

## CANCELACIÓN POR FALTA DE USO DE LOS NOMBRES COMERCIALES

FLAVIO NÚÑEZ ECHAIZ\*

Abogado

### SUMARIO

- I. Introducción. - II. Hechos. - III. Aplicación de la norma. - IV. Nombre comercial:  
1. Definición; 2. Naturaleza del registro de un nombre comercial;  
3. Ámbito territorial de protección del nombre comercial.  
4. Pérdida del derecho al nombre comercial. - V. Cancelación de un registro por falta de uso:  
1. Aspectos generales; 2. Cancelación de nombres comerciales.

### I. INTRODUCCIÓN

La cancelación por falta de uso ha sido analizado, tanto en el ámbito jurisprudencial como doctrinario, desde el punto de vista de los registros marcarios, dejándose de lado el estudio de su aplicación en aquellos signos distintivos cuya naturaleza es diferente al de las marcas, como es el caso de los nombres comerciales.

Sobre este tema, a inicios del presente año, la Sala de Propiedad Intelectual del Indecopi emitió la Resolución N° 273-2002/TPI-INDECOPi, pronunciándose sobre la imposibilidad de cancelar el registro de un nombre comercial por falta de uso.<sup>1</sup> A fin de analizar el contenido de la mencionada resolución, es necesario presentar un breve resumen de los argumentos esbozados por las partes en el procedimiento que dio origen a dicho fallo, así como de las resoluciones expedidas por la Autoridad Administrativa, para luego hacer algunos comentarios personales acerca del nombre comercial y la cancelación por falta de uso. Debemos precisar que el análisis que pretendemos realizar se centrará en los temas de propiedad industrial, por lo que no nos detendremos a analizar los temas de índole procesal a los que se hace referencia en la citada Resolución.

### II. HECHOS

En abril del 2000, Cocinas Surge S.A.C. (en adelante, la "accionante") solicitó la cancelación por falta de uso del nombre comercial INDUSTRIAS SURGE PERUANAS S.A. SURGE y logotipo, registrado bajo certificado N° 9621 en la clase 11 de la Nomenclatura Oficial, a favor de Dalila Esperanza Tucto Gárate. Manifestó que este nombre comercial se otorgó inicialmente a favor de Industrias Surge Peruanas S.A., siendo luego transferido (1996) a favor de su actual titular, quien nunca utilizó el mencionado nombre comercial, ya que no ha tenido local comercial alguno con el citado nombre, ni ha realizado actividad comercial a través de persona jurídica alguna que utilice dicho nombre. No obstante habersele corrido traslado de la solicitud de cancelación, Dalila Esperanza Tucto Gárate no presentó descargo alguno.

Mediante Resolución N° 12036-2000/OSD-INDECOPi de fecha 2 de octubre del 2000, la Oficina de Signos Distintivos declaró fundada la solicitud de cancelación. Consideró que la titular del nombre comercial no había cumplido con acreditar el uso de su signo distintivo, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inició la presente solicitud.

\* Cabe precisar que en el presente artículo se exponen las opiniones personales del autor sobre el tema bajo análisis, por lo que estas no corresponden a la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPi.  
Emite en el expediente N° 106211-2000.

Dalila Esperanza Tucto Gárate interpuso recurso de reconsideración manifestando que su nombre comercial había sido utilizado por la empresa Industrias Nueva Esperanza S.R.L., en virtud de la autorización que le concedió en el año 1995. Presentó como nueva prueba instrumental boletas y facturas de venta, guías de remisión, entre otros, a fin de acreditar el uso de su nombre comercial.

Cocinas Surge S.A.C. manifestó que los documentos presentados sólo probaban el uso de las marcas FENIX, SURGE y KAMISEA y no del nombre comercial registrado. Asimismo, sostuvo que el licenciatario no contaba con licencia de funcionamiento de establecimiento comercial ni su local poseía rótulo alguno donde se observara el signo INDUSTRIAS SURGE PERUANAS S.A. SURGE como nombre comercial.

Posteriormente, Industrias Nueva Esperanza S.R.Ltda. (en adelante, el "emplazado") se apersonó al presente procedimiento en su calidad de nuevo titular del nombre comercial INDUSTRIAS SURGE PERUANAS S.A. SURGE.

Mediante Resolución N° 9207-2001/OSD-INDECOPI de fecha 20 de agosto del 2001, la Oficina de Signos Distintivos declaró infundado el recurso de reconsideración interpuesto. Consideró que las pruebas presentadas acreditaban el uso de signos distintivos (marcas FENIX, SURGE y KAMISEA) distintos del que era materia de análisis.

El emplazado interpuso recurso de apelación manifestando que el uso del nombre comercial INDUSTRIAS SURGE PERUANAS S.A. SURGE y logotipo había quedado debidamente acreditado con los medios probatorios presentados. Adjuntó pruebas adicionales a fin de acreditar el uso de su nombre comercial. La accionante no contestó los argumentos de la apelación interpuesta.

