UNIVERSIDAD DE PIURA

FACULTAD DE DERECHO

Fundamentos doctrinales y legales sobre el carácter constitutivo del nombre comercial y la repercusión de este en su efectiva tutela. A propósito de la Decisión 486 de la Comunidad Andina

Trabajo de Investigación para optar el Grado de

Máster en Derecho de la Empresa con mención en Derecho Corporativo

Maribel Hernández Manay

Asesor(es):
Dra. Maricela Gonzáles Pérez

Piura, agosto de 2019

UNIVERSITAS STUDIORUM PIURENSIS

Aprobación

El trabajo de investigación titulado "*Fundamentos doctrinales y legales sobre el carácter constitutivo del nombre comercial y la repercusión de este en su efectiva tutela. A propósito de la Decisión 486 de la Comunidad Andina"*, presentado por Maribel Hernández Manay, en cumplimiento a los requisitos para optar el Grado de Máster en Derecho de la Empresa con mención en Derecho Corporativo, fue aprobado por la Directora Dra. Maricela Gonzáles Pérez.

Directora de Trabajo de investigación

UNIVERSITAS STUDIORUM PISANENSIS

Resumen Analítico-Informativo

Fundamentos doctrinales y legales sobre el carácter constitutivo del nombre comercial y la repercusión de este en su efectiva tutela. A propósito de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

Maribel Hernández Manay.
Asesor(es): Dra. Maricela Gonzáles Pérez.
Trabajo de investigación.
Máster en Derecho de la Empresa con mención en Derecho Corporativo
Universidad de Piura. Facultad de Derecho.
Piura, agosto de 2019

Palabras claves: Carácter constitutivo, carácter declarativo, nombre comercial, constitución de pruebas, publicidad.

Introducción: La Decisión 486, que forma parte del marco legal peruano sobre el nombre comercial; sin embargo, el ámbito de protección para el derecho al nombre comercial es descriptivo y superficial, ya que existen supuestos no contemplados en la norma y que en la práctica se presentan a diario.

Metodología: Esta investigación es de carácter descriptivo, por lo que se recogió la información necesaria para la formulación del problema, así como la elaboración de los objetivos. Las variables conceptuales se definen como fundamentos legales y doctrinales, carácter constitutivo, tutela efectiva, nombre comercial. En este sentido, la definición operativa de las variables antes mencionadas es: Inicialmente, los conceptos de las variables se desarrollaron para obtener el sustento correspondiente de cada una, para respaldar las razones por las cuales la variable de carácter constitutivo debe ser aceptada por el marco legal peruano.

Resultados: Entre los datos recopilados se tiene: El nombre comercial es un signo distintivo recogido en el marco legal peruano. Entre los resultados relevantes, se aprecia que: La Sala del INDECOPI restringe el Derecho sobre el nombre comercial a una determinada zona geográfica.

Conclusiones: 1. En la actualidad, una protección meramente declarativa al nombre comercial resulta obsoleta, insuficiente, inestable y peligrosa para la seguridad jurídica. 2. Al ser la actividad empresarial tan cambiante en relación con el mercado, resulta fundamental que el nombre comercial adquiera protección nacional, es decir, que no se limite por su uso a una determinada zona del territorio peruano.

Fecha de elaboración del resumen: 01 de agosto de 2019

Analytical-Informative Summary

Doctrinal and legal foundations on the constitutive character of the commercial name and the repercussion of this in its effective guardianship. Regarding Decision 486 of the Andean Community.

Maribel Hernández Manay.
Advisor: Dra. Doctora Maricela Gonzáles Pérez.
Research work.
Máster in Business Law with mention in Corporate Law.
Universidad de Piura. Facultad de Derecho.
Piura, august 2019

Keywords: Constitutive character, declarative character, commercial name, evidence constitution, publicity.

Introduction: Decision 486, which forms part of the Peruvian legal framework regarding the commercial name; However, the scope of protection for the right to the commercial name is descriptive and superficial, since there are assumptions not contemplated in the standard and which in practice are presented on a daily basis.

Methodology: The present investigation is of descriptive nature, for which the necessary information for the formulation of the problem was compiled, as well as the elaboration of the objectives and the development of the subject. The conceptual variables are defined as legal and doctrinal foundations, constitutive character, effective guardianship, commercial name. In this sense, the operational definition of the aforementioned variables, be referred to: Initially, the concepts of the variables were developed in order to obtain the corresponding sustenance of each, to support the reasons why the constitutive variable must be accepted for the Peruvian legal framework in compliance with the crossing of all the variables duly supported.

Results: Among the collected data we have: The commercial name is a distinctive sign included in the Peruvian legal framework. Among the relevant results, it can be seen that: The INDECOPI Chamber restricts the Law on the commercial name to a certain geographical area.

Conclusions: 1. At present, a merely declaratory protection to the commercial name is obsolete, insufficient, unstable and dangerous for legal security. 2. As the business activity is so changing in relation to the market, it is essential that the commercial name acquires national protection, that is, that it is not limited to a specific area of the Peruvian territory.

Summary date: August 1th, 2019

Tablas de contenidos

Introducción 1

Capítulo 1 Aspectos generales del nombre comercial 5

1. Breve referencia a la legislación aplicable en el marco nacional del nombre comercial 7
2. El nombre comercial en la jurisprudencia de la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI y de la Comunidad Andina 8
   - 2.1. Jurisprudencia de la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI 8
   - 2.2. Jurisprudencia en el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 15
     - 2.2.1. Nuevo criterio del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina: coexistencia de signos 18
3. El nombre comercial en el Derecho comparado 20

Capítulo 2 Análisis de la decisión 486 sobre el nombre comercial 25

1. Antecedentes 25
2. Aspectos importantes sobre el nombre comercial en la Decisión 486 26
3. El derecho sobre un nombre comercial: la prueba del primer uso 28

Capítulo 3 Los efectos de la constitución de las pruebas y de la publicidad para la efectiva tutela del nombre comercial: propuesta de solución 31

1. Constitución de pruebas 31
2. Propuesta de solución para la efectiva tutela del nombre comercial: La importancia de la publicidad 36

Conclusiones 43

Referencias bibliográficas 45

Recursos electrónicos 47

Resoluciones del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 51

Resoluciones del INDECOPI 53

UNIVERSITAS STUDIORUM PISANENSIS

Introducción

En el ámbito comercial y empresarial el nombre comercial cobra vital importancia, ya que su carácter de signo distintivo permite distinguir a una persona natural o jurídica de sus actividades comerciales. El derecho de exclusiva sobre este signo distintivo se basa en la necesidad de proteger de la imitación el nombre comercial elegido por el empresario para identificarse o identificar su actividad empresarial, con la cual pretende perpetuar la popularidad alcanzada por él o su empresa en la actividad económica que realiza. Por esta razón, la protección que se brinde al titular del derecho debe ser inobjetable.

El objeto de protección no es el signo en sí mismo –como entidad inmaterial– sino el signo en relación con una empresa, con una actividad concreta desarrollada en un ámbito determinado y que a consecuencia de tal relación, se encuentra en competencia con otras empresas.

Para garantizar el derecho sobre el nombre comercial, la legislación peruana ha establecido normas reguladoras y protectoras, aunque las mismas no cuentan con la suficiente amplitud y efectividad. El Decreto Legislativo N° 1075 dedica escasos artículos referidos al nombre comercial y básicamente se centra en la solicitud de inscripción de este signo, la que debe contener la prueba del primer uso para ser aceptada por la oficina competente, pero no regula con exactitud el ámbito de protección para el titular de este derecho.

A esto se debe que uno de sus artículos se remita, supletoriamente, a la Decisión 486 y al título de marcas del mismo decreto. Evidenciándose, de este modo, que el tratamiento legislativo sobre el nombre comercial es muy corto y tan solo establece su protección en función al uso, el mismo que debe ser acreditado a nivel nacional.

La Decisión 486, que forma parte del marco legal peruano sobre el nombre comercial, establece en su artículo 91 lo siguiente: «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»; se puede apreciar del texto antes citado, que el ámbito de protección para el derecho al nombre comercial es descriptivo y superficial, ya que existen supuestos no contemplados en la norma y que en la práctica se presentan a diario.

Por ejemplo, si se suscita un conflicto entre un nombre comercial anteriormente utilizado y la solicitud de registro de una marca; o, un conflicto entre un nombre comercial solicitado y una marca o nombre comercial registrado; o, en el peor de los casos, un conflicto entre un nombre comercial solicitado y un nombre comercial utilizado con anterioridad a la solicitud de registro; dada la naturaleza del carácter declarativo del nombre comercial, significaría

entonces que no resultaría importante jurídicamente la inscripción de este signo distintivo. Sin embargo, cuando el nombre comercial solo viene siendo usado –entiéndase, sin haberse realizado su inscripción– y, con posterioridad al uso, ingresan solicitudes de registro para ese mismo nombre comercial, ¿qué debería suceder, en este supuesto, con el anterior titular del uso?

La jurisprudencia del INDECOPI reduce la protección del derecho sobre el nombre comercial al uso que se le dé dentro de una determinada zona geográfica. El Tribunal de la Comunidad Andina, por su parte, indica que este uso no debe restringirse a un determinado ámbito, ya que se estaría limitando el derecho a la libertad de empresa, porque «si partimos [de la idea de] que los signos distintivos cumplen un rol importante dentro del mercado, teniendo no solo una función identificadora sino también una económica, al poder explotar el signo y prohibir su uso por terceros, no tendría sentido proteger el nombre comercial en la totalidad del territorio siempre y cuando se encuentre registrado» *(*Sumilla de la Sentencia de vista de fecha 23 de diciembre del 2014 (resolución N° 18), emitida por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Sub especialidad en temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima).

Dado el contexto, es posible pensar que si se reconociere carácter constitutivo al registro del nombre comercial –que actualmente, en la legislación nacional, solo posee carácter declarativo–, quizá podrían evitarse todos esos múltiples conflictos que vienen siendo ocasionados por el mero uso de este signo, además de aquellos que se presentan en la atención de solicitudes de inscripción de un nombre comercial o marca. Por lo que cabe responder la siguiente interrogante: ¿cuáles son los fundamentos doctrinales y legales que justifican el carácter constitutivo del nombre comercial, y la repercusión que este puede tener en su efectiva tutela?

Para cumplir los objetivos de la presente investigación, en el primer capítulo de se desarrollarán los fundamentos legales y doctrinales que justifican el carácter constitutivo del nombre comercial, para determinar, después, la repercusión que un carácter como el descrito puede tener en su efectiva tutela, los aspectos generales del nombre comercial, así como el tratamiento que le dispensan el marco legal peruano, la jurisprudencia del INDECOPI y del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Con el objetivo, de analizar en este trabajo la definición y características de los signos distintivos en general. Posteriormente, identificar las notas configuradoras del nombre comercial para comprender la dimensión teórico-doctrinal del tratamiento diferenciado que este recibe frente a otros signos. También se analizará la

jurisprudencia más relevante de la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI y de la Comunidad Andina en torno al tratamiento del nombre comercial.

El segundo capítulo está dedicado al análisis de la Decisión 486 sobre el nombre comercial, se interpretan los artículos pertinentes de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina sobre el Régimen Común de Propiedad Industrial, para comprender el real ámbito de aplicación de sus disposiciones y de la regulación del carácter declarativo del nombre comercial. Finalmente, el tercer capítulo versará sobre los efectos de la constitución de las pruebas y de la publicidad para la efectiva tutela del nombre comercial, lo que incluye como propuesta de solución el otorgamiento de carácter constitutivo al nombre comercial en la normativa peruana actual, brindando un especial estudio sobre la importancia que, a estos efectos, tiene la publicidad.

UNIVERSITAS STUDIORUM PIURENSIS

Capítulo 1

Aspectos generales del nombre comercial

En el ámbito empresarial, para publicitar la oferta de productos o servicios confluyen una serie de símbolos, figuras, lemas, frases, los cuales muchas veces son de propiedad de empresas o, en otros casos, de personas naturales. Al igual que la identificación de una persona natural se realiza a través de un nombre, las personas jurídicas (o personas naturales con negocio) también tienen asignada una denominación, identifican sus actividades con un nombre comercial o marca que las individualice. Dada la importancia de todos estos elementos de identificación de la empresa en el mercado (denominados signos distintivos), existe una protección legal sobre los mismos, de forma tal que no se produzcan confusiones en los actos u operaciones que realicen las personas jurídicas o naturales, de carácter empresarial[1]. Esta protección la proporciona el Derecho de Propiedad Industrial.

En cuanto a su definición y clasificación más difundida, la propiedad industrial se conoce como aquel "conjunto de derechos que puede poseer una persona física o jurídica sobre una invención, un diseño industrial, un signo distintivo. La propiedad industrial se divide en dos grandes ramas: 1. Las Invenciones, dentro de las cuales encontramos las patentes de invención, patentes de modelo de utilidad, los diseños industriales, los esquemas de trazado de circuitos integrados; y, 2. Los signos distintivos comprenden marcas, lemas comerciales, nombres comerciales, rótulos de establecimiento"[2]. Si bien existirían ciertas similitudes entre la propiedad intelectual y la propiedad industrial, esta última se diferencia de la primera "por su carácter exclusivamente comercial, lo que la aleja de las obras de tipo cultural, e impide, en la mayor parte de los casos, acudir a sistemas atenuados de protección, utilizándose únicamente licencias de tipo cerrado"[3].

