeto que introduce en el mercado la prestación y diferenciar su actividad de otras actividades idénticas o similares[40].

Las marcas y los nombres comerciales tienen diferentes prohibiciones. Esta es la cuarta diferencia que podemos mencionar entre marcas y nombres comerciales. Las marcas están sometidas a un procedimiento de inscripción mucho más riguroso que el de los nombres comerciales, imponiéndosele varias prohibiciones establecidas en los artículos 135 y 136 de la D.486 CAN. Por su parte, los nombres comerciales tienen el camino más fácil hacia la inscripción registral. Sin embargo, no dejan de someterse a algunas limitaciones establecidas en el artículo 194 de la D.486 CAN[41].

[40] FERNÁNDEZ NOVOA. Op. Cit.

[41] Decisión Nº 486. Régimen común sobre la propiedad industrial. Op. Cit., p. 46. Artículo 194.- "No podrá registrarse como nombre comercial un signo que esté comprendido en alguno de los casos siguientes: cuando consista, total o parcialmente, en un signo contrario a la moral o al orden público; cuando su uso sea susceptible de causar confusión en los medios comerciales o en el público sobre la identidad, la naturaleza, las actividades, el giro comercial o cualquier otro aspecto de la empresa o establecimiento designado con ese nombre; cuando su uso sea susceptible de causar confusión en los medios comerciales o en el público sobre la procedencia empresarial, el origen u otras características de los productos o servicios que la empresa produzca o comercialice; o cuando exista una solicitud o registro de nombre comercial anterior".

Una quinta y última diferencia a mencionar, es que a diferencia de las marcas de productos y servicios que pueden ser transferidas independientemente, el nombre comercial únicamente podrá ser transferido con la totalidad de la empresa o el establecimiento que venía usándolo. Esta regla, prevista en el artículo 199 de la norma andina[42], es lógica por cuanto dicho signo distintivo identifica justamente la actividad comercial o al empresario[43].

[42] Ibíd., p. 47. Artículo 199.- "La transferencia de un nombre comercial registrado o depositado se inscribirá ante la oficina nacional competente de acuerdo con el procedimiento aplicable a la transferencia de marcas, en cuanto corresponda, y devengará la misma tasa. Sin perjuicio de ello, la transferencia del nombre comercial sólo podrá efectuarse conjuntamente con la de la empresa o establecimiento con el cual se venía usando".

[43] TEJADA LOMBARDI. Op. Cit.

CAPITULO III.
EL NOMBRE COMERCIAL NO REGISTRADO FRENTE A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA SEMEJANTE. LA RESOLUCIÓN DEL CASO CORTEFIEL

1. Resolución N° 1525-2010/TPI-INDECOPI. Expediente N° 366141-2008. Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual.

a) Presentación del caso: Breve resumen de los antecedentes

- Cortefiel SA (España), solicita registrar la marca de producto CORTEFIEL, para distinguir vestidos, calzado (excepto ortopédico), sombrerería, de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial.
- Oscar Huamancayo (Perú), formula oposición al registro, manifiesta ser titular de la marca CORTEFIEL (Certificado Nº 66419), para distinguir productos de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial, y que el signo solicitado es semejante a su marca registrada.
- Cortefiel SA, señala que ha solicitado la cancelación de la marca de Oscar Huamancayo, la cual ha sido declarada fundada por la CSD y que su empresa es titular desde hace más de cien años de la marca CORTEFIEL, la cual es renombrada en España.
- Cortefiel SAC (Perú), formula oposición al registro del signo solicitado ya que su empresa es titular del nombre comercial CORTEFIEL desde el año 2004. Además indica que mediante Resolución Nº 17492-2008/OSD-INDECOPI, referida a la acción

de cancelación de la marca registrada a favor de Oscar Huamancayo, la DSD ya ha reconocido el uso del referido nombre comercial por parte de su empresa. Señala que el signo solicitado resulta idéntico a su nombre comercial, toda vez que están compuestos por la misma denominación y adjunta diversos medios probatorios a fin de acreditar el uso de su nombre comercial.

- Cortefiel SA, señala que la empresa opositora no ha utilizado la denominación CORTEFIEL en el mercado peruano como nombre comercial en la cantidad y modo suficiente y que su empresa es titular de la marca CORTEFIEL en diversos países.
- Mediante Resolución Nº 2554-2009/CSD-INDECOPI, la CSD declara improcedente la oposición formulada por Oscar Huamancayo y fundada la oposición formulada por Cortefiel SAC y denegó el registro del signo solicitado a Cortefiel SA
- El INDECOPI manifiesta que al haber sido cancelada la marca de la que era titular Oscar Huamancayo, Cortefiel SA ha ejercido válidamente su derecho preferente al solicitar el registro de la marca en mención, sin embargo, no ha demostrado que dicho signo sea notoriamente conocido tal como argumenta en su solicitud de registro, y aunque lo hubiese demostrado, en un procedimiento de registro no corresponde evaluar si el signo solicitado es o no notoriamente conocido.
- El INDECOPI señala que de todas las pruebas presentadas por Cortefiel SAC, entre ellas el Certificado de Seguridad de Defensa Civil emitido por la Municipalidad de Miraflores, las fotografías del establecimiento comercial perteneciente a la empresa Cortefiel SAC, la bolsa de plástico que contiene la denominación Cortefiel y logotipo, las copias de las facturas que incluyen en la parte superior izquierda la denominación Cortefiel y un logotipo, etc.; las únicas que resultan idóneas para demostrar el uso anterior y actual del nombre comercial Cortefiel y logotipo, son las copias de las facturas, por tal motivo se procedió a evaluar el riesgo de confusión entre el signo solicitado y el nombre comercial referido, resultando del análisis de ambos signos que no es posible su coexistencia sin generar riesgo de confusión entre los consumidores, toda vez que ambos comparten los mismos canales de comercialización y prestación, ya que los productos y actividades económicas que están destinados a distinguir se encuentran vinculados, además, los signos están conformados por la misma denominación, lo cual implica que tengan una idéntica pronunciación e impresión visual.