Posteriormente, el emplazado sostuvo que desde que se constituyó (1994) tuvo vínculos comerciales con Industrias Surge Peruanas S.A., antigua titular del nombre comercial y actualmente declarada en liquidación. Señaló que, en virtud de estas relaciones comerciales, celebró un contrato de licencia por el cual se le autorizaba a identificar las cocinas que fabricaba con la marca SURGE, así como al uso del nombre comercial INDUSTRIAS SURGE PERUANAS S.A. SURGE y logotipo. Sostuvo que dicho nombre había adquirido prestigio en el mercado, razón por la cual decide adquirir dicho signo distintivo. Indicó que debido a que el nombre comercial materia de la presente cancelación coincidía con la denominación de la empresa que fue titular del nombre comercial, la cual había sido declarada en liquidación, decidió utilizar sólo la palabra SURGE para identificar a su empresa, siendo ampliamente conocida por el cliente como "Surge" o como "Industrias Surge".

Mediante Resolución N° 273-2002/TPI-INDECOPI de fecha 15 de marzo del 2002, la Sala de Propiedad Intelectual determinó que carecía de objeto pronunciarse sobre el recurso de apelación interpuesto por Industrias Nueva Esperanza S.R.Ltda. y declaró INSUBSISTENTES las Resoluciones N° 9207-2001/OSD-INDECOPI y N° 12036-2000/OSD-INDECOPI. La Sala consideró que debido a una circunstancia ajena a la relación jurídica procesal (*una reforma legal por la cual, a diferencia de lo que ocurría con la Decisión 344, en la Decisión 486 ya no se permite aplicar a los nombres comerciales las normas que regulan las marcas*) ya no era posible emitir un pronunciamiento sobre el tema bajo análisis, al no poder aplicarse la figura de la cancelación por falta de uso a los registros de nombres comerciales. Asimismo, señaló que el supuesto de cancelación por falta de uso ya no es de aplicación al registro de los nombres comerciales, toda vez que, en la legislación vigente, el derecho al uso

exclusivo de un nombre comercial nace y se mantiene vigente por su uso efectivo en el mercado, siendo el registro de este signo meramente declarativo.

### III. APLICACIÓN DE LA NORMA

El primer tema que puede originar un conflicto en el presente caso, es determinar cuál debe ser la norma que se aplique para el análisis y resolución del presente caso, toda vez que la solicitud de cancelación fue presentada durante la vigencia de la Decisión 344, siendo derogada, durante el trámite del procedimiento, por la Decisión 486, lo que motivó un conflicto de leyes en el tiempo.

Sobre este tema, la Sala de Propiedad Intelectual señaló, en la resolución bajo análisis, que, de acuerdo al Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, las Decisiones obligan a los Países Miembros desde la fecha de su aprobación, y son "directamente aplicables" en todos los Países Miembros a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo, a menos que las mismas señalen una fecha posterior (artículo 3°).

El artículo 274° de la Decisión 486 estableció que ésta entraría en vigencia el 1° de diciembre del 2000. Asimismo, precisa, en su Primera Disposición Transitoria de la Decisión 486, que para el caso de procedimientos en trámite, la Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia.

Cabe agregar a lo manifestado por la Sala que si bien la Decisión 486 hace referencia al término "etapas", ello no significa que sólo deben aplicarse de manera inmediata las normas de carácter procedimental y no las de carácter sustantivo.

Sobre la aplicación de las normas sustantivas, debe tenerse presente que el artículo III del Título Preliminar del Código Civil dispone la aplicación inmediata de las normas a las consecuencias de los derechos, situaciones y relaciones jurídicas existentes. Así, el Código Civil recoge la teoría de los hechos cumplidos, la cual propugna la aplicación inmediata de las normas, desechando su aplicación retroactiva o ultraactiva. En tal sentido, no es posible aplicar la Decisión 344 con posterioridad a su derogatoria, ya que ello significaría realizar una aplicación ultraactiva de la norma.<sup>2</sup>

De lo anterior se desprende que toda acción de cancelación, independiente de la fecha en que se inició el procedimiento, debe ser resuelta actualmente de acuerdo a las disposiciones de la Decisión 486.

### IV. NOMBRE COMERCIAL

#### 1. Definición

En el tráfico económico el empresario suele desarrollar su actividad comercial bajo un nombre determinado. A través de este nombre el empresario individualiza su actividad industrial o comercial que constituye el objeto de su empresa. De esta manera, el empresario logra diferenciar su actividad de la actividad que desarrollan sus competidores. Visto así, el nombre comercial cumple una doble función: de una parte, permite al empresario identificarse en el tráfico económico frente a otros empresarios; y de otra parte, sirve para que los consumidores puedan seleccionar y elegir entre las diversas prestaciones que ofrecen los empresarios.<sup>3</sup>

<sup>2</sup> Un supuesto de excepción ocurre con la ley penal, la cual puede ser aplicada ultraactivamente si es más favorable al rco.

<sup>3</sup> BOTANA AGRA, Manuel. "La protección del nombre comercial usado pero no registrado frente a la marca confundible posteriormente". En: Actas de Derecho Industrial. Madrid: 1977, Editorial Montecore, S.A., p. 308.