Por su parte, los signos distintivos son "elementos que utiliza el empresario para comunicarse con los terceros, es una forma de obtener reconocimiento en el mercado, se utiliza en el comercio para diferenciar los productos, servicios, actividades o establecimientos

---

[1] Cfr. NORTHCOTE SANDOVAL, Cristhian. "Principales diferencias entre la denominación o razón social, nombre comercial y la marca", en Actualidad Empresarial N° 267, Instituto Pacífico, Lima, Noviembre 2012, p. 267; NÚÑEZ VELÁSQUES, Sofía. "Nombre comercial y denominación social: Diferencias, conflictos y regulación aplicable", en Libro homenaje por los 25 años de "Rey y de los Ríos-abogados", Editorial Rey y de los Ríos-abogados, Lima, 2008, p. 60; GUERRA CERRÓN, María Elena. "Modificación de la denominación social", en Diálogo con la Jurisprudencia N° 93, Gaceta Jurídica, Lima, 2006, p. 269.

[2] PLATAFORMA IBEROAMERICANA DE PROPIEDAD INTELECTUAL DIRIGIDA A EMPRESAS. "La propiedad Industrial". [Ubicado el 03-IX-2018]. Recuperado de <http://www.cibepyme.com/minisites/peru/es/propiedad-intelectual/propiedad-industrial/>; MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE ESPAÑA. INSTITUTO DE TECNOLOGÍAS EDUCATIVAS. "La Propiedad Industrial" [Ubicado el 03-IX-2018]. Recuperado de <http://www.riate.org/version/v1/recursos/cursolicencias navegable/la_propiedad_industrial.html>

[3] Ibídem.

pertenecientes a una empresa en comparación a los de otra. Entre los tipos de signos distintivos se encuentran: las marcas, nombres comerciales, lemas comerciales"[4] y el rótulo de establecimiento.

Estos signos suelen ser definidos como se indica a continuación:

- Nombre comercial es cualquier signo que identifique una actividad económica, a una empresa o a un establecimiento mercantil. Se adquiere por el primer uso en el comercio, puede ser registrado y, "muchas veces el nombre comercial va acompañado de una enseña, comúnmente llamado logotipo, que es el dibujo, conjunto de letras o abreviaturas, que con un estilo característico, le otorga distintividad"[5].
- Marca es cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Se adquiere por el registro ante la Oficina Nacional Competente.
- Enseña comercial o rótulo de establecimiento es el signo que identifica un establecimiento de comercio.
- Lema comercial es la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca. Tiene carácter accesorio y depende de la marca.

Por eso, no cabe duda de que "el signo distintivo actúa como un instrumento de comunicación entre el oferente y el consumidor de forma que este último sea capaz, mediante aquél, de identificar y distinguir el producto de sus semejantes en el mercado"[6]. Y, entre esa gama de signos, RIVERA conceptualiza al nombre comercial como "la designación con que se identifica cualquier establecimiento comercial, fabril o agropecuario"[7]; definición algo escueta, pero interesante en cuanto refleja la esencia del nombre comercial en cualquier ámbito.

---

[4] JAIME ARIAS, Astrid y ARELLANO ABAUNZA, Javier Fernando. "Conceptos básicos sobre propiedad intelectual". [Ubicado el 03-IX-2018]. Recuperado de <https://www.uis.edu.co/webUIS/es/investigacionExtension/programasApoyo/documentos/2012/derechosPropiedadIntelectual/aspectosGlesPropiedadIntelectual.pdf>; VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ - OFICINA DE PROPIEDAD INTELECTUAL. "Signos distintivos" [Ubicado el 03-IX-2018] Recuperado de <http://investigacion.pucp.edu.pe/propiedad-intelectual/preguntas-frecuentes/signos-distintivos/>

[5] URIBE ARBELÁEZ, Martín. La transformación de la propiedad intelectual, Doctrina y Ley, Bogotá, 2005, p. 49.

[6] SEGURA GARCÍA, María José. Derecho Penal y Propiedad Industrial, Editorial Civitas, Alicante, 1995, p. 174, citado por MAGAÑA DE LA MORA, Juan Antonio. "El delito contra la Propiedad Industrial en las marcas". [Ubicado el 03-IX-2018]. Recuperado de <http://www.tribunalmmm.gob.mx/jam/articulos/delitocontra/signos.htm#16>

[7] RIVERA, Julio César. El nombre en los derechos civil y comercial, Editorial Astrea, Buenos Aires, 1977, p. 118.

1. Breve referencia a la legislación aplicable en el marco nacional del nombre comercial

El nombre comercial se encuentra regulado en el orden peruano por las siguientes normas de propiedad industrial:

- La normativa comunitaria andina: DECISIÓN 486 – Régimen Común sobre Propiedad Industrial, regulado en el Título X, la cual será analizada y desarrollada ampliamente en el siguiente capítulo. Sin embargo, para efectos explicativos es importante señalar que la Decisión 486 forma parte del conjunto de normas con que se dispensa tratamiento legal al nombre comercial en este país.
- La normativa nacional: Decreto Legislativo N° 1075 – Disposiciones complementarias a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial, regulado en el Título IX. Este decreto incluye escasos artículos referidos al nombre comercial y básicamente se centra en la solicitud de inscripción de este signo, la que debe contener la prueba del primer uso para ser aceptada por la oficina competente, concediéndose, además, a esta última las facultades suficientes para requerir al interesado la presentación de las pruebas pertinentes que demuestren indubitablemente el uso de este signo distintivo. También establece el procedimiento de publicidad para la inscripción del nombre comercial, y en su artículo 86[8], indica las condiciones para hacer valer un derecho en base a un nombre comercial.

Este Decreto Legislativo solo desarrolla ocho artículos en relación al nombre comercial; no obstante, uno de ellos remite la materia supletoriamente a la Decisión 486 y al título de marcas del mismo decreto. Como se puede apreciar el tratamiento legislativo sobre el nombre comercial es muy escueto y solamente establece su protección en función del uso, el mismo que debe ser acreditado a nivel nacional.

Visto lo anterior, la protección que el Decreto Legislativo N° 1075 otorga al nombre comercial se limita a estos aspectos[9]:

- La prohibición de usar o adoptar un nombre comercial idéntico o semejante al usado por otra persona, siempre que exista riesgo de confusión o asociación.

[8] Decreto Legislativo N° 1075. 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».

[9] Cfr. RENTERÍA CARRERA Johaan Alejandro. Alcances de la aplicación del criterio de extensión geográfica del uso por el INDECOPI en la resolución de conflictos entre registro de marca y uso del nombre comercial. Tesis para optar el título profesional de abogado. Pp. 45. También disponible en <file:/// C:/Users/Winadmin/Downloads/Renteria%20Carrera%20Johaan%20Alejandro.pdf>

- La prohibición de usar o registrar un signo cuyo elemento distintivo principal esté formado por todo o parte esencial de un nombre comercial anteriormente adoptado y usado por otra persona, siempre que pueda producirse un riesgo de confusión o asociación.
- Solo el titular de un nombre comercial puede utilizarlo y registrarlo como marca.
- Derecho a registrar el nombre comercial ante la Oficina de Signos Distintivos (este registro es facultativo).

2. El nombre comercial en la jurisprudencia de la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI y de la Comunidad Andina

2.1. Jurisprudencia de la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI. Como vimos, según el Decreto Legislativo N° 1075 los derechos sobre un nombre comercial se adquieren tan solo con su uso en el mercado, lo que supone que la posterior inscripción o registro de este signo tiene únicamente efectos declarativos. Sin embargo, los conflictos podrían presentarse cuando se solicite el registro de una marca que guarda similitudes con un nombre comercial previamente usado, o se solicite el registro de un nombre comercial que ya se encuentra inscrito como marca.

Dado este panorama, la jurisprudencia ha ido estableciendo soluciones para afrontar adecuadamente este tipo de problemas. Por ejemplo, a continuación pueden observarse algunas resoluciones del INDECOPI, en las que se indican «los criterios a aplicarse a fin de permitir el ejercicio del derecho contenido por la ley»[10]:

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 la zona de influencia económica, por lo que la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI es de la opinión que el titular de un nombre comercial solo podrá oponerse –en base al derecho concedido por la legislación de la materia, concordado con el artículo 136 inciso b) de la Decisión 486– al registro de una marca idéntica o similar a su signo cuando el ámbito geográfico de influencia de su nombre comercial abarque casi[11] todo el territorio peruano. En este caso, el derecho de exclusividad que otorga el registro

[10] Resolución N° 0132-2010/TPI-INDECOPI recaída en el Expediente N° 379067-2009 y resolución N° 0378-2015/TPI-INDECOPI recaída en el Expediente N° 427996-2010/DSD.

[11] Referido a una gran parte del territorio nacional, esto es, que otorgue reconocimiento por sí solo al nombre comercial; es decir, que sea comúnmente conocido en el Perú y que no necesite mayor presentación que sí mismo.

de una marca a nivel nacional puede afectar la distintividad del nombre comercial y provocar riesgo de confusión en el consumidor. 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[12].

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 este accederá al registro, ello solo 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), este no podrá ser registrado si ya se encuentra 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 ha 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 este tenga que ser 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 nombre comercial solicitado y utilizado con anterioridad. Resulta importante precisar que, debido a la importancia que se le da al uso del nombre comercial, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI mantiene ese criterio. No obstante, este criterio no es mayoritariamente compartido porque vulnera la libertad de empresa (tema que será desarrollado con amplitud en un siguiente capítulo)[13].

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. En caso de que tanto el solicitante del registro como el opositor del mismo sustenten sus respectivos derechos en el uso de nombres comerciales, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI es de la opinión que si

[12] Cfr. Resolución N° 0132-2010/TPI-INDECOPI recaída en el Expediente N° 379067-2009 y resolución N° 0378-2015/TPI-INDECOPI recaída en el Expediente N° 427996-2010/DSD.
[13] Cfr. Ibídem.

> 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, solo podrá lograr la denegatoria del registro si este tiene una influencia efectiva en gran parte del territorio del país. Caso contrario, se procederá al registro del nombre comercial solicitado, sin perjuicio de que este deba respetar el ámbito de protección del nombre comercial utilizado con anterioridad.
>
> Así, en caso que el nombre comercial posterior (solicitado para inscripción) genere confusión en la zona geográfica de influencia económica del nombre comercial utilizado con anterioridad a la solicitud del nuevo nombre comercial, aun cuando prospere el registro del nombre comercial posterior, en esa zona geográfica dicho nombre comercial no podrá usarse[14].

La resolución anteriormente citada no es la única que considera estos parámetros, ya que la jurisprudencia mayoritaria mantiene la misma línea de criterio. Así, en la resolución N° 4618-2016/TPT, la Sala especializada en Propiedad Intelectual considera que en caso de presentarse un conflicto entre la solicitud de registro de una marca y un nombre comercial previamente utilizado:

Deberá determinarse si la amplitud de la zona de influencia geográfica de este último signo distintivo puede lograr la denegatoria del registro solicitado. Al respecto, entre los documentos adjuntados por la opositora se demuestra que el local comercial en donde desarrolla sus actividades se encuentra en el Jr. Paseo del Bosque N° 529, en el distrito de San Borja, en la ciudad de Lima. En consecuencia y, atendiendo a que en el departamento de Lima se encuentra más de un tercio de la población peruana y que en dicho departamento se desarrolla cerca de dos tercios de las actividades económicas totales del país, así como que la mayoría de empresas y comerciantes de provincias generalmente realizan transacciones económicas en Lima, el campo de influencia del nombre comercial de la opositora –al ser conocido en Lima y, por lo tanto, en una parte importante del país– puede extenderse y merece una protección en gran parte del territorio nacional, en razón a los fenómenos sociales de concentración poblacional y centralización comercial antes mencionados.

Por lo tanto, se concluye que el ámbito de influencia geográfica del nombre comercial de la opositora es amplio, por lo tanto debe devolverse el presente expediente a primera instancia

[14] Cfr. Ibídem.

a fin de que sea esta quien realice el análisis del riesgo de confusión entre el signo solicitado y el nombre comercial de la opositora[15].

Del mismo modo, en la resolución N° 0996-2016/TPI-INDECOPI, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI considera "al uso" como elemento fundamental para ejercer el derecho que se tiene sobre el nombre comercial:

En el presente caso, el conflicto se suscita entre la solicitud de registro de una marca (LA COQUETERÍA BEAUTY LOUNGE y logotipo) y un nombre comercial previamente utilizado (NINA BEAUTY SUPPLY y logotipo), debiendo determinarse si la amplitud de la zona de influencia geográfica de este último signo distintivo puede lograr la denegatoria del registro solicitado. En este sentido, de la revisión de los medios probatorios presentados, se advierte que éstos acreditan que la empresa Tersso E.I.R.L cuenta con un único local ubicado en el distrito de La Molina no habiendo demostrado la difusión del mismo, por lo que el ámbito de influencia económica del nombre comercial NINA BEAUTY SUPPLY y logotipo se circunscriben al referido distrito.

Por lo tanto, al no haberse comprobado que el nombre comercial usado por la opositora tenga una zona de influencia geográfica fuera de los distritos de San Isidro, La Molina y Surco, dicha zona no es suficientemente trascendente a efectos de lograr la denegatoria del signo solicitado. Sin perjuicio de lo mencionado, es importante señalar que la opositora tiene, en este caso, a salvo su derecho para de continuar utilizando su nombre comercial dentro de la zona de influencia económica antes señalada[16].

Otro caso en que se reitera el criterio jurisprudencial que venimos anotando es aquel en el que se emitió la resolución N° 2477-2017/TPI-INDECOPI. Veamos:

El conflicto se presenta entre la solicitud de registro de una marca (seminario) y un nombre comercial previamente utilizado (CARMEN SEMINIARIO), debiendo determinarse si la amplitud de la zona de influencia geográfica de este último signo distintivo puede oponerse a la solicitud del registro. De la revisión de los medios probatorios, se demuestra que éstos acreditan que la empresa Caisem E.I.R.L cuenta con un único local sito en Prolongación Javier Prado N° 2456 Int. A, distrito de San Borja. Por lo que resulta importante indicar, si bien se puede apreciar que algunos de sus clientes provienen de los distritos de San Miguel y Cercado de Lima, ello no determina que su ámbito de influencia se amplíe a toda la ciudad de Lima e incluso al Perú. Además, la opositora no ha presentado medios probatorios

[15] Cfr. Resolución N° 4618-2016/TPT recaída en el Expediente N° 614829-2015/DSD.
[16] Cfr. Resolución N° 0996-2016/TPI-INDECOPI recaída en el Expediente N° 569249-2014/DSD.

que acrediten la difusión del mismo, por lo que el ámbito de influencia económica del nombre comercial CARMEN SEMINARIO se circunscribe el referido distrito.