- Cortefiel SA interpuso recurso de apelación señalando que Cortefiel SA actuó de mala fe al copiar el nombre de su afamada empresa y marca, además señala que en el Perú no existe un uso del nombre comercial Cortefiel que sea suficiente para impedir que se proteja en el Perú la marca Cortefiel, también indica que de la copia de las facturas presentadas por Cortefiel SAC, se evidencia que su negocio está destinado a vender uniformes a empresas de seguridad, por tanto, sus productos no están destinados a consumidores finales.
- Cortefiel SAC absuelve traslado reiterando sus argumentos respecto a las semejanzas existentes entre los signos.

b) Cuestión en discusión

La Sala de Propiedad Intelectual deberá determinar:

- Si Cortefiel SAC ha acreditado el uso del nombre comercial CORTEFIEL con anterioridad a la solicitud de registro de la marca CORTEFIEL presentada por Cortefiel SA.
- Si es que existe riesgo de confusión entre el nombre comercial CORTEFIEL y el signo solicitado CORTEFIEL.

c) Resumen del análisis de la cuestión en discusión

- Oscar Huamancayo fue titular de la marca CORTEFIEL, sin embargo Cortefiel SA solicitó la cancelación por falta de uso de la referida marca, solicitud que fue aceptada por INDECOPI.
- La Sala considera que en el presente caso corresponde pronunciarse respecto a si se ha acreditado el uso del nombre comercial CORTEFIEL y si éste resulta confundible con el signo solicitado CORTEFIEL.
- Del análisis y valoración de las diferentes pruebas presentadas por Cortefiel SAC para demostrar el uso del nombre comercial Cortefiel, la Sala sólo considera como válidas las facturas que evidencian el uso como nombre comercial de la denominación Cortefiel, con fecha anterior a la solicitud de registro formulada por Cortefiel SA, por tanto, queda acreditado el uso del nombre comercial en cuestión, sin embargo, la Sala precisa que dicho uso se ha realizado exclusivamente en el Distrito de Miraflores, Lima.

- Como podemos apreciar, en el presente caso el conflicto se presenta entre la solicitud de registro de una marca y un nombre comercial previamente utilizado. Fue necesario que la Sala determine la amplitud de la zona de influencia geográfica para determinar en base a ese criterio si es que procede o no la denegatoria del registro solicitado.
- La Sala considera que la zona de influencia geográfica de Cortefiel SAC se circunscribe al distrito de Miraflores- Lima. Si bien es cierto que en las facturas presentadas se aprecia que los diversos clientes de la empresa provienen de diferentes distritos de Lima, esto no significa que su nombre comercial sea conocido y/o utilizado en dichos distritos (pues no se han presentado pruebas que acrediten un mayor ámbito de difusión o conocimiento del nombre comercial). Por este motivo, no se consideró pertinente reconocer un ámbito de influencia mayor al mencionado. El criterio de la Sala fue que un nombre comercial restringido a una zona determinada del territorio nacional no puede ser considerado como un área económica geográficamente relevante, por tanto, no puede lograr la denegatoria en el registro de la marca solicitada por Cortefiel SA. No se creyó necesario realizar el análisis de riesgo de confusión entre los signos en cuestión.
- Además, la Sala es de la opinión que no existen fundamentos razonables para pensar que el campo de influencia de Cortefiel SAC pueda extenderse en un futuro y por tanto merecer protección en gran parte o todo el territorio nacional, pese a esto, Cortefiel SAC tiene el derecho de continuar utilizando su nombre comercial dentro de su zona de influencia económica.

d) Resolución de la Sala

- La Sala realizó el correspondiente examen de registrabilidad y verificó que el signo CORTEFIEL reúne los requisitos exigidos en el artículo 134 de la D.486 CAN y no está incurso en ninguna de las prohibiciones de los artículos 135 y 136 de la D.486 CAN, por tanto, le otorga el registro solicitado a Cortefiel SA, así revoca la anterior resolución que negaba el registro del signo y otorga el registro de la marca CORTEFIEL a Cortefiel SA por un plazo de diez años.

e) Comentarios a la Resolución N° 1525-2010/TPI-INDECOPI

En primer lugar, podemos ver que en primera instancia, el INDECOPI rechaza la solicitud de Cortefiel SA, manifestando que Cortefiel SAC demostró el uso anterior del nombre comercial CORTEFIEL. También manifestó que no era posible la coexistencia de ambos signos sin que se origine riesgo de confusión entre ellos. Así pues, queda claro que en esta primera decisión del INDECOPI, la Administración Pública obvió por completo la normativa complementaria referente al nombre comercial propuesta por el DL 1075 en su artículo 86[44], donde se hace referencia a que el titular de un nombre comercial usado o registrado deberá demostrar el uso o el conocimiento de éste en el Perú por parte del público consumidor, ya que si bien es cierto Cortefiel SAC probó el uso anterior del nombre comercial en cuestión, no probó el conocimiento de este en el Perú por parte de los consumidores, y el INDECOPI no exigió tal probanza.

En segundo lugar, podemos apreciar que este caso se encuentra incurso dentro del primer criterio que propone el INDECOPI para resolver este tipo de conflictos[45], es decir, el conflicto entre un nombre comercial anteriormente utilizado y la solicitud de registro de una marca.

Según este criterio, en nuestro país el nombre comercial estaría protegido solo dentro de su zona de influencia económica, siendo así, el titular de un nombre comercial solo podrá formular oposición ante la

[44] Perú. Presidente de la República. Decreto Legislativo Nº 1075. Lima, 2006, p. 28. Artículo 86.- "En los casos que se pretenda hacer valer un derecho en base a un nombre comercial, usado o registrado, el titular del nombre comercial deberá demostrar su uso o el conocimiento del mismo en el Perú, por parte del público consumidor pertinente, para distinguir actividades económicas iguales o similares a aquellas que se distinguen con el signo que motiva el inicio de la acción legal.

[45] a) **Conflicto entre un nombre comercial anteriormente utilizado y la solicitud de registro de una marca:** En el Perú, el nombre comercial es protegido dentro de su zona de influencia económica, por lo que la Sala es de la opinión que el titular de un nombre comercial sólo podrá oponerse al registro de una marca idéntica o similar a su signo cuando el ámbito geográfico de influencia de su nombre comercial abarque casi todo el territorio peruano. En este caso, el derecho de exclusiva que otorga el registro de una marca puede afectar la distintividad del nombre comercial y provocar riesgo de confusión en el consumidor. Sin embargo, aquellos nombres comerciales que no tienen mayor transcendencia geográfica, aun cuando demuestren un uso anterior, no podrán lograr la denegatoria del registro de la marca. Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual. Resolución Nº 0320-2011/TPI-INDECOPI. Op. Cit., p. 19.

posible solicitud de registro de una marca idéntica o similar a su signo cuando su nombre comercial sea prácticamente conocido en todo el territorio nacional. Esto quiere decir que aquellos nombres comerciales que no sean conocidos en gran parte del territorio nacional, aun demostrando su uso anterior, no podrán estar protegidos y no lograran una denegatoria en la solicitud de registro de una marca.