Por ello, al no haberse demostrado que el nombre comercial usado por la opositora posee una zona de influencia geográfica fuera del distrito de San Borja, dicha zona no es suficientemente relevante para lograr la denegatoria del signo solicitado. Resulta importante precisar que se deja a salvo el derecho de la opositora de continuar utilizando su nombre comercial dentro de la zona de influencia económica antes señalada[17].

Al margen de las anteriores, una resolución importante en cuanto desencadena una interpretación distinta sobre el ámbito de protección del nombre comercial en el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y que será tratada en el siguiente punto, es la resolución N° 1525-2010/TPI-INDECOPI. En esta se desarrolla el conflicto suscitado entre la solicitud de registro de una marca (CORTEFIEL) y un nombre comercial previamente utilizado (CORTEFIEL), y para para resolverlo se plantea lo siguiente:

Deberá determinarse si la amplitud de la zona de influencia geográfica de este último signo distintivo puede oponerse a la solicitud del registro de la marca. En el caso del nombre comercial de la opositora, se aprecia que su zona de influencia geográfica se circunscribe al distrito de Miraflores en Lima, ya que de los medios de prueba presentados se aprecia que los productos ofrecidos por la opositora fueron comercializados en el local ubicado en Av. Larco Nº 671, Miraflores. Por lo tanto, el hecho que en las facturas adjuntadas se aprecie que los clientes de la opositora provienen de diferentes distritos de Lima, no significa que su nombre comercial sea conocido y/o utilizado en dichos distritos ya que, en el presente procedimiento, no se han presentado pruebas que acrediten un mayor ámbito de difusión o conocimiento del nombre comercial (a través de publicidad, contratos, entre otros). No se acredita, por tanto, una extensión mayor de sus actividades, no correspondiendo reconocer un ámbito de influencia mayor al Distrito de Miraflores.

En virtud de lo antes expuesto, a criterio de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI, el uso del nombre comercial restringido a una zona limitada del territorio nacional no puede ser considerado como un área económica geográficamente relevante a fin de oponerse al registro de marca solicitado. De esta forma, cabe agregar que no existen fundamentos razonables para establecer que el campo de influencia del nombre comercial de la opositora puede extenderse y merecer una protección en gran parte –y menos aún en la totalidad– del territorio nacional. Resulta importante indicar que se deja a salvo el

[17] Cfr. Resolución N° 2477-2017/TPI-INDECOPI recaída en el Expediente N° 657381-2016/DSD.

derecho de la oponente de continuar utilizando su nombre comercial dentro de su zona de influencia económica[18].

Por su parte, la resolución N° 0449-2013/TPI-INDECOPI analiza también el conflicto originado entre la solicitud de registro de una marca y un nombre comercial previamente utilizado, por lo que resulta necesario determinar si la amplitud de la zona de influencia geográfica de este último signo distintivo puede lograr oponerse al registro solicitado.

Sobre el particular se advierte que, si bien la empresa Calibra S.A.C. cuenta con un local ubicado en Calle San Lorenzo 363, Surquillo, los comprobantes de pago y las cotizaciones presentadas, que acreditan el uso de su nombre comercial, han sido emitidos a favor de diversas personas jurídicas ubicadas tanto en Lima (en los distritos de Surquillo, San Isidro, Rímac, San Miguel y Miraflores) y Callao, así como en otros departamentos del Perú como Arequipa, Tacna, Huancayo, Cusco e Ica, lo que acredita que la referida empresa ha tenido un alcance mayor al del distrito donde se encuentra su local. Considerando lo anterior, se precisa que el ámbito de influencia económica del nombre comercial de la opositora, CALIBRA S.A.C., se ha extendido de forma considerable en diversas zonas del territorio nacional[19].

La resolución N° 0172-2015/TPI-INDECOPI contiene, así mismo, un análisis paralelo del ámbito territorial del nombre comercial y de la posible confusión con una marca registrada, el que resulta interesante por cuanto independientemente del registro de la marca, prima el derecho basado en el uso y territorio del nombre comercial. Este caso en concreto, se refiere a una solicitud de nulidad del registro de una marca por generar confusión con un nombre comercial previamente utilizado, del cual se destacan, entre otras cuestiones, los siguientes datos:

De los medios probatorios presentados, en el numeral 4.3 de la presente resolución se advierte que Moa's Uniformes S.A.C. ha realizado operaciones comerciales con empresas ubicadas en las ciudades de Lima (San Juan de Lurigancho, Villa María del Triunfo, Miraflores, Santiago de Surco, Huachipa, Ate, San Isidro, Los Olivos, San Borja, Lince, La Victoria, Independencia, Jesús María, Santa Anita, Surquillo, San Martín de Porres, Santa María del Mar, La Molina) así como en la Provincia Constitucional del Callao, Pucallpa, Ica, Arequipa, Tacna y Huaraz, de lo que se evidencia que su ámbito de influencia se extendió de manera considerable.

Dada la naturaleza de las actividades económicas que identifica el nombre comercial MOAS UNIFORMES usado por la accionante (comercialización de prendas de vestir) y que

[18] Cfr. Resolución N° 1525-2010/TPI-INDECOPI recaída en el Expediente N° 366141-2008.
[19] Cfr. Resolución N° 0449-2013/TPI-INDECOPI recaída en el Expediente N° 357771-2008.

se ha demostrado la venta de cientos de prendas de vestir a clientes ubicados en diferentes distritos de Lima y ciudades del Perú, resulta razonable presumir que al momento de solicitarse el registro de la marca cuya nulidad se pretende, el ámbito de influencia económica del nombre comercial de la accionante se había extendido de forma relevante.

En virtud a lo antes señalado, y dado que el derecho sobre el nombre comercial MOAS UNIFORMES y logotipo nació con anterioridad al registro de la marca de producto MOA NOW y logotipo (13 de setiembre de 2011), corresponde determinar si el registro de la marca de producto a favor de la emplazada afecta derechos adquiridos anteriormente por la accionante. El hecho de que los signos compartan de manera relevante el término MOA/MOAS, para distinguir productos y actividades económicas vinculadas, podría inducir al público consumidor a creer que el signo solicitado constituye una variación del nombre comercial utilizado por Moa's Uniformes S.A.C., o una nueva línea de los productos que distingue dicho signo, lo que provocará un riesgo de confusión indirecto.

En este sentido, no es posible su coexistencia sin riesgo de inducir a riesgo de confusión al público consumidor. Por lo que la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI, RESUELVE: CONFIRMAR la Resolución N° 3107-2013/CSD-INDECOPI de fecha 6 de noviembre de 2013, que declaró FUNDADA la acción de nulidad interpuesta por Moa's Uniformes S.A.C. (Perú) contra el registro de la marca de producto MOA NOW y logotipo, conforme al modelo, registrada a favor de Mariluz Villanueva Lindo[20].

De todos los pronunciamientos hasta aquí revisados, podemos extraer las siguientes conclusiones[21], que están principalmente relacionadas con el tratamiento dispensando al nombre comercial en la jurisprudencia del INDECOPI:

- El ámbito de protección geográfico de un nombre comercial no registrado está limitado al territorio donde el empresario realiza sus actividades comerciales.
- Si el nombre comercial trasciende fuera de ese territorio, podrá obtener protección (vía oposición) frente a una solicitud de registro de marca.
- Entre nombres comerciales solicitados y utilizados con anterioridad a la solicitud, se analizará la antigüedad y la trascendencia territorial del nombre comercial.

[20] Cfr. Resolución N° 0172-2015/TPI-INDECOPI recaída en el expediente N° 522982-2013/DSD
[21] Cfr. TEJADA LOMBARDI Carlos. "La regulación del nombre comercial". IUS: revista de investigación de la Facultad de Derecho (jul. - dic. 2013), Año 3. nº. 6, pp. 277. También disponible en <http://repositorio.usat.edu.pe/bitstream/usat/1255/1/Ius_2013-II_Analisis_Legal_CarlosTejadaLombardi.pdf>

2.2. Jurisprudencia en el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. A diferencia del criterio formado por la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del INDECOPI, que para resolver el conflicto entre el registro de una marca y el uso de un nombre comercial analiza la antigüedad y la trascendencia territorial del nombre comercial, la interpretación realizada por el Tribunal de la Comunidad Andina es otro, ya que la Decisión 486 no establece el ámbito de protección geográfico del nombre comercial, sino que la protección se realiza en función del uso, considerando lo siguiente:

> «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, manifestando también 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 (…)»[22].

La interpretación prejudicial[23] realizada por el citado Tribunal busca resaltar el uso del nombre comercial. Así también lo señala en otro proceso de interpretación al indicar que «la simple alegación del uso no habilita al poseedor del nombre comercial para hacer prevalecer sus derechos. La facilidad de determinar el uso puede provenir de un sistema de registro o de depósito que sin ser esenciales para la protección, proporcionan por lo menos un principio de prueba en favor del usuario»[24].

Del mismo modo, este Tribunal agrega que «para ser oponible exitosamente ante una marca solicitada o registrada (…) debe haber sido usado con anterioridad a la solicitud de la marca, en aplicación del principio de la prioridad que rigurosamente debe regir. Si la utilización personal, continua, real, efectiva y pública del nombre comercial ha sido posterior

---

[22] Proceso 45-IP-98. Correspondiente al proceso interno N° 4300. Proveniente de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, del Consejo de Estado de la República de Colombia.
[23] Son interpretaciones realizadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en virtud a las consultas que se presentan de parte de los Estados miembro, que incluyen en su normativa nacional, a la Decisión 486.
[24] Proceso 3-IP-98. Correspondiente al proceso interno N° 3999. Proveniente de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, del Consejo de Estado de la República de Colombia.

a la concesión de los derechos marcarios, éstos tendrán prevalencia sobre el uso del nombre comercial»[25].

Respecto a las formas de probar el uso, indica que «entre los criterios a tomarse en cuenta para demostrar el uso real y efectivo en el mercado del nombre comercial se encuentran las facturas comerciales, documentos contables, o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de los servicios identificados con el nombre comercial»[26].

Sobre la relación entre el nombre comercial y la marca, y los riesgos de confusión que podrían existir entre ellos, el Tribunal señala que el uso del nombre no debe inducir al público a error, lo cual quiere decir que –aplicando las normas sobre marcas– aun cuando entre la marca y el nombre comercial «pudiera haber una identidad o semejanza, la confundibilidad no debe producirse en cuanto a los productos y servicios que la marca protege y la actividad que el nombre ampara»[27].

Además, el citado Tribunal agrega que «la regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cual es la impresión general que el mismo deja en el consumidor en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro»[28].

Junto a las referencias sobre el uso del nombre comercial, el Tribunal también puntualiza como características de este signo a las siguientes[29]:

- El objetivo del nombre comercial es diferenciar la actividad empresarial de un comerciante determinado. Si bien la norma hace referencia a los establecimientos de comercio, esto se debe a una cuestión conceptual. El signo distintivo que identifica los establecimientos de comercio es la enseña comercial, cuyo tratamiento se encuentra plasmado en el Título XI de la Decisión 486.
- Un comerciante puede utilizar más de un nombre comercial, es decir, identificar sus diferentes actividades empresariales con diversos nombres comerciales.

---

[25] Ibídem

[26] Proceso 270-IP-2017. Correspondiente al proceso interno N° 11001319900120160560202. Proveniente de la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá de la República de Colombia.

[27] Proceso 06-IP-2008. Correspondiente al proceso interno N° 253-2006. Proveniente de la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú.

[28] Proceso 48-IP-2004. Correspondiente al proceso interno N° 6745. Proveniente del Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

[29] Cfr. Proceso 96-IP-2009. Correspondiente al proceso interno N° 2003-0289. Proveniente de la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

- El nombre comercial es independiente de la razón social de la persona jurídica, pudiendo coincidir con ella, es decir, un comerciante puede tener una razón social y un nombre comercial idéntico a ésta, o tener una razón social y uno o muchos nombres comerciales diferentes de ella.
- El nombre comercial puede ser múltiple, mientras que la razón o denominación social es única, es decir, un comerciante puede tener muchos nombres comerciales, pero sólo una razón social[30].
- La última, pero no menos importante, es que «[l]a razón social da cuenta de la naturaleza y la existencia del comerciante en virtud a la inscripción en los diferentes libros o registros mercantiles, mientras que el nombre comercial, como se verá más adelante, se adquiere con su primer uso»[31].

Entre las distintas interpretaciones que realiza el Tribunal de la Comunidad Andina, se puede ver que no hace alusión al ámbito territorial, limitándose a indicar que el uso atribuye derecho sobre este signo distintivo.

Sin embargo, en el Proceso 99-IP-2014, sobre el caso CORTEFIEL[32] –mencionado en la jurisprudencia del INDECOPI del punto anterior–, la interpretación prejudicial que realiza el Tribunal se centra en un análisis respecto al ámbito de protección del nombre comercial, estableciendo como criterio que dicha protección debe ser a nivel nacional, contradiciendo en su totalidad a la jurisprudencia que venía desarrollando el INDECOPI.