Resulta interesante ver como el INDECOPI ha venido utilizando este criterio para resolver muchos casos de nombres comerciales usados con anterioridad a la solicitud de registro de una marca. Así en el presente caso, la Sala de Propiedad Industrial le concedió a Cortefiel SA en segunda instancia, el registro de la marca CORTEFIEL en el Perú, pese a que la empresa Cortefiel SAC acreditó un uso anterior del nombre comercial, sin embargo, al no probar un conocimiento a nivel nacional por parte de los consumidores, no pudo hacer prevalecer su derecho.

De la lectura del artículo 191 de la D.486 CAN[46], podemos apreciar que el derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio. El artículo no hace mención en ningún momento al conocimiento a nivel nacional del nombre comercial, que sí se encuentra recogido en el DL 1075, encontrándose una inconsistencia entre ambos cuerpos normativos. No queda claro entonces en qué criterio se deberían basar las decisiones que adopte el INDECOPI.

En este caso, cuando la Sala otorga a Cortefiel SA el registro de la marca CORTEFIEL y precisa que pese a ello Cortefiel SAC puede seguir usando su nombre comercial en su área de influencia económica, está aceptando la coexistencia en el territorio nacional de dos signos distintivos idénticos, lo cual se encuentra expresamente prohibido por la Ley Andina (artículo 136 incisos a y b de la D.486 CA). Esta coexistencia puede ocasionar riesgo de confusión entre ellos, ya que aunque Cortefiel SAC no es nacionalmente conocida por los consumidores, la marca CORTEFIEL, tal como señala Cortefiel SA, es renombrada en España y tiene una antigüedad de más de cien años. Esto nos lleva a pensar que existe la posibilidad de que Cortefiel SAC se vea favorecida por la mencionada fama de Cortefiel SA, lo cual obviamente

[46] Decisión Nº 486. Régimen común sobre la propiedad industrial. Op. Cit., p. 45. Artículo 191.- "El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa".

no será aprobado por Cortefiel SA y por tanto solicitará que el nombre comercial Cortefiel SAC desaparezca, solicitud que legalmente no será posible.

Por otro lado, existe también la posibilidad de que en el supuesto que la calidad de los productos ofrecidos por Cortefiel SAC no sea igual o superior a la de los productos ofrecidos por Cortefiel SA, ésta última vea su fama aminorada en el territorio nacional del Perú e incluso en España, ya que hoy en día existen muchos extranjeros residentes en nuestro país, y es bien sabido que en el campo de la competencia, uno de los factores principales para obtener seguidores es el marketing boca a boca, entre muchos otros.

En fin, podríamos seguir enumerando muchas posibles situaciones que pudieran presentarse debido a la coexistencia en un mismo territorio nacional de dos signos distintivos idénticos. Uno bajo la figura de nombre comercial CORTEFIEL y otro bajo la figura de la marca CORTEFIEL, lo que nos lleva a pensar que no resulta del todo favorable el criterio establecido por el INDECOPI. Es cierto que existen empresas nacionalmente conocidas pero también existen otras cuya fama se va logrando poco a poco, por tanto no podemos afirmar que porque una empresa no goce de fama en algún momento de su trayectoria no la va a lograr nunca jamás.

En este sentido, discrepamos con la decisión de la Sala de Propiedad Intelectual. A nuestro parecer resulta poco idónea la coexistencia de dos signos distintivos iguales en un mismo territorio nacional ya que la probabilidad de que se genere el riesgo de confusión es alta toda vez que se trata de productos y servicios pertenecientes a la misma clase, con lo cual ambos titulares verán afectados sus derechos de exclusiva. Esto ocasionará una disputa legal cuya solución aún no se encuentra legalmente regulada, pues la coexistencia de ambos signos se encuentra expresamente prohibida por la Decisión 486 CAN. No queda claro porque el INDECOPI asume esa postura sin tomar en cuenta las disposiciones legales existentes en la normativa andina que por ser ley internacional se encuentra por encima de nuestra ley nacional.

Tampoco estamos de acuerdo en que el INDECOPI presuma que Cortefiel SAC no pueda expandir su nombre nacionalmente, pues esto es una forma clara de limitar el derecho a la libertad de empresa.

INDECOPI pese a ser el ente regulador de estas situaciones legales, no puede, bajo ningún punto limitar el libertad de empresa, la cual se encuentra expresamente protegida en el artículo 59 de nuestra Constitución, según el cual "el Estado estimula la creación de riqueza y garantiza la libertad de trabajo y la libertad de empresa, comercio e industria. El ejercicio de estas libertades no debe ser lesivo a la moral, ni a la salud, ni a la seguridad pública. El Estado brinda oportunidades de superación a los sectores que sufren cualquier desigualdad; en tal sentido, promueve las pequeñas empresas en todas sus modalidades". Esto quiere decir que incluso aunque Cortefiel SAC sea una pequeña empresa goza de la protección legal necesaria para su libre crecimiento. Por tanto no es admisible que el INDECOPI se atribuya la libertad de limitar el crecimiento de las pequeñas empresas.

Finalmente, resulta claro que la decisión de INDECOPI no respeta el derecho adquirido por Cortefiel SAC, pues es sabido que el nombre comercial no necesita de un registro ante la DSD para adquirir la titularidad del mismo, sino más bien el derecho se adquiere con el primer uso en el tiempo por parte del empresario, hecho que ha sido probado.

La decisión de la Sala fue apelada, consultándose a la Comisión de la Comunidad Andina, la opinión de ésta se encuentra en la decisión vertida en el Proceso 99-IP-2014, expuesta en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2407 del 24 de octubre de 2014, la cual se resumirá y analizará en el siguiente punto.

2) Proceso 99-IP-2014. Decisión Prejudicial de la Comisión de la Comunidad Andina.

a. Resumen de los fundamentos de derecho contenidos en la demanda

- Cortefiel SAC manifiesta que la normativa comunitaria no establece una limitación territorial al uso de nombres comerciales. La conclusión emitida por el INDECOPI (en la resolución de segunda instancia) sobre que en el Perú el nombre comercial es protegido dentro de su zona de influencia económica y por tanto el titular de un nombre comercial solo podrá oponerse al registro de una marca similar o idéntica a su signo cuando el ámbito

geográfico de influencia de dicho nombre comercial abarque casi todo el territorio nacional, no cuenta con respaldo legal.