El argumento discrepante con los criterios jurisprudenciales antecedentes plantea lo siguiente:

En relación con la cuestión planteada por corte consultante, por medio de la cual se pregunta sobre si el nombre comercial debe protegerse en relación con su ámbito geográfico de difusión o influencia, el Tribunal considera que las figuras de protección de la propiedad industrial se fundamentan en dos principios básicos: a) protección de la actividad empresarial; y, b) protección al consumidor. Al ser la actividad empresarial tan cambiante y mutante en relación con el movimiento del mercado, un signo distintivo como el nombre comercial

[30] La razón social se define como la denominación por la cual se conoce colectivamente a una empresa. Es un nombre oficial y legal que aparece en la documentación que permitió constituir a la persona jurídica en cuestión. Por ello, la razón social es única, a diferencia del nombre comercial, que está vinculado al giro del negocio. Cfr. Definición de razón social. [Ubicado el 03-IX-2018] Recuperado de <https://definicion.de/razon-social/>

[31] Proceso 04-IP-2014. Correspondiente al proceso interno N° 6488-2013. Proveniente de la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú.

[32] Cfr. Resolución N° 1525-2010/TPI-INDECOPI recaída en el Expediente N° 366141-2008.

conectado con dicha realidad, no puede ser protegido de manera fraccionada, bajo el argumento 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; además, de la aplicación de actores en el mercado, genera una gran movimiento empresarial de productos y servicios. En consecuencia, limitar el nombre comercial a su ámbito de difusión es atentar contra el principio de la protección de la actividad empresarial, porque dicho escenario no se presenta de manera estática, pues cuando los empresarios pretenden expandir su actividad comercial, no piensan en quedarse estáticos en una localidad de territorio.

Por lo tanto, el nombre comercial debe tener una protección en todo el territorio del país miembro respectivo y no sólo en una parte de éste. Como corolario, se reitera una vez más, que el nombre comercial debe ser protegido en todo el territorio nacional y no en una fracción del mismo[33].

A partir de esta interpretación prejudicial se extiende el ámbito de protección del nombre comercial. Se considera que este resulta oponible en su totalidad, ante la solicitud de registro de una marca o nombre comercial. Por eso, bien podría sostenerse que con este nuevo análisis se concede una mayor protección al signo distintivo estudiado, significando que a partir de ese momento la oposición al registro no sería rechazada por el INDECOPI al titular de un nombre comercial previamente usado a la presentación de la solicitud; por lo cual, no podrían existir ya un nombre comercial y una marca iguales o parecidos que lleven a confusión.

No obstante, aun cuando las controversias que giran en torno a los criterios de la jurisprudencia del mencionado Tribunal parecerían haber quedado resueltas, una reciente interpretación prejudicial por parte del mismo Tribunal modifica este criterio, como veremos a continuación.

2.2.1. Nuevo criterio del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina: coexistencia de signos. De forma excepcional, el Tribunal considera establecer la coexistencia de signos distintivos en conflicto, en función de los siguientes criterios[34] –los mismos que resultan aplicables al conflicto entre un nombre comercial no registrado y una marca registrada–.

[33] Cfr. Proceso 99-IP-2014. Correspondiente al proceso interno N° 06808-2010. Proveniente de la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú.

[34] Cfr. Proceso 42-IP-2017. Correspondiente al proceso interno N° 3193-2014. Proveniente de la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú.

- Que los titulares de los signos distintivos en conflicto hayan actuado de buena fe y sin generar actos de competencia desleal al momento de obtener el registro o el primer uso.
- Que los signos en conflicto identifiquen productos o servicios del mismo rubro o actividad económica, sin importar si dicha actividad se realiza a través del comercio tradicional mediante canales virtuales.
- Que no se haya presentado anteriormente ninguna acción o reclamación administrativa o judicial que cuestione el derecho de uno de los titulares de los signos en conflicto.
- Que los titulares de los signos en conflicto se encuentren operando en ámbitos geográficos distintos y no exista riesgo de confusión o asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta el grado de conocimiento de los signos en conflicto y la percepción del público consumidor.

En vista de los citados parámetros, cabe hacer las siguientes precisiones, las mismas que son de importancia en relación con el tema en discusión:

No resulta posible la coexistencia si el nombre comercial usado por primera vez ha sido inscrito en el registro de propiedad industrial al mismo tiempo que su primer uso, como tampoco si uno de los signos en conflicto es notorio. Resulta importante aclarar que la coexistencia de dos signos distintivos (que se encuentran operando en ámbitos territoriales distintos) no impide a los titulares de dichos signos ampliar o expandir sus actividades económicas, con la condición que actúen de buena fe mantengan las condiciones que dieron lugar a su coexistencia.

Y, en el caso de que los titulares de dichos signos o uno de ellos inicie su expansión territorial llegando o pudiendo llegar a tener presencia en el ámbito de influencia territorial del otro, estos pueden suscribir un Acuerdo de Coexistencia, en el que se deberán incluir cláusulas que permitan diferenciar claramente los signos en conflicto, acuerdo que deberá ser puesto en conocimiento de la autoridad competente a fin de que esta lo apruebe o rechace, considerando los parámetros que sobre el particular ha establecido este Tribunal[35].

Los criterios antes mencionados por el Tribunal buscan lograr una coexistencia de signos a fin de apalear los conflictos originados entre nombre comercial y marcas, sea por el uso o registro de estos. Sin embargo, esto tampoco erradica el problema. Es por ello que en el capítulo III se desarrolla una propuesta de solución.

[35] Cfr. Ibídem.

3. El nombre comercial en el Derecho comparado

Según lo establecido por la legislación extranjera, es importante iniciar este apartado haciendo alusión al Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, que en sus artículos 8 y 9 regula la protección del nombre comercial en todos los países de la Unión Europea sin necesidad del registro. Este mismo Convenio también indica que «todo producto que lleve ilícitamente un nombre comercial será embargado al importarse en aquellos países de la Unión en los cuales este nombre comercial tengan derecho a la protección legal»[36].

Por su parte, en Estados Unidos, los nombres comerciales se protegen por una ley federal, leyes estatales y el principio de competencia desleal del derecho anglosajón. En virtud al derecho federal, la Ley de Lanham (Código de los EE.UU., título 15, artículo 1125.a) permite a los propietarios de nombres comerciales emprender acciones legales contra cualquier utilización de un nombre comercial que, en un acto de competencia desleal, induzca a error respecto al origen de los productos o servicios, o pueda causar confusión con respecto a su origen.

Las leyes de competencia desleal e infracción de marcas de los Estados Unidos nacieron para proteger al público de toda confusión con respecto al origen, afiliación, asociación, o patrocinio de productos o servicios. Un nombre comercial no puede ser registrado conforme a la Ley de Lanham, ya que se concibe que los nombres comerciales tengan más significación local que nacional. No obstante, el uso anterior de un nombre comercial puede ser causa de rechazo del registro de una marca comercial o marca de servicios, con objeto de evitar la confusión. Así mismo, los nombres comerciales están protegidos por leyes estatales de competencia desleal y por los fallos judiciales, aplicados con la finalidad de evitar la confusión del público[37].

Por otro lado, tenemos la Convención de Washington, en la que intervinieron los Gobiernos de Perú, Bolivia, Paraguay, Ecuador, Uruguay, República Dominicana, Chile, Panamá, Venezuela, Costa Rica, Cuba, Guatemala, Haití, Colombia, Brasil, México, Nicaragua, Honduras y Estados Unidos de América. El 20 de febrero de 1929 se firmó en Washington una Convención sobre aspectos relacionados con marcas, nombres comerciales, competencia desleal y falsas indicaciones de origen; convención que en sus artículos 14 al 19 se refiere a la protección del nombre comercial, estableciendo entre otras cuestiones que:

---

[36] Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, artículo 9 inciso 1. Disponible en <https://www.indecopi.gob.pe/documents/20795/225805/09.+08-ConvenioParis.pdf/9b0f8d9c-c176-46b4-b21d-b229eb577591>

[37] Op. cit. Cfr. RENTERÍA CARRERA, Johaan Alejandro. Alcances de la aplicación del criterio de extensión geográfica del uso por el INDECOPI en la resolución de conflictos entre registro de marca y uso del nombre comercial. Tesis para optar el título profesional de abogado. P. 43

La protección otorgada por esta Convención a los nombres comerciales consistirá en: a) La prohibición de usar o adaptarse un nombre comercial idéntico o engañosamente semejante al legalmente adoptado y usado por otro fabricante, industrial, comerciante o agricultor dedicado al propio giro en cualquiera de los Estados Contratantes; y, b) prohibición de usar, registrar o depositar una Marca cuyo elemento distintivo principal esté formado por todo o parte esencial del nombre comercial legal y anteriormente adoptado y usado por otra persona natural o jurídica o establecida en cualquiera de los Estados Contratantes y dedicada a la fabricación o comercio de productos o mercancías de la propia clase a que se destine la marca[38].

Panamá cuenta con la Ley N° 35 del 10 de mayo de 1996. «Para efectos de esta Ley, nombre comercial es el nombre propio o de fantasía, la razón social o la denominación, con que se identifica una empresa comercial, industrial o profesional, o una asociación»[39]. Así mismo, esta ley establece un procedimiento para la inscripción en el registro del nombre comercial y señala los supuestos en los que no puede inscribirse un nombre comercial; esta ley es muy parecida en su contenido al Decreto Legislativo N° 1075, respecto al nombre comercial.

En Colombia, la protección del nombre comercial está supeditada a lo que conjuntamente regulan la Decisión 486 (que será desarrollada en el segundo capítulo) y el Código de Comercio Colombiano en su artículo 605 sobre nombres comerciales y enseñas, el cual genera la presunción de uso del signo distintivo al establecer: «Se presume que el depositante empezó a usar el nombre desde el día de la solicitud y que los terceros conocen tal uso desde la fecha de la publicación»[40]. Al respecto surge una crítica por cuanto "la ausencia de publicidad por parte de la administración no supone el incumplimiento de la Decisión Andina 486 de 2000, pues la norma comunitaria no la exige. Bajo esa misma perspectiva, la ausencia de publicación del depósito del nombre comercial desfigura también el principal efecto del depósito, que es la publicidad y oponibilidad del derecho del titular ante terceros. Nótese que la ausencia de publicación, aunque podría verse como un aspecto de mero trámite, tiene un trasfondo de mayor relevancia para la protección del nombre comercial que merece ser revisado"[41].

---

[38] Cfr. Artículo 16 de la Convención de Washington.
[39] Artículo 145 de la Ley N° 35 de fecha 10 de mayo de 1996 de Panamá.
[40] Artículo 605 del Código de Comercio de Colombia. Disponible en <file:///C:/Users/Winadmin/Downloads/Codigo+de+Comercio.pdf>
[41] RENGIFO GARCÍA Ernesto. El nombre comercial. [Ubicado el 03-IX-2018] Recuperado de <https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/propin/article/view/3585/3802>

En Inglaterra, por su parte, "el nombre comercial se utiliza para describir el nombre bajo el que opera una empresa comercial, o para identificar un producto o servicio comercial. Los nombres comerciales pueden registrarse como marcas, y se protegen bajo la Ley de Marcas del Reino Unido de 1994. Asimismo, también se protegen en virtud del derecho común, el daño por fraude comercial se creó para evitar que una empresa representara engañosamente sus bienes o servicios como los de otra, y por lo tanto para proteger la buena voluntad de una empresa comercial evitando que un competidor pueda beneficiarse injustamente de esa buena voluntad. Por otro lado, no es obligatorio el registro de los nombres comerciales, y no pueden registrarse a menos que sean nombres de sociedades limitadas, en cuyo caso existe una base de datos a disposición del público en línea. La elección de los nombres está regulada por la Ley de Nombres Comerciales de 1985"[42].

Otro es el caso de España. "Ya hace más de diez años que la legislación española ha experimentado una transformación total en torno a la regulación del nombre comercial, a partir de la Ley 17/2001 del 7 de diciembre de 2001. En dicha norma se prescinde totalmente de los principios tradicionalmente imperantes de Veracidad y Accesoriedad, convirtiendo así a los nombres comerciales en auténticos signos distintivos desligados totalmente (en términos de dependencia legal) de la empresa o establecimiento comercial. Pero lo que es más importante aún es que, tal y como ocurre con las marcas[43], se ha optado por el sistema registral para el nacimiento del derecho de exclusiva[44] sobre el nombre comercial"[45].

A propósito de lo anterior, resulta de interés lo señalado por LOBATO MANUEL: "Las facultades pues conferidas por la actual legislación española a los nombres comerciales registrados son bien amplias y no es necesario ya demostrar el uso en el mercado del nombre comercial, debido a que su registro es constitutivo de derechos"[46], "conjugando así la nueva

[42] Op.cit. RENTERÍA CARRERA Johaan Alejandro. Alcances de la aplicación del criterio de extensión geográfica del uso por el INDECOPI en la resolución de conflictos entre registro de marca y uso del nombre comercial. Tesis para optar el título profesional de abogado. Pp. 43

[43] Artículo 2.1 de la Ley 17/2001 del 7 de diciembre de 2001: «El registro de propiedad industrial sobre la marca y el nombre comercial se adquiere por el registro válidamente efectuado de conformidad con las disposiciones de la presente Ley».

[44] Artículo 90 de la Ley 17/2001 del 7 de diciembre de 2001: «El registro del nombre comercial confiere a su titular el derecho exclusivo a utilizarlo en el tráfico económico en los términos previstos en esta Ley».

[45] SCHIANTARELLI GONZALEZ, Juan Pablo. "La regulación del nombre comercial en el Perú: rezago y desafío", en Revista de la Facultad de Derecho de la Pontifica Universidad Católica del Perú, N° 74, 2015, p. 119. Se puede ver en:
< http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechopucp/article/view/13589>

[46] LOBATO, Manuel. Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 2002, pp. 1037-1038, citado por SCHIANTARELLI GONZALEZ, Juan Pablo, Op. cit., p. 120

importancia del principio de Inscripción Registral para el nacimiento del derecho de exclusiva sobre el nombre comercial"[47].