- La anterior limitación constituye una afectación al derecho de libertad de empresa, siendo así, el INDECOPI estaría imponiendo un límite ilegítimo a la libertad de empresa de la sociedad CORTEFIEL SAC, recortando la protección reconocida en primera instancia a su nombre comercial.
- Señala que el hecho de que CORTEFIEL S.A.C. sólo tenga un local comercial en el distrito de Miraflores, no implica que sus productos no puedan ser transportados de un distrito a otro, por tanto la empresa puede ser conocida en otros distritos.
- Agrega, que con esto se está permitiendo que otras empresas sin ningún problema utilicen el nombre comercial CORTEFIEL, lo que puede llevar a confusión en el público consumidor. Condenar a la sociedad CORTEFIEL a comercializar sus productos únicamente en Miraflores es vulnerar el derecho a la libertad de empresa.

b. Fundamentos de la contestación de demanda por parte de INDECOPI

- INDECOPI señala que se concedió el registro de la marca CORTEFIEL debido a que no se acreditó una intensidad en su uso que pudiera impedir el mencionado registro. Sostiene que los literales a) y b) del artículo 136 de la D.486 CAN, establecen que un nombre comercial se puede oponer al registro de una marca si los dos tienen igual intensidad de uso y que no es posible saber si existen pequeños negocios distinguidos con nombres comerciales parecidos. No se puede impedir con esto el registro de una marca que obedezca a la necesidad de un negocio de alcance nacional, sobre la base de una denominación con un ámbito geográfico limitado de influencia comercial.

c. Sentencia de Primera Instancia

- Se declaró infundada la demanda basándose en que la norma establece que la protección del nombre comercial para oponerse al registro de una marca, proviene de la consideración de las circunstancias particulares del uso como tal y como se establece en el artículo 136 inciso b) referido, por tanto otorgar protección a nivel nacional a un nombre comercial que no ha probado su uso

también a nivel nacional, conllevaría a permitir supuestos de incumplimiento de lo establecido en los literales a) y b) del artículo 136.

d. Recurso de apelación

- CORTEFIEL S.A.C., reitera sus argumentos y agrega que el nombre comercial CORTEFIEL no se limita únicamente al Distrito de Miraflores, sino que es conocido a nivel nacional e internacional.

e. Normas a ser interpretadas

- La Corte consultante solicitó la Interpretación Prejudicial del literal a) del artículo 136 de la D.486 CAN. Específicamente: a) Cómo debe analizarse e interpretarse el riesgo de confusión entre nombres comerciales y signos idénticos que distinguen productos de la misma clase, en el marco del inciso b) del artículo 136 de la D.486 CAN. b) Si la protección de los nombres comerciales frente a otros signos distintivos, se encuentra sujeta al ámbito de difusión o influencia de sus actividades en un área geográfica.
- El tribunal no realizó la Interpretación solicitada, ya que el caso no corresponde a la protección de una marca registrada, sino de un nombre comercial, por lo tanto, de oficio interpretó las siguientes normas: artículos 136 literal b), 190, 191 y 192, de la misma normativa.

f. Fundamentos de la Decisión Prejudicial de la Comisión de la Comunidad Andina

El desarrollo del análisis se divide en tres partes:

i. Momento a partir del cual se genera la protección del nombre comercial

El tribunal señala que los artículos 191 a 193 de la D.486 CAN, establecen el sistema de protección del nombre comercial y la protección del nombre comercial goza de las siguientes características:

- El derecho sobre el nombre comercial se genera con su uso.
- Quien alegue derechos sobre un nombre comercial deberá probar su uso real, efectivo y constante.

"El Tribunal se ha pronunciado, sobre la protección del nombre comercial que cabe derivar de su uso previo, en los términos siguientes: Por tanto, la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial, se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad jurídica para los competidores (…) de manera que la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva. Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia (…) las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro". (Proceso 45-IP-98. Interpretación Prejudicial de 31 de mayo de 2000, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 581, de 12 de julio de 2000).

- Quien alegue y pruebe el uso real, efectivo y constante de un nombre comercial con anterioridad a la solicitud de registro de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a la misma si dicho signo puede causar riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor.
- Quien alegue y pruebe el uso real y efectivo de un nombre comercial con anterioridad al uso de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a dicho uso si éste puede causar riesgo de confusión o de asociación.

El tribunal concluye con que el uso es el elemento esencial para la protección de un nombre comercial. La corte consultante deberá determinar si el nombre comercial mixto **CORTEFIEL** era real, efectiva y constantemente usado en el mercado al

momento en que se solicitó el registro de la marca CORTEFIEL, así podrá í determinar si era protegible por el ordenamiento jurídico comunitario andino. El tribunal señala que el uso del nombre comercial podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables, entre otros, que demuestren fehacientemente la regularidad y la cantidad de comercialización de los servicios que el nombre comercial identifica.

ii. Ámbito de protección del nombre comercial al interior de los Países Miembros

La figura del nombre comercial es el mecanismo mediante el cual el empresario se inserta en el intercambio de bienes y servicios, no sólo generando recordación en todos los actores, sino tendiendo un puente entre su actividad empresarial, los productos o servicios que ofrece, y todos los sujetos que giran alrededor de su negocio (competidores, proveedores, consumidores, etc.) por lo que debe protegerse de manera especial y con cierto cuidado para no afectar dos de los principios básicos del derecho de propiedad industrial: a) el desarrollo de la actividad empresarial y b) la protección al consumidor.

Ahora bien, en relación a la cuestión planteada por la corte consultante, sobre si el nombre comercial debe protegerse en relación con su ámbito geográfico de difusión o influencia, el Tribunal advierte que las figuras de protección de la propiedad industrial se soportan en dos principios básicos como se dijo líneas arriba: a) protección de la actividad empresarial y b) protección al consumidor. Por lo tanto, al ser la actividad empresarial tan cambiante y mutante en relación con el movimiento del mercado, un signo como el nombre comercial conectado con dicha realidad, no puede protegerse de manera fraccionada argumentando que tiene difusión nacional.

Hoy en día es muy común que en periodos cortos los empresarios penetren mercados y accedan a consumidores de diferentes partes. El manejo de los canales tecnológicos, el desarrollo turístico, e inclusive la imbricación de actores en el mercado, hace que los productos y servicios tengan una gran movilidad empresarial. En este sentido, limitar el nombre

comercial a su ámbito de difusión es atentar contra el principio de la protección de la actividad empresarial, ya que dicho escenario no se presenta de manera estática; por lo general lo que pretenden los empresarios es expandir su actividad comercial, no piensan en quedarse estáticos en una localidad de territorio. Es evidente, entonces, que el nombre comercial debe tener una protección en todo el territorio del país miembro respectivo y no sólo en una parte del mismo.

Además, en mercados tan conectados, virtual y físicamente como los actuales, el consumidor puede incurrir fácilmente en error o confusión de múltiples maneras. Si el sistema comunitario de protección de la propiedad industrial se limita a la protección del nombre comercial de manera fraccionada o local, se está abriendo un gran espacio para que el público consumidor en un momento determinado sea confundido en su elección.