Es fundamental que la naturaleza del nombre comercial tenga carácter constitutivo, pues así se evitarían los conflictos originados entre este y las solicitudes de inscripción de marcas. Por ello, en el siguiente capítulo analizaremos la regulación contenida en la Decisión 486, sobre el nombre comercial, a fin de entender si la protección del mismo se sustenta en su uso, tal y como lo desarrolla la Sala del INDECOPI o la norma comunitaria andina, diseña otra regulación.

[47] Ibídem, p. 120.

UNIVERSITAS STUDIORUM PIURENSIS

Capítulo 2

Análisis de la decisión 486 sobre el nombre comercial

1. Antecedentes

La Decisión 486 es la norma comunitaria andina que regula los temas concernientes al nombre comercial; no obstante, antes de iniciar su desarrollo y análisis, recordemos los antecedentes normativos que le precedieron.

La primera normativa internacional que buscaba protección sobre signos distintivos era el Convenio de París: "Adoptado en 1883, se aplica a la propiedad industrial en su acepción más amplia, con inclusión de las patentes, las marcas, los dibujos y modelos industriales, los modelos de utilidad, las marcas de servicio, los nombres comerciales, las indicaciones geográficas y a la represión de la competencia desleal. Este acuerdo internacional fue el primer paso importante para ayudar a los creadores a proteger sus obras intelectuales en otros países"[48].

En los países latinoamericanos tenemos el Acuerdo de Cartagena, que fue el "instrumento jurídico internacional con el que se puso en marcha el proceso de integración de los países andinos dando origen al Grupo Andino. Fue suscrito el 26 de mayo de 1969 en Quito, Ecuador"[49], entre Bolivia, Colombia, Chile Perú y Ecuador. "Con la creación y aprobación por parte de Colombia y cada uno de los países miembros de este Acuerdo, surge para la Comunidad Andina la facultad de regular como suprema autoridad ciertos temas. Cada uno de ellos cede la competencia que tiene para legislar en esos temas a órganos supranacionales que serán la suprema autoridad en los mismos. Es así como la Comunidad Andina se encarga de legislar los temas de su competencia a través de sus Decisiones, las cuales se aplican en cada uno de los países miembros con preferencia sobre sus propias normas internas.

Como resultado de lo anterior, el 6 de Junio de 1974 en Lima, Perú, la Comisión del Pacto Andino aprobó la Decisión 85, la misma que contiene el Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial. Con esta Decisión se inicia formalmente la regulación de la propiedad industrial para los países miembros del Pacto Andino"[50].

Posteriormente, surgió la necesidad de proteger con mayor amplitud los derechos sobre la propiedad industrial, así como de crear una nueva herramienta que contribuyera a la

---

[48] ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial [Ubicado el 03-IX-2018] Recuperado de <http://www.wipo.int/treaties/es/ip/paris/>

[49] ECURED. Acuerdo de Cartagena [Ubicado el 03-IX-2018] Recuperado de <https://www.ecured.cu/Acuerdo_de_Cartagena>

[50] Decisión 486 de la Comunidad Andina: Régimen común sobre Propiedad Industrial. [Ubicado el 03-IX-2018] Recuperado de <http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/derecho/dere4/Tesis-45.pdf>

expansión de mercados de los países integrantes. En este escenario, la Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311[51], que se expidió el 8 de Noviembre de 1991 y reemplazaba en su integridad a la anterior. No obstante, en febrero de 1992, se dictó la Decisión 313 para introducir reformar y adicionar otras enmiendas a la Decisión 311, reemplazándola en su totalidad[52].

Lamentablemente, las Decisiones antes mencionadas no lograron solucionar problemas y vacíos originados en el ámbito internacional, por lo que fue necesario mejorar la regulación. Por ello, se emite la Decisión 344 bajo la denominación de Régimen Común sobre Propiedad Industrial, la cual regiría a partir del 1 de Enero de 1994; sin embargo, las ausencias regulatorias persistían, por lo que esta decisión fue totalmente reemplazada por la actual Decisión 486, expedida el 14 de septiembre del 2000 y vigente hasta nuestros días, la que será objeto de análisis a continuación.

2. Aspectos importantes sobre el nombre comercial en la Decisión 486

En la Decisión 486 el nombre comercial es definido como 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. Pudiendo constituirse como nombre comercial de una empresa o establecimiento, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles. Los nombres comerciales son diferentes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, es por ello que ambas coexistir[53].

Teniendo en cuenta los términos de esta definición, para la referida Decisión el nombre comercial también diferencia al establecimiento comercial de un empresario. Esto con la finalidad de que los consumidores puedan distinguir el local comercial de su preferencia de los locales de los demás proveedores. Por lo tanto, el nombre comercial distingue a la actividad comercial misma del empresario[54].

Lo anterior permite comprender que "el nombre comercial no tiene la función de identificar a la persona física o jurídica-societaria en sí misma, en razón de sí misma, de su mismidad entitiva, sino que la identifica en el ejercicio de su actividad empresarial con vistas a su distintividad concurrencial en el mercado. En su cabal entendimiento, el nombre

[51] La Decisión 311 se denominó "Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina".
[52] Cfr. Decisión 486 de la Comunidad Andina: Régimen común sobre Propiedad Industrial. [Ubicado el 03-IX-2018] Recuperado de <http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/derecho/dere4/Tesis-45.pdf>
[53] Cfr. Artículo 190 de la Decisión 486.
[54] Cfr. NORTHCOTE SANDOVAL, Cristhian. "Apuntes Generales sobre el Nombre Comercial", en Actualidad Empresarial, Nº 160, Instituto Pacífico, Lima, Junio 2008, pp. VII-1.

comercial sólo tiene encomendadas funciones estrictamente distintivas"[55]. La Decisión 486, a diferencia de decisiones anteriores, contiene un amplio capítulo sobre nombres comerciales, restringiendo los campos que, sobre este tema, trataban las legislaciones nacionales de los países miembros"[56].

Entre los aspectos regulados en el Título X de la normativa andina, referidos al nombre comercial, TEJADA LOMBARDI señala los siguientes[57]:

- Los derechos conferidos al titular del nombre comercial, en su fase negativa, impediría a un tercero el uso de un signo distintivo idéntico o similar al nombre comercial, si causa confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios, el mismo que se complementa con la aplicación supletoria de artículo 155[58] y 156[59].
- También se reconoce la aplicación del Principio de Agotamiento de Derecho Marcario a los nombres comerciales, al hacer referencia al artículo 157 y 158 de la norma comunitaria.

---

[55] MIRANDA SERRANO, Luis María. Denominación social y nombre comercial. Funciones y disfunciones, Marcial Pons, Madrid, 1997, p. 97.

[56] FALCONI PUIG & ABOGADOS. Régimen común sobre Propiedad Industrial. Análisis Comparativo entre las Decisiones 344 y486 de la Comunidad Andina de Naciones. [Ubicado el 03-IX-2018]. Recuperado de <https://www.usfq.edu.ec/publicaciones/iurisDictio/archivo_de_contenidos/Documents/IurisDictio_4/Regimen_comun_sobre_propiedad_industrial_analisis.pdf>

[57] Op. cit. Cfr. TEJADA LOMBARDI, Carlos. "La regulación del nombre comercial". IUS: revista de investigación de la Facultad de Derecho (jul. - dic. 2013), Año 3. nº. 6, p. 274.

[58] Decisión 486. Artículo 155: «El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: a) Aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; b) suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; c) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales; d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular; f) usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio».

[59] Decisión 486. Artículo 156: «A efectos de lo previsto en los literales e) y f) del artículo anterior, constituirán uso de un signo en el comercio por parte de un tercero, entre otros, los siguientes actos: a) introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo; b) importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o, c) emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables».

- Además, establece la posibilidad de reconocer a nombres comerciales notoriamente conocidos**,** para lo cual deberán aplicarse los criterios que la norma señala.
- El nombre comercial, por esencia, es denominativo sin que se perjudique por el hecho de que comprenda elementos figurativos adicionales.
- Se aplican las prohibiciones absolutas y relativas, recogidas en el artículo 194[60] y 195[61] de la Decisión 486.
- Es de aplicación el Principio de Especialidad, teniéndose en cuenta la Clasificación Internacional de Marcas de Productos y Servicios del Arreglo de Niza, conforme lo dispone el artículo 195, último párrafo, de la Decisión 486.
- Es importante precisar que si bien el clasificador señalado, agrupa clases de productos y servicios, al momento de solicitar el registro del nombre comercial o invocar su protección en una acción por infracción, se debe precisar si se dedica a actividades comerciales relacionadas con la producción o comercialización de productos o servicios, de acuerdo a la clase respectiva, por lo que la adquisición se opera con relación al ramo en que se utiliza, de manera que la tutela actúa de modo limitado a actividades en competencia o por lo menos interferentes[62].

3. El derecho sobre un nombre comercial: la prueba del primer uso

La decisión 486, respecto al derecho sobre un nombre comercial, establece lo siguiente:

«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»[63]. Indistintamente de la marca, la protección del nombre comercial no necesita de su inscripción en un registro, obteniéndose el derecho al uso exclusivo de por su primer uso en el mercado. Esto significa que la primera persona que haya utilizado un determinado nombre comercial será la titular del derecho a su uso

[60] Decisión 486. Artículo 194: «No podrá registrarse como nombre comercial un signo que esté comprendido en alguno de los casos siguientes: a) cuando consista, total o parcialmente, en un signo contrario a la moral o al orden público; b) 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; c) 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, d) cuando exista una solicitud o registro de nombre comercial anterior».

[61] Decisión 486. Artículo 195: «Para efectos del registro, la oficina nacional competente examinará si el nombre comercial contraviene lo dispuesto en el artículo anterior. Los Países Miembros podrán exigir la prueba de uso, conforme a sus normas nacionales. Podrá ser aplicable al registro del nombre comercial la clasificación de productos y servicios utilizados para las marcas».

[62] Cfr. ASOCIACIÓN INTERAMERICANA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. Derechos intelectuales, Astrea, Buenos Aires, 1986, p. 98.

[63] Decisión 486. Artículo 191.

exclusivo y recibirá la protección que le otorga la regulación correspondiente. Aunque esto no impide que el titular de un nombre comercial opte por registrarlo a su favor, obteniendo así una prueba fehaciente sobre su fecha de uso, que estaría constituida, cuando menos, por la fecha del registro[64].

En consecuencia, "el registro de un nombre comercial no tiene efecto constitutivo sino meramente declarativo, pues se limita a declarar o publicitar la existencia del uso del nombre comercial, reconociendo la fecha en que se dio el primer uso de dicho signo distintivo"[65].

Lo anterior permite afirmar que quien usó por primera vez el nombre comercial, que debe ser real, efectivo y continuo, es el titular de aquel signo distintivo, por lo que goza de los siguientes derechos:

- Derecho al uso exclusivo del nombre comercial impidiendo que terceros lo utilicen.
- Imposibilitar a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar a su nombre comercial, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios.
- Derecho a otorgar licencias para el uso del nombre comercial.
- Derecho a impedir que los comerciantes supriman del producto o envase la referencia al nombre comercial.
- Derecho a actuar contra cualquier tercero que sin su consentimiento realice, con relación a productos o servicios idénticos o similares para los cuales utilice el nombre comercial, alguno de los siguientes actos:
    - Usar o aplicar el nombre comercial o un signo que se le asemeje, de forma que pueda inducir al público a error u originar situaciones que generen perjuicio al titular del nombre comercial;
    - Vender, ofrecer, almacenar o introducir en el comercio productos con el nombre comercial u ofrecer servicios con el mismo;
    - Importar o exportar productos utilizando nombre comercial;
    - Fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan el nombre comercial, así como comercializar o detentar tales materiales
    - Usar en el comercio un signo idéntico o similar al nombre comercial, con relación a productos o servicios distintos de aquellos para los cuales se utiliza el nombre

[64] Cfr. NORTHCOTE SANDOVAL, Cristhian. Op. cit., pp. VII-1
[65] TOMAYLLA ROJAS, Miriam Mabel. "El derecho al uso exclusivo de un nombre comercial ¿cuándo se configura y cómo se acredita?", en Actualidad Jurídica, Tomo 125, Gaceta Jurídica, Lima, Abril 2004, p. 101.

comercial, cuando el uso de ese signo respecto a tales productos o servicios pudiese inducir al público a error o confusión, pudiese causar a su titular un daño económico o comercial injusto, o produzca una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial de dicho nombre comercial; o,

- Cualquier otro que por su naturaleza o finalidad pueda considerarse análogo o asimilable a los supuestos antes señalados[66].

La regulación diseñada en la Decisión 486, respecto al nombre comercial, refiere que el Derecho exclusivo sobre este se adquiere con el primer uso, mas no limita el uso de este signo distintivo a una determinada zona geográfica; sin embargo, a pesar de lo que la norma andina comunitaria establece, el criterio de la Sala del INDECOPI restringe el uso del nombre comercial a una limitada zona geográfica. Es por ello que en el siguiente capítulo se introduce una propuesta de solución con el objeto de evitar interpretaciones distintas que afectan la libertad de empresa y permite salvaguardar el derecho sobre el nombre comercial.

[66] Cfr. NORTHCOTE SANDOVAL, Cristhian. Op. cit., pp. VII-1

Capítulo 3

Los efectos de la constitución de las pruebas y de la publicidad para la efectiva tutela del nombre comercial: Propuesta de solución

1. Constitución de pruebas

En cuanto a la constitución de las pruebas, "la protección del nombre comercial está vinculada al uso que se haga del signo en la medida que, para registrarlo y para hacer valer cualquier derecho sobre el mismo es necesario acreditar que se está utilizando. No hay una norma que establezca lineamientos en relación con el uso del nombre comercial. Empero, en el artículo 84 del decreto legislativo 1075 se faculta a la dirección competente para que dicte las disposiciones relativas a las pruebas que deben presentarse para demostrar el uso del signo. El legislador delega a la administración la selección de aquellas pruebas que pueden acreditar el uso de un nombre comercial, lo que permitiría en gran medida recoger la experiencia práctica sobre el particular"[67].