Se reitera una vez más, que el nombre comercial debe ser protegido en todo el territorio nacional y no en una fracción del mismo.

iii. Protección en relación con signos idénticos y similares

El artículo 136 literal b) de la D.486 CAN, establece que en relación con derechos de terceros, un signo no podrá registrarse como marca cuando sea idéntico o se asemeje a un nombre comercial protegido y, dadas las circunstancias, pueda causar riesgo de confusión o de asociación. Quien alegue y pruebe el uso real y efectivo de un nombre comercial con anterioridad a la solicitud de registro de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a dicha solicitud si su registro pudiera generar riesgo de confusión o de asociación, teniendo como base una protección nacional de dicho nombre comercial.

Por otro lado, el artículo 192 de la D.486 CAN, consagra la protección del nombre comercial en relación con el uso de signos distintivos idénticos o similares a éste, pero atendiendo siempre a que se configure el riesgo de asociación o de confusión, y a que se pruebe el uso real y efectivo del nombre comercial en parte o todo el territorio nacional.

3) Análisis y toma de postura

De la lectura de las resoluciones expuestas y de algunas otras que se mencionan a lo largo del presente trabajo, podemos apreciar que el INDECOPI y el TAJ resuelven los conflictos surgidos entre nombres comerciales y marcas basados en criterios contradictorios.

Como se puede apreciar, tanto la legislación andina como la legislación peruana dispensan una protección al nombre comercial sin necesidad de que este haya accedido a registro, esto en consonancia con el artículo 8 del Convenio de la Unión de Paris: "El nombre comercial será protegido en todos los países de la Unión sin obligación de depósito o de registro, forme o no parte de una marca de fábrica o de comercio". Obedeciendo a la naturaleza misma del signo ya que el nombre comercial nace del uso constante, real y efectivo del mismo en el mercado. Es por eso la importancia que tiene, ya que es un vehículo empresarial potente y práctico. En este orden de ideas, a diferencia de una marca, el nombre comercial conecta la realidad inmediata del mercado con el derecho de propiedad industrial. De ahí que la protección que se le otorga sea declarativa y no constitutiva[47].

Sin embargo, cabe señalar que la legislación nacional a través del DL 1075, ha regulado que en los casos en que se pretenda hacer valer un derecho sobre la base de un nombre comercial usado o registrado, el titular del nombre comercial debe demostrar su uso o el conocimiento del mismo en el Perú. La ley nacional no precisa el ámbito territorial de protección exigible, es decir no establece de manera clara las condiciones de protección, lo que no ayuda a la seguridad jurídica, valor fundamental al que aspiran los agentes económicos que actúan en el mercado[48]. Es por eso que no queda claro a qué se refiere el legislador cuando dice que el titular debe probar el conocimiento del nombre comercial en el Perú, pues el ámbito geográfico que debe abarcar un nombre comercial para ser protegido en el territorio nacional no ha sido establecido.

[47] Ecuador. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso Nº 99-IP-2014. Quito, 2014, p. 9.
[48] SCHIANTARELLI GONZALEZ. Op. Cit., p. 121.

SCHIANTARELLI GONZALEZ señala que la protección que se otorga al nombre comercial no registrado está supeditada a su uso real y efectivo en relación con el establecimiento mercantil o empresa o la actividad económica que distingue. Por tanto, es el uso lo que permite que el nombre comercial se consolide y mantenga su derecho de exclusiva. Actualmente la legislación vigente no fija expresamente el ámbito territorial de influencia efectivo como parámetro para establecer el alcance de protección que cabe conferir a un nombre comercial no registrado, siendo así el INDECOPI en los casos de conflicto entre un nombre comercial anteriormente utilizado y la solicitud de registro de una marca, ha establecido que en el Perú el nombre comercial es protegido dentro de su zona de influencia económica[49].

Por tanto, el titular de un nombre comercial no registrado solo podrá oponerse al registro de una marca cuando el ámbito geográfico de influencia de su nombre comercial abarque casi todo el territorio nacional[50]. No estamos de acuerdo con tal criterio, pues consideramos que se trata de una vulneración al derecho de libertad de empresa, del cual deben gozar todos los agentes en el mercado, pues como manifiesta el TAJ en sus resoluciones, se estarían poniendo límites al crecimiento de las empresas y nos estaríamos basando en suposiciones acerca de si un negocio podría o no llegar a ser nacionalmente e incluso internacionalmente conocido. Así también reiteramos que la protección a la libertad de empresa se encuentra expresamente establecida en el artículo 59 de la Constitución.

El INDECOPI en el Precedente de Observancia obligatoria expedido por su Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal, mediante Resolución 387-1998/TPI-INDECOPI de fecha 17 de abril de 1998 recaída en el Expediente N° 259819-1998, admitió que es un problema que el DL 1075 no establezca las condiciones de protección y que no resulta admisible que el titular de un nombre comercial no registrado, que lo usa en relación con una actividad de escasa trascendencia territorial, se reserve para sí el derecho a emplearlo con exclusividad en la totalidad del país[51].

[49] Ibíd., p. 121-122.
[50] Ibíd., p. 121.
[51] Ibíd.

A nuestro parecer, este precedente de observancia obligatoria va en contra de la naturaleza innata del nombre comercial y es contrario a lo dispuesto por la normativa andina. Según éste, aquel nombre comercial no registrado carecería de protección legal y se anularía el derecho a la titularidad del mismo al agente económico que lo utilizó por primera vez y que cumple con probar aquel uso. Sin embargo, al no poder probar a ciencia cierta que su nombre comercial es conocido a nivel nacional pierde el respaldo legal y por tanto se encuentra desprotegido. Ahora bien, resulta claro que probar el conocimiento de un nombre comercial a nivel nacional requiere de un análisis muy riguroso, casi imposible de realizar. Esto se podría enmarcar dentro de las denominadas *pruebas diabólicas*, las mismas que son rechazadas por los Estados modernos de Derecho, pues suponen una inversión de la carga de la prueba.

INDECOPI propone que el que ostente la titularidad de un nombre comercial tiene la carga de probar que su nombre comercial es conocido en todo el territorio nacional, sin embargo no está claro de qué manera el empresario podría probar que su nombre comercial sea conocido por todos los peruanos o al menos por la mayoría. Así por ejemplo, una manera de probar el conocimiento del nombre comercial en la gran mayoría del territorio nacional sería la recopilación de facturas emitidas a los clientes. Se tendrían recopilar las facturas entregadas a los clientes, es decir aquellas que se encuentren en poder de éstos, de lo contrario, si se usan como medios probatorios las facturas que presente el empresario, quedaría la duda sobre la veracidad de las mismas. Esta prueba sería imposible de obtener. Otra manera de probar el conocimiento del nombre comercial podría ser la recaudación de los volantes repartidos en las distintas zonas del país. Lo cual también resulta imposible, ya que nadie suele guardar los volantes publicitarios recibidos en la calle. Otra manera sería por medio de encuestas. Esto resulta engorroso y además supone un gasto para el empresario que no tendría la obligación de asumir.

Así tenemos el caso SWISSOTELL MANAGEMENT GMBH - LA TIENDECITA BLANCA S.A[52], donde el INDECOPI señala que: "no existe evidencia suficiente para determinar que el campo de influencia del nombre comercial de la opositora se haya extendido o

[52] Perú. Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Industrial. Resolución N° 0941-2011/TPI-INDECOPI. Lima, 2011, p. 16.

puede extenderse a un mayor ámbito de influencia que determine una protección en gran parte -y menos aún en la totalidad- del territorio nacional" . En este caso, al igual que en el caso materia de nuestro análisis, se permite a la opositora continuar usando su nombre comercial dentro de la zona de influencia económica que tenía. De la misma manera que en el caso CORTEFIEL, no determina el riesgo de confusión porque simplemente éste no se producirá. Es así como una vez más el INDECOPI se basa en la probabilidad de que un nombre comercial que en un determinado momento no es nacionalmente conocido no pueda llegar a serlo en un futuro, ante lo cual reiteramos nuestro rechazo.

RENGIFO GARCÍA en concordancia con el artículo 192 de la D. 486 CAN señala que: "el derecho sobre el nombre comercial otorga a su titular la facultad de impedir el uso de un signo idéntico o similar, cuando ello pueda causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios"[53]. En el artículo 191 de la misma, se establece que el derecho exclusivo del nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio, sin especificar qué debe entenderse por primer uso en el comercio y que para la legislación peruana es la fecha en la que el nombre comercial se utilizó por primera vez.

Queda claro que el INDECOPI ha venido resolviendo sin tener en cuenta la naturaleza misma del nombre comercial. En el caso CORTEFIEL le negó a la empresa que acreditó ser titular del nombre comercial el derecho a la titularidad del mismo y restringió su uso a un ámbito territorial específico. A nuestra opinión la decisión tomada no fue pertinente pues como resultado de la misma se aceptó la coexistencia en un mismo territorio de dos signos idénticos cuyos titulares en algún momento se verán perjudicados debido al riesgo de confusión que se generará.

GARCÍA RENGIFO señala acerca de las prohibiciones del artículo 136 D. 486 CAN, que una de las causales de irregistrabilidad de la marca es la identidad o semejanza frente a un nombre comercial protegido, siempre y cuando su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación. Indica que el nombre comercial podrá evitar el registro de una marca si su titular prueba que su signo se encuentra

[53] RENGIFO GARCÍA, Ernesto. *El nombre comercial*. En: La propiedad Inmaterial, N° 17. Colombia (2013), p. 193.

protegido. Esto quiere decir que deberá probar que lo ha usado de manera real, efectiva y continua en el mercado, además tendrá que probar que su uso genera riesgo de confusión o de asociación con la empresa, actividad empresarial o establecimiento de comercio que distingue en el mercado. En otras palabras, no es suficiente que los signos sean similares, sino que dicha similitud genere un riesgo de confusión o de asociación[54].

Además, el autor citado explica que el ámbito territorial en el que se usa el signo incide en el estudio del riesgo de confusión que pueda generarse en el mercado por la coexistencia de los dos signos en conflicto. Así, si el nombre comercial se ha usado en un ámbito territorial diferente a donde se usará la marca en conflicto o distingue una actividad empresarial que no se relaciona de manera directa con los servicios y productos que distingue la marca, el riesgo de confusión o de asociación de los consumidores se mitiga y, en tal sentido, podrá alegarse que los signos pueden coexistir en el mercado de manera pacífica, sin que haya lugar a desestimar el registro de la marca[55].

En postura distinta a la sostenida por el INDECOPI, y con la cual estamos de acuerdo, el TAJ ha establecido que la protección a un nombre comercial no registrado no puede condicionarse al análisis de la zona geográfica de influencia efectiva, que en interpretación de SCHIANTARELLI GONZÁLES bastaría "que un nombre comercial no registrado presente un uso geográficamente limitado para que sea digno de protección y pueda lograr la denegatoria del registro de una marca"[56]. Por tanto bastaría el uso (trascendente o no) de un nombre comercial no registrado para que deje de lado a la marca que se le opone. Dicho Tribunal, sustentó su fallo en el hecho de que limitar la protección del nombre comercial no registrado a su ámbito geográfico de influencia efectiva es atentatorio contra el principio de protección de la actividad empresarial, ya que dicho escenario no se presenta de manera estática, porque lo que pretenden los empresarios es expandir su actividad y no permanecer estáticos en una localidad determinada del territorio[57]. Fundamentos que a nuestro juicio son razonables ya que dicho Tribunal ha considerado la realidad de la actividad empresarial contemplado que ésta tiene proyección y dinamismo.

[54] Ibíd.
[55] Ibíd., p. 201.
[56] SHIANTARELLY GONZALES. Op. Cit., p. 123.
[57] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso Nº 99-IP-2014. Op. Cit., p. 9.

Resulta obvio que un empresario pretende la protección total de su nombre comercial y no solo en una determinada zona del territorio nacional, pues queda claro que un empresario pretende explayarse y abarcar todos los mercados que le sean posibles, es por ello que el TAJ no está de acuerdo con lo que el INDECOPI ha establecido, denominando al criterio establecido por la entidad nacional como "una protección fraccionada".

Por todo lo expuesto somos de la opinión que la protección que debe otorgarse al nombre comercial debe ser de alcance nacional y además para resguardar su derecho de exclusiva debería registrarse y dicho registro poseer la característica de constitutivo y no meramente declarativo, pues de esa manera se lograría la seguridad jurídica necesaria por el efecto *erga omnes* que posee el registro.

En relación a lo que sucede en el ordenamiento español, la doctrina sostiene que el *ius oponendi* o la facultad de instar la nulidad del signo confundible no se reconocen en favor de cualquier usuario de un nombre comercial no registrado, ya que debe acreditar el uso del nombre comercial en todo el territorio español. Y en defecto de uso, deberá acreditar su notoriedad en el territorio español, cuyo concepto está consagrado en el artículo 8.2 de la Ley de Marcas[58], y por el cual se entenderá que el nombre comercial no registrado es notorio cuando sea generalmente conocido en España por el sector pertinente del público al que se destinan las correspondientes actividades cubiertas por el nombre comercial[59]. Vemos que la legislación peruana comulga con los criterios establecidos por la legislación española para resolver casos relacionados a conflictos entre nombres comerciales y marcas.