Los documentos constituyen pruebas irrefutables para acreditar el uso del nombre comercial, pues, como bien dicen BERTONE Y CABANELLAS: "entre las pruebas que deben ser tomadas en cuenta están la facturación, licencias, autorizaciones, publicidad, etcétera. Lo importante es que los documentos probatorios no se presenten aisladamente. Una sola factura, una licencia, una fotografía del rótulo o un aviso en un directorio telefónico no configuran prueba de uso de manera independiente, pero, en conjunto, o sumados a otros medios probatorios, podrán servir para dicho fin"[68].

Sobre el particular, se verá el criterio que posee el INDECOPI con relación a los medios probatorios utilizados para acreditar el uso sobre un nombre comercial. Por ejemplo, en la resolución N° 2477-2017/TPI-INDECOPI[69] se realiza el análisis entre la solicitud del registro de una marca y un nombre comercial previamente utilizado, proceso en el cual se analizan medios probatorios con el fin de acreditar el uso de un nombre comercial y en el que la opositora presentó las siguientes pruebas:

---

[67] PAZOS HAYASHIDA, Javier Mihail. "El nombre comercial y su uso por parte de la persona jurídica", en Revista de la Facultad de Derecho de la Pontifica Universidad Católica del Perú, N° 74, Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 2015, p. 74. También disponible en <file:///C:/Users/Winadmin/Downloads/13587-54100-1-PB.pdf>

[68] BERTONE, Luis y CABANELLAS, Guillermo, citados por PAZOS HAYASHIDA, Javier Mihail. Op cit., p. 74.

[69] Recaída en el Expediente N°657381-2016/DSD.

- Impreso de cincuenta y ocho (58) pantallazos de una página de Facebook a nombre de EL ATELIER DE CARMEN SEMINARIO.
- Impreso de un recorte periodístico de "El Comercio" de fecha 11 de octubre de 2015.
- Impreso de la caratula y dos (02) páginas interiores de la revista TEENTATION.
- Impresión de caratula y dos páginas interiores de la revista CÁSATE y PUNTO.
- Impreso del membrete CS CARMEN SEMINARIO.
- Impreso de Ficha RUC N° 20492756173.
- Copia del Acta de Constitución de la empresa CAISEM E.I.R.L. de fecha 13 de octubre de 2008.
- Impresos de correos, entre el señor Ángel Cosio Gómez, en representación de PANAMERICANA TELEVISION, y Carmen Seminario; entre los representantes de RAYO EN LA BOTELLA, LA BANDA y Carmen Seminario; y, entre la representante de FRECUENCIA LATINA y Carmen Seminario.
- Copia de un (1) contrato de fecha 08 de noviembre de 2013.
- Copia de dos (2) cartas de fechas 17 de abril y 04 de mayo de 2014.
- Copia de un (1) documento denominado CONSTANCIA DE EMISIÓN DE PUBLICIDAD de fecha 01 de setiembre de 2016.
- Copia de cuatro (04) facturas emitidas por CARMEN SEMINARIO.
- Dos (02) DVD conteniendo publicidad; y,
- Una entrevista a Carmen Seminario.

En virtud de lo anterior, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI considera que los medios probatorios aportados por la opositora acreditan el uso del nombre comercial CARMEN SEMINARIO con anterioridad a la solicitud del registro de la marca. No obstante, al no haberse demostrado en el presente expediente que el nombre comercial usado por la opositora posee una zona de influencia geográfica fuera del Distrito de San Borja, dicha zona no es suficientemente relevante a efectos de lograr la oposición al registro solicitado. Sin perjuicio de lo mencionado, resulta necesario señalar que se deja a salvo el derecho la opositora de continuar utilizando su nombre comercial dentro de la zona de influencia económica antes señalada[70].

Del análisis del proceso antes indicado, respecto a las pruebas aportadas, se ve que el INDECOPI considera como tales a los documentos, figurando entre estas publicidades,

[70] Cfr. Resolución N° 2477-2017/TPI-INDECOPI recaída en el Expediente N°657381-2016/DSD

contratos con televisoras, pantallazos de Facebook, facturas, un acta de constitución. Sin embargo, el ámbito de influencia económica del nombre comercial es el parámetro para su protección, por lo que si este no tiene amplitud nacional no es oponible a un tercero (como se puede apreciar del criterio de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI y mencionado en la resolución citada).

En otras resoluciones, la mencionada Sala confirma esta postura por parte del órgano competente. Así tenemos la resolución N° 4618-2016/TPI-INDECOPI[71], en la cual se analiza el conflicto entre el registro de una marca y el uso de un nombre comercial previamente utilizado, para lo cual se valoran como medios probatorios los presentados por la opositora, que son los siguientes:

- Inscripción de Aeropago S.A. del Registro de Personas Jurídicas de Lima.
- Certificado de inspección técnica de seguridad en Defensa Civil correspondiente a OCEÁNIKA RESTAURANTE.
- Tres cartas remitidas por diversas empresas a OCEÁNIKA, OCEÁNIKA RESTAURANTE y RESTAURANT OCEÁNIKA.
- Oficio N° 636-2011-MSB-GM-GFAC-ULCA de fecha 18 de julio de 2011, remitido por la Municipalidad de San Borja a Aeropago S.A., correspondiente a una consulta sobre instalación de anuncio publicitario en su local comercial denominado Oceánika Restaurant Sushi Bar & Fusión.
- Certificado de inspección técnica de seguridad en Defensa Civil de detalle correspondiente a RESTAURANTE OCEÁNIKA, solicitado por Aeropago S.A.
- Oficio múltiple N° 05653-2011-DRICC/16.00 del 13 de setiembre de 2011, remitido por el Director Regional de INDECI Costa - Centro del Instituto Nacional de Defensa Civil al señor Luis Felipe Rospigliosi García representante de Aeropago S.A. en relación al proceso de inspección de Seguridad en Defensa Civil realizado a las instalaciones del RESTAURANTE OCEÁNIKA (foja 40).
- Certificado Internacional a la excelencia de gestión y dirección de calidad otorgada a OCEÁNIKA RESTAURANTE y a Luis Felipe Rospigliosi, como gerente general de OCEÁNIKA RESTAURANTE.

[71] Recaída en el expediente N° 614829-2015/DSD

- Escrito presentado por Aeropago S.A. ante la Municipalidad de San Borja absolviendo la notificación preventiva en relación a una infracción por ampliación de horario sin autorización municipal correspondiente a OCEÁNIKA RESTAURANTE.
- Factura Electrónica Sur Business & Networks E.I.R.L. a nombre de Aeropago S.A. por la renovación del servicio de alojamiento de la web de OCEÁNIKA.
- Factura emitida por Nube Soluciones Gráficas a nombre de Aeropago S.A. por manejo de cuenta de redes sociales.
- Extracto de la página de Facebook OCEANIKA RESTAURANTE mostrando publicaciones.
- Carta enviada por Aeropago S.A. a la Municipalidad de San Borjaen relación a la colocación de un cartel publicitario denominado OCEÁNIKA RESTAURANTE SUSHI BAR & FUSION, adjuntando tres fotografías y un plano.
- Copia del Informe emitida por la Municipalidad de San Borja en relación a la colocación de un cartel publicitario en el local comercial ubicado en Jr. Paseo del Bosque N° 529, San Borja.

Como se acaba de ver, en el presente caso la Sala, en el punto 3.4 de la citada resolución, también consideró a favor de la opositora los medios probatorios presentados, a fin de acreditar el uso del nombre comercial antes de la solicitud del registro. Por lo que la Sala RESOLVIÓ: DEVOLVER los actuados a la Primera Instancia a fin de que emita un nuevo pronunciamiento y evalúe si el signo solicitado OCEÁNIKA y logotipo, conforme al modelo, para distinguir servicios de la clase 43 de la Nomenclatura Oficial, vulnera los derechos de la opositora sobre el nombre comercial OCEÁNIKA RESTAURANTE[72].

En muchas otras resoluciones el INDECOPI mantiene el mismo criterio expuesto. La Sala mantiene la misma línea de análisis anotada con anterioridad, según la cual se valoran como medios probatorios varios tipos de documentos para acreditar el uso del nombre comercial, en las siguientes resoluciones: N° 0378-2015/TPI-INDECOPI[73], N° 0996-2016/TPI-INDECOPI[74], N° 0156-2003/TPI-INDECOPI[75], N° 0045-2003/TPI-INDECOPI[76], N° 0029-2004/TPI-INDECOPI[77], resolución N° 0282-2017/TPI-INDECOPI[78], N° 0522-2014/TPI-

[72] Cfr. Resolución N° 4618-2016/TPI-INDECOPI recaída en el expediente N° 614829-2015/DSD.
[73] Recaída en el expediente N° 427996-2010/DSD.
[74] Recaída en el expediente N° 569249-2014/DSD.
[75] Recaída en el expediente N° 129808-2001.
[76] Recaída en el expediente N° 151130-2002.
[77] Recaída en el expediente N° 132577-2001.
[78] Recaída ene l expediente N° 634600-2015/DSD.

INDECOPI[79]; las cuales no se alejan de los aspectos referidos al ámbito de influencia sobre la protección del nombre comercial.

Se puede ver también que, a pesar de acreditar el uso de un nombre comercial, en varios casos no pudo lograrse la protección del signo distintivo en todo el territorio nacional porque el criterio del INDECOPI en varias jurisprudencias es el siguiente:

> «La Sala no considera admisible que el titular de un nombre comercial, 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. Tampoco es admisible que el usuario de un nombre comercial en un determinado lugar del país tenga un derecho de exclusividad en todo el territorio nacional basado en la simple posibilidad o potencialidad de un uso futuro. Sin embargo, el campo de protección territorial de un nombre comercial se irá extendiendo conforme vaya incrementando su ámbito de difusión y donde existan razones concretas se extenderá»[80].

Con relación a lo anterior, es posible atreverse a afirmar que tal limitación a la protección de un derecho adquirido (sobre el nombre comercial) se debe a la razón de considerar al registro del nombre comercial un carácter declarativo, esto es, que el titular del mismo no se encuentre obligado a su registro, por lo que su ámbito de protección al no establecerse expresamente, tanto en la regulación comunitaria como en la normativa interna, queda al criterio del órgano competente. Es más, «si el nombre comercial se encuentra protegido mediante su uso aun cuando su influencia esté limitada territorialmente, resulta imposible para el comerciante conocer cuáles son los nombres comerciales que se utilizan en todo el territorio peruano. Ello implicaría que la persona que desee realizar una actividad comercial en el país tendría que recorrer todo el territorio nacional para asegurarse de que en ese ámbito no existe otra persona que actúe en el mismo tipo de actividad económica con un nombre igual o similar»[81].

De lo indicado, se puede afirmar que el carácter declarativo del nombre comercial no asegura que el titular de este signo distintivo tenga derecho sobre él en todo el territorio

[79] Recaída en el expediente N° 470570-2011/DSD.
[80] Resolución N° 4618-2016/TPI-INDECOPI recaída en el expediente N° 614829-2015/DSD; Resolución N° 0996-2016/TPI-INDECOPI recaída en el Expediente N° 569249-2014/DSD; Resolución N° 2477-2017/TPI-INDECOPI recaída en el Expediente N° 657381-2016/DSD.
[81] Resolución N° 4618-2016/TPI-INDECOPI recaída en el expediente N° 614829-2015/DSD; Resolución N° 0996-2016/TPI-INDECOPI recaída en el Expediente N° 569249-2014/DSD; Resolución N° 2477-2017/TPI-INDECOPI recaída en el Expediente N° 657381-2016/DSD.

nacional, y al tratarse de un signo importante en el comercio, con esto se estaría afectando el derecho a la libertad de empresa del titular, pues de alguna forma se reduce su protección solo al ámbito de influencia económica en el que se viene usando el nombre comercial.

La razón expuesta motiva que a continuación se presente una propuesta de solución respecto al carácter declarativo del nombre comercial, a fin de posibilitar una real y más amplia protección a nivel nacional a pesar de que su uso probado sea en una determinada zona geográfica.

2. Propuesta de solución para la efectiva tutela del nombre comercial: La importancia de la publicidad

Es importante iniciar el desarrollo de este punto citando la opinión de SCHIANTARELLI GONZÁLEZ respecto al carácter declarativo del nombre comercial regulado en la normativa comunitaria y en la regulación interna. De acuerdo con las palabras de este autor:

> "La regulación actual del nombre comercial presenta múltiples complicaciones que hacen necesaria una pronta reforma de la Decisión 486 y del decreto legislativo 1075. La reforma de la Decisión 486 debería empezar por abolir el sistema declarativo otorgado al registro del nombre comercial. Siendo consecuentes con el rol moderno que este desempeña (el nombre comercial moderno no se limita ya a identificar a un establecimiento comercial físico y de escasa transcendencia geográfica), correspondería tratar al nombre comercial como un auténtico signo distintivo cuyo nacimiento del derecho de exclusiva se activaría con el hecho registral, esto es, debería optarse por el principio de Inscripción Registral (el registro del nombre comercial debe ser constitutivo de derechos). Ello generaría seguridad jurídica y evitaría los conflictos y ambigüedades que en la práctica se vienen suscitando. Esta postura implica, que a un nombre comercial registrado no se le exija el uso en el mercado para que su titular pueda hacer valer el derecho, salvo para mantener vigente el registro, como veremos más adelante"[82].