---

[58] España. Juan Carlos I – Rey de España. Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. 2001, p. 8. Artículo 8, inciso 2.- "A los efectos de esta Ley, se entenderá por marca o nombre comercial notorios los que, por su volumen de ventas, duración, intensidad o alcance geográfico de su uso, valoración o prestigio alcanzado en el mercado o por cualquier otra causa, sean generalmente conocidos por el sector pertinente del público al que se destinan los productos, servicios o actividades que distinguen dicha marca o nombre comercial. La protección otorgada en el apartado 1, cuando concurran los requisitos previstos en el mismo, alcanzará a productos, servicios o actividades de naturaleza tanto más diferente cuanto mayor sea el grado de conocimiento de la marca o nombre comercial notorios en el sector pertinente del público o en otros sectores relacionados.(…).

[59] GARCÍA-CHAMON CERVERA, E.; SOLER PASCUAL, L. y FUENTES DEVESA, R. *Tratado práctico de propiedad industrial*. España: El Derecho, 2010, p. 321.

La legislación española en el artículo 9.1 d) de la Ley de Marcas[60] establece que "sin la debida autorización, no podrán registrarse como marcas: El nombre comercial, denominación o razón social de una persona jurídica que antes de la fecha de presentación o prioridad de la marca solicitada identifique en el tráfico económico a una persona distinta del solicitante, si, por ser idéntica o semejante a estos signos y por ser idéntico o similar su ámbito de aplicación, existe un riesgo de confusión en el público. A estos efectos, el titular de esos signos habrá de probar el uso o conocimiento notorio de dichos signos en el conjunto del territorio nacional". Como vemos la fuerza prohibitiva de un nombre comercial no registrado puede llegar a operar como causa de prohibición de registro de una marca posterior. Esto, siempre y cuando el titular de esos signos pruebe el uso o conocimiento notorio de dichos signos en el conjunto del territorio español, lo que al igual que en Perú, resulta muy difícil de probar.

Respecto a la notoriedad de la que habla la legislación española, GONZÁLES NAVARRO señala que la fuerza protectora de los signos notorios opera según el grado de notoriedad citando el artículo 8.2 de la Ley de Marcas española que establece que dicha protección "alcanzará a productos, servicios o actividades de naturaleza tanto más diferente cuanto mayor sea el grado de conocimiento de la marca o nombre

[60] Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. Op. Cit., p. 8-9. Artículo 9: Otros derechos anteriores.
1. Sin la debida autorización, no podrán registrarse como marcas:
a) El nombre civil o la imagen que identifique a una persona distinta del solicitante de la marca.
b) El nombre, apellido, seudónimo o cualquier otro signo que para la generalidad del público identifique a una persona distinta del solicitante.
c) Los signos que reproduzcan, imiten o transformen creaciones protegidas por un derecho de autor o por otro derecho de propiedad industrial distinto de los contemplados en los artículos 6 y 7.
d) El nombre comercial, denominación o razón social de una persona jurídica que antes de la fecha de presentación o prioridad de la marca solicitada identifique en el tráfico económico a una persona distinta del solicitante, si, por ser idéntica o semejante a estos signos y por ser idéntico o similar su ámbito de aplicación, existe un riesgo de confusión en el público. A estos efectos, el titular de esos signos habrá de probar el uso o conocimiento notorio de dichos signos en el conjunto del territorio nacional. Cumpliéndose estas condiciones, de igual protección gozarán los extranjeros que de acuerdo con el artículo 3 de esta Ley puedan invocar el artículo 8 del Convenio de París o el principio de reciprocidad, siempre que acrediten el uso o conocimiento notorio en España de su nombre comercial no registrado. (…)

comercial notorios en el sector pertinente del público o en otros sectores relacionados"[61]. Y frente a ello dicho autor sostiene que "para probar la notoriedad se tienen en cuenta factores tales como la publicidad, tiempo de uso, la constitución de sucursal en España, volumen de ventas, alcance geográfico, o la comercialización a distribuidores a través de sus facturas. Igualmente significativos para determinar el grado de conocimiento de un signo notorio pueden ser los resultados obtenidos a través de encuestas y sondeos" [62] . Como vemos la legislación española postula medios probatorios semejantes a los indicados por el INDECOPI para determinar el uso del nombre comercial por parte de quien alega su titularidad.

Creemos que es importante que un nombre comercial demuestre el uso y que éste sirva para acreditarlo y registrarlo. En los casos de semejanzas y similitudes con otro signo, además de la prueba del uso será necesario demostrar la prioridad en el tiempo y el riesgo de confusión, tal y como lo establece el inciso b) del artículo 136 de la D.486 CAN. Lo que se pretende es que el nombre comercial sea lícito y que no entre en las prohibiciones advertidas. Es por eso que a nuestro parecer el registro lo protegerá a nivel nacional siempre y cuando se mantenga en su uso (constante, real y efectivo). Por esas razones coincidimos con SCHIANTARELLY GONZÁLES y creemos necesaria la constitutividad del registro a la par de aplicar a los registros de los nombres comerciales la figura de la cancelación por falta de uso. Esto con la finalidad de evitar la permanencia injustificada de registros sobre nombres comerciales que no se estén utilizando en el mercado y que puedan bloquear el acceso a otros operadores[63].

---

[61] GONZÁLEZ NAVARRO, Blas. *Nombre Comercial no registrado en España: la protección marcaria no se extiende más allá de las acciones de nulidad relativa*. p. 6. [Consultado el 05.06.2016]. Disponible en: <http://www.cuatrecasas.com/media_repository/docs/esp/nombre_comercial_no_registrado_en_espana_la_proteccion_marcaria_no_se_extiende_mas_alla_de_las_acciones_de_nulidad_relativa._94.pdf>

[62] Ibíd.

[63] SCHIANTARELLI GONZÁLES. Op. Cit., p. 126.

CONCLUSIONES

1. La marca y el nombre comercial son signos distintivos de distinta naturaleza, pero que sirven al empresario para que en la sociedad actual pueda darse a conocer. Ya sea a través del nombre comercial, mediante el cual da a conocer su local o establecimiento, o a través de la marca, mediante la cual da a conocer el(los) producto(s) o servicio(s) que ofrece. Sin embargo esta relación no siempre va a resultar pacífica ya que pueden suscitarse conflictos entre ambos signos.

2. Ante un nombre comercial no registrado que se asemeje a una marca cuya solicitud de registro se está planteando, el INDECOPI ha resuelto que el uso es lo que permite al nombre comercial consolidarse como tal y mantener su derecho de exclusiva de tal manera que en los casos de conflicto entre un nombre comercial anteriormente utilizado y la solicitud de registro de una marca, el nombre comercial es protegido dentro de su zona de influencia económica. Contrario a esto, el TAJ sostiene que existe una fractura en la protección que la entidad peruana otorga al nombre comercial, puesto que no puede condicionarse dicha protección al análisis de la zona geográfica de influencia efectiva, ya que se estaría atentando contra el principio de protección de la actividad empresarial.

3. Si bien cada una de las dos entidades (INDECOPI y TAJ) sostiene una postura diferenciada, no podemos negar que cada una de ellas tiene sus particularidades razonables. Esto es, consideramos que un nombre comercial sí debe demostrar el uso, puesto que resulta una característica connatural a este signo y una manera de hacerlo es la constatación del uso del mismo de manera real, constante y efectiva. Sin embargo ante las semejanzas y similitudes con otro signo no bastaría probar sólo el uso sino también la prioridad en el tiempo y el riesgo de confusión como lo establece el inciso b) del artículo 136 de la D.486 CAN.

4. Postulamos la protección a nivel nacional del nombre comercial siempre y cuando se mantenga en su uso. Además para propiciar la seguridad jurídica consideramos que sería necesaria la constitutividad del registro, a la par de aplicar a los registros de los nombres comerciales la figura de la cancelación por falta de uso. Esto con la finalidad de evitar la permanencia injustificada de registros sobre nombres comerciales que no se estén utilizando en el mercado y que puedan bloquear el acceso a otros operadores.

BIBLIOGRAFÍA

ARANA CORREJUELOS, Carmen. *Distintividad Marcaria (Parte 1).* En: Revista Derecho & Sociedad, N° 17, Lima, 2013.

BAYLOS CORROZA, Hermenegildo. *Tratado de Derecho Industrial.* Madrid: Civitas, 1993.

BERTONE, Luis & CABANELLAS, Guillermo. *Derecho de Marca,* Tomo II. Buenos Aires: Heliasta, 2008.

BULLARD, Alfredo. *Derecho y Economía*. Lima: Palestra, 2009.

CAMACHO, Ricardo. *La posibilidad de confusión y la confusión efectiva de signos distintivos en el mercado*. 2004. pp. 14. [Consultado el 15.06.2016]. Disponible en: <http://www.uaipit.com/files/publicaciones/0000002035_2004(2).pdf>

CASTRO GARCÍA, Juan. *La Propiedad Industrial*. Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2009.

FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. *Manual de la Propiedad Industrial*, Marcial Pons, Madrid, 2009.

FERRERO DIEZ CANSECO, Gonzalo. *El nombre comercial*. En: Anuario Andino de Derechos Intelectuales, N° 1, Lima, 2005.

GAMBOA VILELA, Patricia. *Los signos distintivos – Instrumentos del comercio*. [Consultado el 01.03.2016]. Disponible en: <http://www.siicex.gob.pe/siicex/resources/calidad/a7036c8e-f7f1-42e0-a82f-0efecc02aea6.pdf>

GARCÍA-CHAMON CERVERA, E.; SOLER PASCUAL, L. y FUENTES DEVESA, R. *Tratado práctico de propiedad industrial*. España: El Derecho, 2010.

GONZÁLEZ NAVARRO, Blas. *Nombre comercial no registrado en España: la protección marcaria no se extiende más allá de las acciones de nulidad relativa*. pp. 8. [Consultado el 05.06.2016]. Disponible en: <http://www.cuatrecasas.com/media_repository/docs/esp/nombre_comercial_no_registrado_en_espana_la_proteccion_marcaria_no_se_extiende_mas_alla_de_las_acciones_de_nulidad_relativa._94.pdf>

MANSANI, Luigi. *La capacidad distintiva como concepto dinámico*. *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor,* Tomo XXVII, Madrid, 2006.

MARAVÍ, Alfredo. *Introducción al Derecho de las Marcas y otros Signos Distintivos en el Perú.* En: Revista Foro Jurídico, N° 1, Lima, 2013.

MURILLO CHÁVEZ, Javier. *Sobre las marcas en la actualidad*. [Consultado el 09.03.2016]. Disponible en: <http://enfoque derecho.com/sobre-las-marcas-en-la-actualidad/>

MURILLO CHÁVEZ, Javier. *Usando la camiseta de INDECOPI en el Poder Judicial: Trazos sobre el proceso de modificación de denominación o razón social por conflicto con signos distintivos*. En: Gaceta Judicial de Cusco, N° 03, Cusco, 2013.

OTAMENDI, Jorge. *Derecho de Marcas,* Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2012.

SCHIANTARELLI GONZALEZ, Juan. *La regulación del nombre comercial en el Perú: rezago y desafío*. En: Derecho PUCP, N° 74, Lima, 2015.

SEGURA GARCÍA, María. *Derecho penal y Propiedad Industrial*. Alicante: Civitas, 1995.

TEJADA LOMBARDI, Carlos. *La Regulación del nombre comercial*. 2013. [Consultado el 05.04.2016]. Disponible en: <http://intranet.usat.edu.pe/usat/ius/files/2013/12/2013-II_Analisis_Legal_Carlos_Tejada_Lombardi.pdf>

VIBES, Federico. *Derechos de Propiedad Intelectual*. Buenos Aires: AdHoc, 2009.

RESOLUCIONES DE INDECOPI

- Resolución N° 0320-2011/TPI-INDECOPI.
  Expediente N° 396350-2009.

- Resolución N° 0941-2011/TPI-INDECOPI.
  Expediente N° 354543-2008.

- Resolución N° 2286-2009/TPI-INDECOPI.
  Expediente N° 314381-2007.

- Resolución N° 1347-2009/TPI-INDECOPI.
  Expediente N° 250936-205, acumulado al expediente N° 236791-2005.

- Resolución Nº 0387-1998/TPI-INDECOPI.
  Expediente N° 259819 - 1998.

- Resolución N° 0132-2010/TPI-INDECOPI.
  Expediente N° 379067-2009.

- Resolución N° 1525-2010/TPI-INDECOPI.
  Expediente N° 366141-2008

RESOLUCIONES DEL TAJ

- Interpretación Prejudicial N° 101-IP-2014
- Interpretación Prejudicial N° 78-IP-2013.
- Interpretación Prejudicial N° 109-IP-2002.
- Interpretación Prejudicial N° 85-IP-2004.
- Interpretación Prejudicial N° 264-IP-2014.
- Interpretación Prejudicial N° 99-IP-2014.