La finalidad de adoptar un sistema constitutivo para el registro del nombre comercial –que también reciben otros signos–, es que se le brinde la protección total por tratarse de un signo distintivo importante, equiparable a la marca. Lamentablemente, la regulación actual del nombre comercial genera complicaciones prácticas para la actividad empresarial, ya que al limitar la protección del nombre comercial a su ámbito geográfico, se atenta contra el derecho a la libertad de empresa (protección que el Estado manifiesta en su ordenamiento jurídico)

[82] SCHIANTARELLI GONZALEZ, Juan Pablo. Op. cit., pp. 124-125.

pues la actividad comercial no es estática y tiende a expandirse a más de un territorio y, en una de ellos puede oponerse porque existe un nombre comercial protegido.

Al propio tiempo, es inevitable reconocer que la realidad práctica supera sobremanera ese carácter declarativo que desde antaño ha traído asignado consigo el nombre comercial; hoy en día, una protección meramente declarativa resulta obsoleta, insuficiente e inestable y peligrosa para la seguridad jurídica. De ahí las razones que justifiquen la necesidad de establecer un carácter constitutivo al registro del nombre comercial; la línea jurisprudencial trazada al respecto por la Sala del INDECOPI, aunque no directamente, de alguna manera también lo justifica.

Justamente, uno de los problemas fundamentales en este contexto es el carácter declarativo del registro del nombre comercial, que tanto la norma comunitaria como la regulación interna le otorgan al mencionado signo, y según lo cual para determinar la titularidad del derecho basta tan solo con acreditar el uso del mismo. Si bien es cierto, así la prueba sería más simple de obtener y posibilita contar con mayores medios para acreditar el uso, lamentablemente esto no genera la protección del derecho en su máxima expresión. Y como ya hemos visto en el Capítulo 1, el criterio del INDECOPI reduce la protección del titular del nombre comercial al ámbito de influencia económica de este.

Por tales razones, no cabe duda que "la prueba de los derechos se encuentra íntimamente vinculada con el título que se puede expedir, el mismo que debe encontrarse en capacidad de producir certeza respecto de su contenido. La vocación del Registro es lograr la incorporación de ciertos derechos a través de un título formal (la inscripción en un archivo público)"[83].

Es muy común afirmar que el registro brinda seguridad jurídica a los derechos. Incluso "Peña considera que la seguridad proporcionada por los derechos inscritos facilita su tráfico y el crédito territorial; así mismo, ha contribuido al desarrollo de la economía (construcción, agricultura, industria)"[84]. En este sentido, el registro de un nombre comercial permite su oponibilidad frente a terceros sin excepción alguna y, en consecuencia protección a nivel nacional, sin importar el lugar donde se venga usando, por lo que podemos afirmar "que la inscripción termina de configurar el derecho incluso se ha llegado a sostener que la inscripción es constitutiva frente a terceros"[85].

---

[83] GONZÁLES BARRÓN, Gunther. Introducción al Derecho Registral y Notarial, Jurista Editores, Lima, 2008, pp. 25-26.
[84] PEÑA BERNALDO DE QUIROZ, Manuel, citado por GONZÁLES BARRÓN, Gunther. Op cit., p. 26.
[85] SANTA CRUZ VERA, Alfredo. El Derecho Registral en el Derecho Privado, CAFAE Zona Registral N° II Sede Chiclayo, Chiclayo, 2014, p. 18.

De lo indicado líneas arriba, se puede señalar que el registro nace en la perspectiva de la defensa de una propiedad, y para efectos del nombre comercial el registro posibilita asegurar y defender su titularidad[86]. Es por ello que en esta investigación se presenta como propuesta de solución para los problemas prácticos[87] que genera el uso del nombre comercial, que su registro tenga carácter constitutivo, pues de esta forma la publicidad del registro podrá dotar de mayor protección al titular del signo distintivo en cuestión. No cabe duda de la importancia de la publicidad y lo beneficiosa que resulta ser para ejercer plenamente la titularidad sobre un derecho. La publicidad es "la exteriorización sostenida e ininterrumpida de determinadas situaciones jurídicas que organiza e instrumenta el Estado a través de un órgano operativo, para producir cognoscibilidad general respecto de terceros, con el fin de tutelar los derechos y la seguridad en el tráfico de los mismos"[88].

Además de lo anterior es preciso indicar que esa publicidad se hace efectiva no por el mero hecho de la publicación en sí misma sino por cuanto permite el acceso a la información[89], por lo que "nadie puede alegar desconocimiento, cuando viola un derecho, si tiene a la mano los medios para conocerlo"[90].

La publicidad generada por el registro presenta relevancia, la misma que produce eficacia y certeza frente a una comunidad en particular. Además, hablar de publicidad registral no es un tema nuevo, al menos no en el Perú, porque tiene regulación expresa en nuestra legislación, como aparece del artículo 2012 del Código Civil. Esta norma establece que[91]: «Se presume, sin admitirse prueba en contrario, que toda persona tiene conocimiento del contenido de las inscripciones».

A lo antes anotado, agrega TARAZONA ALVARADO que "la información del registro es oponible a todas las personas no intervinientes en el acto, aunque no hayan tenido conocimiento efectivo de dicha información, en razón a presumirse el conocimiento del

---

[86] Cfr. GONZÁLES BARRÓN, Gunther. El nuevo Derecho Registral, Ediciones Caballero Bustamante, Lima, 2011, p. 31.

[87] Problemas prácticos que acarrea probar el uso del nombre comercial, a fin de ejercer la titularidad sobre el mismo; titularidad que, además, se ejerce de forma restringida, esto es, solo al ámbito de influencia económica.

[88] DELGADO SCHEELJE, Álvaro. "La Publicidad Jurídica Registral (cuestiones generales y manifestaciones concretas)", en Derecho Registral. Primeras jornadas preparatorias del primer congreso nacional de Derecho Registral, Oficina Registral Regional Región Inka, Gaceta Jurídica, Lima, 1998, p. 16.

[89] Cfr. LUQUE RÁZURI, Martín. "Agenda pendiente para la publicidad registral", en Diálogo con la jurisprudencia, N° 61, Gaceta jurídica, Lima, Octubre 2003, p. 70.

[90] MOISSET DE ESPANÉS, Luis. La publicidad registral, Palestra Editores, Lima, 2004, p. 50.

[91] Cfr. OLÓRTEGUI QUEIJIA, Markos Edgar. "¿El derecho de información de los consumidores constituye una excepción al principio de publicidad registral?", en Diálogo con la jurisprudencia, N° 210, Gaceta Jurídica, Lima, Marzo 2016, p. 227; y, AGUADO LÓPEZ, José Guillermo. "El principio de publicidad registral y sus límites frente al derecho a la intimidad", en Diálogo con la jurisprudencia, N° 153, Gaceta jurídica, Lima, Junio 2011, p. 333.

contenido del registro con el carácter *iure et de iure*"[92], "presunción *jurist et de jurist* (que no admite prueba en contrario) y por la cual supone que toda persona tiene conocimiento del contenido de las inscripciones"[93]. En nuestro ordenamiento, "cuando una persona titular de un derecho cualquiera inscribe su título en los registros, no sólo informa a los demás de la existencia de su derecho, sino que además, elimina la posibilidad de que alguien desconozca su derecho"[94].

Por su parte, BALAREZO FORTTINI opina que "el fundamento de los mecanismos de publicidad está dado por la apariencia jurídica que con ellos se genera. De esta manera, aquél que cree en la apariencia que estos mecanismos producen debe verse protegido por el ordenamiento jurídico. Esta protección resulta entendible desde que aquellos a quienes está dirigida la publicidad toman efectivo conocimiento de lo que ella exterioriza, adecuando su conducta a la situación pregonada y vinculándose a partir de este conocimiento"[95].

De lo indicado anteriormente, es posible mencionar algunas características indicadas por GONZÁLES BARRÓN[96] acerca de la publicidad registral:

- Exteriorización continua y organizada, que hace notorios ciertos hechos o datos, produciendo información de manera ininterrumpida y sistemática.
- Cognoscibilidad legal, porque el público en general tiene la posibilidad de conocer los datos incorporados al registro.
- Eficacia sustantiva, porque genera oponibilidad. El registro se convierte en una suerte de institución y la publicidad en la esencia de esta, por cuanto el registro recepciona, depura y ordena la información, para luego hacerla pública.

De lo esbozado anteriormente, la publicidad ofrece las siguientes ventajas[97]:

- Proporciona certeza.

---

[92] TARAZONA ALVARADO, Fernando. "La publicidad registral en el procedimiento concursal", en Revista Jurídica del Perú, N° 87, Gaceta jurídica, Lima, Mayo 2008, p. 384.
[93] PORTUGAL FLORES, Frida Milusca. "La publicidad formal en el registro de la propiedad inmueble y sus efectos jurídicos", en Derecho Registral. Primeras Jornadas Preparatorias del Primer Congreso Nacional de Derecho Registral, Oficina Registral Regional Región Inka, Gaceta Jurídica, Lima, 1998, p. 37.
[94] PALACIOS DE LEÓN, Nélida. "Publicidad registral, cognoscibilidad general y oponibilidad erga omnes", en Derecho Registral. Primeras Jornadas Preparatorias del Primer Congreso Nacional de Derecho Registral, Oficina Registral Regional Región Inka, Gaceta Jurídica, Lima, 1998, p. 32.
[95] BALAREZO FORTTINI, Juan Ramón. "La publicidad registral como mecanismo de seguridad jurídica, concepto y características. Presunción de conocimiento y producción de efectos jurídicos", en Derecho Registral. Primeras Jornadas Preparatorias del Primer Congreso Nacional de Derecho Registral, Oficina Registral Regional Región Inka, Gaceta Jurídica, Lima, 1998, p. 65.
[96] Cfr. GONZÁLES BARRÓN, Gunther. *Introducción al Derecho Registral y Notarial*, Op. cit., pp. 37-41.
[97] Cfr. AMADO RAMÍREZ Elizabeth. Hacia la perfección del registro a través de la publicidad registral. Revista Jurídica del Perú N° 126. Agosto 2011. Lima. Pp.277

- Brinda seguridad jurídica en la titularidad de los derechos.
- Aporta transparencia, que genera limitación de conflictos.
- Tiene como finalidad cautelar la titularidad de los derechos.

El registro aparece así como la mejor solución para tutelar el derecho sobre el nombre comercial, porque al cumplir su función, otorgando publicidad (función del registro) de las inscripciones hechas, los terceros toman conocimiento de la existencia de un derecho, el mismo que desde ya debe ser protegido, sin importar la zona de influencia en la que se venga usando, ya que el solo efecto del registro sería la constitución del derecho, el cual será publicitado a fin de brindar seguridad jurídica a los titulares del nombre comercial y generar la oponibilidad. Todo esto con la finalidad de proteger el derecho a la libertad de empresa, ya que la protección restringida del derecho del titular sobre un nombre comercial afecta directamente la libertad que tiene el empresario o comerciante a realizar empresa.

El argumento anteriormente indicado encuentra sustento en la sentencia de vista, expedida por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Sub Especialidad en Temas de mercado, de fecha 23 de diciembre del 2014, recaída sobre el expediente N° 6808-2010, en virtud al caso CORTEFIEL SAC[98], el mismo, que es citado en el capítulo primero de esta investigación, caso en el que la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI redujo el ámbito de protección del nombre comercial a una determinada zona de influencia porque no logró acreditarse su uso en todo el territorio nacional; ante esto último la opositora presentó su demanda contencioso administrativa en sede judicial, sustentando afectación a la libertad de empresa. En consecuencia, la Sala antes indicada utiliza como sustento de su pronunciamiento la interpretación prejudicial[99] realizada por el Tribunal de la Comunidad Andina (y que, precisamente, hemos analizado en el primer capítulo). Este Tribunal indica que:

> «Uno de los principios básicos del derecho de propiedad industrial es el desarrollo de la actividad empresarial y 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

[98] Cfr. Resolución N° 1525-2010/TPI-INDECOPI recaída en el Expediente N° 366141-2008.
[99] Proceso 99-IP-2014. Correspondiente al proceso interno N° 06808-2010. Proveniente de la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú.

> 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».

El argumento anterior es usado por el citado Tribunal para declarar fundada la demanda en comento, otorgando protección nacional a la titularidad sobre el nombre comercial[100]. Del fallo indicado podemos apreciar que efectivamente existen argumentos y razones suficientes para afirmar que los problemas prácticos que actualmente genera la regulación existente sobre el nombre comercial, produce una directa afectación al derecho a la libertad de empresa, por lo cual reiteramos, una vez más, que la solución más próxima y razonable a estos problemas es el carácter constitutivo que debe adquirir el registro, a fin de otorgar publicidad de las inscripciones realizadas con el objeto de proteger irrefutablemente la titularidad sobre un nombre comercial y, en consecuencia, sea oponible a terceros.

[100] Resulta importante aclarar con relación al proceso antes indicado, que el recurso de casación interpuesto por la parte demandada fue declarado improcedente, por lo que sentencia emitida por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Sub Especialidad en Temas de mercado quedó consentida y, en consecuencia, es firme.

UNIVERSITAS STUDIORUM PIURENSIS

Conclusiones

Primera. El nombre comercial es un signo distintivo de gran importancia. Por ello resulta fundamental darle a su titular la seguridad jurídica que necesita para realizar sus actividades comerciales (económicas) con la legalidad que debe garantizar un Estado de Derecho.

Segunda. La Sala del INDECOPI restringe el Derecho sobre el nombre comercial a una determinada zona geográfica, a pesar de que el Tribunal de la Comunidad Andina, en su interpretación prejudicial sobre el caso CORTEFIELLD, dejó sentado el tema al señalar que el uso sobre este signo distintivo es para adquirir el derecho mas no limitarlo.

Tercera. La Decisión 486, claramente establece que el derecho sobre el nombre comercial se adquiere con el primer uso, pero al igual que el Tribunal de la Comunidad Andina no limita este derecho a una determinada zona geográfica. Sin embargo, para el INDECOPI limitando con este razonamiento el derecho constitucional a la libertad de empresa.

Cuarta. En la actualidad, una protección meramente declarativa al nombre comercial resulta obsoleta, insuficiente, inestable y peligrosa para la seguridad jurídica. De ahí las razones que justifiquen la necesidad de establecer un carácter constitutivo al registro de este signo distintivo.

Quinta. Al ser la actividad empresarial tan cambiante en relación con el mercado, resulta fundamental que el nombre comercial adquiera protección nacional, es decir, que no se limite por su uso a una determinada zona del territorio peruano. Esto justifica, entonces, que deba constituirse para este signo un registro de naturaleza constituva, a fin de no generar conflictos entre el uso y registro de un nombre comercial con una marca y viceversa.

UNIVERSITAS STUDIORUM PIURENSIS

Referencias bibliográficas

AGUADO LÓPEZ, José Guillermo. "El principio de publicidad registral y sus límites frente al derecho a la intimidad", en Diálogo con la jurisprudencia, N° 153, Gaceta jurídica, Lima, Junio 2011.

AMADO RAMÍREZ, Elizabeth. "Hacia la perfección del registro a través de la publicidad registral", en Revista Jurídica del Perú, N° 126, Lima, Agosto 2011.

ASOCIACIÓN INTERAMERICANA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. Derechos intelectuales, Astrea, Buenos Aires, 1986.

BALAREZO FORTTINI, Juan Ramón. "La publicidad registral como mecanismo de seguridad jurídica, concepto y características. Presunción de conocimiento y producción de efectos jurídicos", en Derecho Registral. Primeras Jornadas Preparatorias del Primer Congreso Nacional de Derecho Registral, Oficina Registral Regional Región Inka, Gaceta Jurídica, Lima, 1998.

DELGADO SCHEELJE, Álvaro. "La Publicidad Jurídica Registral (cuestiones generales y manifestaciones concretas)", en Derecho Registral. Primeras jornadas preparatorias del primer congreso nacional de Derecho Registral, Oficina Registral Regional Región Inka, Gaceta Jurídica, Lima, 1998.

GONZÁLES BARRÓN, Gunther. El nuevo Derecho Registral, Ediciones Caballero Bustamante, Lima, 2011.

GONZÁLES BARRÓN, Gunther. Introducción al Derecho Registral y Notarial, Jurista Editores, Lima, 2008.

GUERRA CERRÓN, María Elena. "Modificación de la denominación social", en Diálogo con la Jurisprudencia, N° 93, Gaceta Jurídica, Lima, 2006.

LUQUE RÁZURI, Martín. "Agenda pendiente para la publicidad registral", en Diálogo con la jurisprudencia, N° 61, Gaceta jurídica, Lima, Octubre 2003.

MIRANDA SERRANO, Luis María. Denominación social y nombre comercial. Funciones y disfunciones, Marcial Pons, Madrid, 1997.

MOISSET DE ESPANÉS, Luis. La publicidad registral, Palestra Editores, Lima, 2004.

NORTHCOTE SANDOVAL, Cristhian. "Apuntes Generales sobre el Nombre Comercial", en Actualidad Empresarial, Nº 160, Instituto Pacífico, Lima, Junio 2008.

NORTHCOTE SANDOVAL, Cristhian. "Principales diferencias entre la denominación o razón social, nombre comercial y la marca", en Actualidad Empresarial, N° 267, Instituto Pacífico, Lima, Noviembre 2012.

NÚÑEZ VELÁSQUES, Sofía. "Nombre comercial y denominación social: Diferencias, conflictos y regulación aplicable", en Libro homenaje por los 25 años de "Rey y de los Ríos-abogados", Editorial Rey y de los Ríos-abogados, Lima, 2008.

OLÓRTEGUI QUEIJIA, Markos Edgar. "¿El derecho de información de los consumidores constituye una excepción al principio de publicidad registral?", en Diálogo con la jurisprudencia, N° 210, Gaceta Jurídica, Lima, Marzo 2016.

PALACIOS DE LEÓN, Nélida. "Publicidad registral, cognoscibilidad general y oponibilidad erga omnes", en Derecho Registral. Primeras Jornadas Preparatorias del Primer Congreso Nacional de Derecho Registral, Oficina Registral Regional Región Inka, Gaceta Jurídica, Lima, 1998.

PAZOS HAYASHIDA, Javier Mihail. "El nombre comercial y su uso por parte de la persona jurídica", en Revista de la Facultad de Derecho de la Pontifica Universidad Católica del Perú, N° 74, Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 2015.

PORTUGAL FLORES, Frida Milusca. "La publicidad formal en el registro de la propiedad inmueble y sus efectos jurídicos", en Derecho Registral. Primeras Jornadas Preparatorias del Primer Congreso Nacional de Derecho Registral, Oficina Registral Regional Región Inka, Gaceta Jurídica, Lima, 1998.

RENTERÍA CARRERA Johaan Alejandro. Alcances de la aplicación del criterio de extensión geográfica del uso por el INDECOPI en la resolución de conflictos entre registro de marca y uso del nombre comercial. Tesis para optar el título profesional de abogado.

RIVERA, Julio César. El nombre en los derechos civil y comercial, Editorial Astrea, Buenos Aires, 1977.

SANTA CRUZ VERA, Alfredo. El Derecho Registral en el Derecho Privado, CAFAE Zona Registral N° II Sede Chiclayo, Chiclayo, 2014.

TARAZONA ALVARADO, Fernando. "La publicidad registral en el procedimiento concursal", en Revista Jurídica del Perú, N° 87, Gaceta jurídica, Lima, Mayo 2008.

TOMAYLLA ROJAS, Miriam Mabel. "El derecho al uso exclusivo de un nombre comercial ¿cuándo se configura y cómo se acredita?", en Actualidad Jurídica, Tomo 125, Gaceta Jurídica, Lima, Abril 2004.

URIBE ARBELÁEZ, Martín. La transformación de la propiedad intelectual, Doctrina y Ley, Bogotá, 2005.

Recursos electrónicos

- Artículo 605 del Código de Comercio de Colombia. [Ubicado el 03-IX-2018]. Recuperado de <file:///C:/Users/Winadmin/Downloads/Codigo+de+Comercio.pdf>

- Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, artículo 9 inciso 1. [Ubicado el 03-IX-2018]. Recuperado de <https://www.indecopi.gob.pe/documents/20795/225805/09.+08-ConvenioParis.pdf/9b0f8d9c-c176-46b4-b21d-b229eb577591>

- Decisión 486 de la Comunidad Andina: Régimen común sobre Propiedad Industrial. [Ubicado el 03-IX-2018] Recuperado de <http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/derecho/dere4/Tesis-45.pdf>

- Definición de razón social. [Ubicado el 03-IX-2018] Recuperado de <https://definicion.de/razon-social/>

- ECURED. Acuerdo de Cartagena [Ubicado el 03-IX-2018] Recuperado de <https://www.ecured.cu/Acuerdo_de_Cartagena>

- FALCONI PUIG & ABOGADOS. Régimen común sobre Propiedad Industrial. Análisis Comparativo entre las Decisiones 344 y486 de la Comunidad Andina de Naciones. [Ubicado el 03-IX-2018]. Recuperado de <https://www.usfq.edu.ec/publicaciones/iurisDictio/archivo_de_contenidos/Documents/IurisDictio_4/Regimen_comun_sobre_propiedad_industrial_analisis.pdf>

- JAIME ARIAS, Astrid y ARELLANO ABAUNZA, Javier Fernando. "Conceptos básicos sobre propiedad intelectual". [Ubicado el 03-IX-2018]. Recuperado de <https://www.uis.edu.co/webUIS/es/investigacionExtension/programasApoyo/documentos/2012/derechosPropiedadIntelectual/aspectosGlesPropiedadIntelectual.pdf>

- MAGAÑA DE LA MORA, Juan Antonio. "El delito contra la Propiedad Industrial en las marcas". [Ubicado el 03-IX-2018]. Recuperado de <http://www.tribunalmmm.gob.mx/jam/articulos/delitocontra/signos.htm#1>

- MINISTERIO DE EDUCACIÓN- ESPAÑA. INSTITUTO DE TECNOLOGÍAS EDUCATIVAS. “La Propiedad Industrial” [Ubicado el 03-IX-2018]. Recuperado de <http://www.riate.org/version/v1/recursos/cursolicenciasnavegable/la_propiedad_industrial.html>

- ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial [Ubicado el 03-IX-2018] Recuperado de <http://www.wipo.int/treaties/es/ip/paris/>

- PLATAFORMA IBEROAMERICANA DE PROPIEDAD INTELECTUAL DIRIGIDA A EMPRESAS. “La propiedad Industrial”. [Ubicado el 03-IX-2018]. Recuperado de <http://www.cibepyme.com/minisites/peru/es/propiedad-intelectual/propiedad-industrial/>

- RENGIFO GARCÍA, Ernesto. El nombre comercial. [Ubicado el 03-IX-2018]. Recuperado de <https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/propin/article/view/3585/3802>

- RENTERÍA CARRERA, Johaan Alejandro. Alcances de la aplicación del criterio de extensión geográfica del uso por el INDECOPI en la resolución de conflictos entre registro de marca y uso del nombre comercial. Tesis para optar el título profesional de abogado. También disponible en <file:///C:/Users/Winadmin/Downloads/Renteria%20Carrera%20Johaan%20Alejandro.pdf>

- SCHIANTARELLI GONZALEZ, Juan Pablo. “La regulación del nombre comercial en el Perú: rezago y desafío”, en Revista de la Facultad de Derecho de la Pontifica Universidad Católica del Perú, N° 74, 2015. Se puede ver en: <http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechopucp/article/view/13589>

- TEJADA LOMBARDI, Carlos. “La regulación del nombre comercial”. En IUS: Revista de investigación de la Facultad de Derecho (jul. - dic. 2013), Año 3. nº. 6, pp. 277. Disponible en: <http://repositorio.usat.edu.pe/bitstream/usat/1255/1/Ius_2013II_Analisis_Legal_CarlosTejadaLombardi.pdf>

– VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ - OFICINA DE PROPIEDAD INTELECTUAL. “Signos distintivos”. [Ubicado el 03-IX-2018] Recuperado de <http://investigacion.pucp.edu.pe/propiedad-intelectual/preguntas-frecuentes/signos-distintivos/>

UNIVERSITAS STUDIORUM PIURENSIS

Resoluciones del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

- Proceso 45-IP-98. Correspondiente al proceso interno N° 4300. Proveniente de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, del Consejo de Estado de la República de Colombia.

- Proceso 3-IP-98. Correspondiente al proceso interno N° 3999. Proveniente de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, del Consejo de Estado de la República de Colombia.

- Proceso 270-IP-2017. Correspondiente al proceso interno N° 110013199001201605 60202. Proveniente de la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá de la República de Colombia.

- Proceso 06-IP-2008. Correspondiente al proceso interno N° 253-2006. Proveniente de la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú.

- Proceso 48-IP-2004. Correspondiente al proceso interno N° 6745. Proveniente del Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

- Proceso 96-IP-2009. Correspondiente al proceso interno N° 2003-0289. Proveniente de la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

- Proceso 04-IP-2014. Correspondiente al proceso interno N° 6488-2013. Proveniente de la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú.

- Proceso 99-IP-2014. Correspondiente al proceso interno N° 06808-2010. Proveniente de la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú.

– Proceso 42-IP-2017. Correspondiente al proceso interno N° 3193-2014. Proveniente de la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú.

Resoluciones del INDECOPI

- Resolución N° 0132-2010/TPI-INDECOPI recaída en el Expediente N° 379067-2009.
- Resolución N° 0378-2015/TPI-INDECOPI recaída en el Expediente N° 427996-2010/DSD.
- Resolución N° 0132-2010/TPI-INDECOPI recaída en el Expediente N° 379067-2009.
- Resolución N° 0378-2015/TPI-INDECOPI recaída en el Expediente N° 427996-2010/DSD.
- Resolución N° 4618-2016/TPT recaída en el Expediente N° 614829-2015/DSD.
- Resolución N° 0996-2016/TPI-INDECOPI recaída en el Expediente N° 569249-2014/DSD.
- Resolución N° 2477-2017/TPI-INDECOPI recaída en el Expediente N° 657381-2016/DSD.
- Resolución N° 1525-2010/TPI-INDECOPI recaída en el Expediente N° 366141-2008.
- Resolución N° 0449-2013/TPI-INDECOPI recaída en el Expediente N° 357771-2008.
- Resolución N° 0172-2015/TPI-INDECOPI recaída en el expediente N° 522982-2013/DSD.
- Resolución N° 1525-2010/TPI-INDECOPI recaída en el Expediente N° 366141-2008.
- Resolución N° 2477-2017/TPI-INDECOPI recaída en el Expediente N° 657381-2016/DSD.

- Resolución N° 4618-2016/TPI-INDECOPI recaída en el expediente N° 614829-2015/DSD.

- Resolución N° 0378-2015/TPI-INDECOPI recaída en el expediente N° 427996-2010/DSD.

- Resolución N° 0996-2016/TPI-INDECOPI recaída en el expediente N° 569249-2014/DSD.

- Resolución N° 0156-2003/TPI-INDECOPI recaída en el expediente N° 129808-2001.

- Resolución N° 0045-2003/TPI-INDECOPI recaída en el expediente N° 151130-2002.

- Resolución N° 0029-2004/TPI-INDECOPI recaída en el expediente N° 132577-2001.

- Resolución N° 0282-2017/TPI-INDECOPI recaída en el expediente N° 634600-2015/DSD.

- Resolución N° 0522-2014/TPI-INDECOPI recaída en el expediente N° 470570-2011/DSD.