La Decisión Andina 486, a diferencia de la derogada Decisión 344 – que remitía la regulación del nombre comercial a la legislación interna de cada País Miembro – sí contiene una definición de nombre comercial. En su artículo 190<sup>o</sup>, la Decisión define al nombre comercial como cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil, pudiendo constituir nombre comercial, entre otros, la denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles.<sup>4</sup>

### 2. Naturaleza del registro de un nombre comercial

Otro tema que corresponde tratar, y donde radica una de las principales diferencias entre las marcas y los nombres comerciales, es la forma cómo se adquiere el derecho de exclusividad sobre el nombre comercial y cuál es la función que cumple el registro en esta clase de signos.

Este derecho de exclusividad lo podemos definir, desde su dimensión positiva, como el derecho que tiene el titular del signo distintivo de usarlo, cederlo o conceder una licencia sobre él. Por su dimensión negativa, este derecho de exclusividad permite al titular a prohibir que terceros la registren o usen.

El sistema registral peruano en lo que respecta a signos distintivos ha acogido, como regla, el sistema constitutivo de derechos, es decir, que el derecho de exclusividad sobre un signo nace con su inscripción en el registro correspondiente. En tal sentido, nadie puede alegar tener un derecho sobre un signo que no ha sido debidamente registrado, aun cuando lo esté utilizado en el mercado.<sup>5</sup>

En el caso de los nombres comerciales, no obstante ser un signo distintivo, se ha considerado, como excepción, en virtud al bien que distinguen (actividades comerciales), que deben ser protegidos por su solo uso en el comercio, sin necesidad de ser registrados, es decir, que el derecho no nace con la inscripción registral. En tal sentido, el registro de los nombres comerciales es sólo declarativo, ya que su función es únicamente declarar la existencia de un derecho nacido con anterioridad.

En ese sentido el artículo 210<sup>o</sup> del Decreto Legislativo N° 823 establece que el derecho exclusivo de un nombre comercial nace en virtud de su primer uso en el comercio.<sup>6</sup>

Atendiendo a lo señalado, cabe preguntarse, si el nombre comercial se protege por su uso en el comercio, ¿por qué es importante registrar un nombre comercial o, en todo caso, cuáles son las ventajas que otorga el registro?. La respuesta a esta pregunta está ligada con el ámbito territorial de protección de los nombres comerciales, que será analizado en el literal siguiente.

---

<sup>4</sup> Si bien pueden coincidir, es necesario que se tenga claro que el nombre comercial es distinto de la denominación o razón de una empresa. Así, lo ha manifestado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso N° 8-IP-07. El nombre comercial se concibe como el signo distintivo del empresario en el ejercicio de su actividad empresarial concurrential, mientras que la denominación social se configura como el signo identificador del ente colectivo, como sujeto titular de derechos y deberes y centro de imputación de responsabilidades en el tráfico jurídico (signo de identificación personal-patrimonial).

<sup>5</sup> Excepción a esa regla la constituyen las marcas notorias, que pueden ser protegidas por su titular aun cuando no estén registradas.

<sup>6</sup> Artículo 210<sup>o</sup> - El derecho al uso exclusivo de un nombre comercial nace en virtud de su primer uso en el comercio, y termina con el cese del tráfico del establecimiento o con el cese de la actividad que lo distingue. El nombre comercial únicamente podrá ser transferido con la totalidad de la empresa o el establecimiento que venga usando. En la transferencia de una empresa o establecimiento, se comprenderá el derecho al uso exclusivo del nombre comercial, salvo pacto en contrario.

### 3. Ámbito territorial de protección del nombre comercial

El alcance territorial de la protección de un nombre comercial no ha sido regulado por la Decisión 486 ni por el Decreto Legislativo N° 823.

Consideramos que, ante este vacío legal, se podría aplicar supletoriamente las normas de marcas, según la cual el registro es nacional. Sin embargo, el considerar que el derecho de exclusividad sobre un **nombre comercial no registrado** merece protección en todo el territorio nacional puede traer serios inconvenientes prácticos.

Así, cuando una persona, natural o jurídica, elige el signo distintivo que utilizará para identificar sus actividades debe hacerlo teniendo en cuenta que éste no vulnere los derechos previamente adquiridos por terceros, ya que de lo contrario puede ser objeto de una denuncia por infracción a la Ley de Propiedad Industrial (ejercicio del derecho de exclusividad desde su dimensión negativa). Tal vez en el caso de marcas y lemas, determinar esa posible afectación puede no ser tan complicado, puesto que bastaría, en principio, con realizar una búsqueda registral para determinar cuáles son los signos registrados similares al nombre comercial que pretendo utilizar.

Sin embargo, esta búsqueda se complica tratándose de nombres comerciales, puesto que no necesariamente todos éstos están inscritos, ya que, como se mencionó, el derecho sobre el mismo se adquiere por el uso en el comercio. En ese contexto, resulta difícil, por no decir imposible, para un empresario conocer cuáles son todos los nombres comerciales que se utilizan en el Perú.

Teniendo en cuenta tal circunstancia, es que la Autoridad Administrativa ha establecido que los nombres comerciales no registrados sólo merecen protección dentro del territorio en el cual son conocidos por el público.<sup>7</sup>

Así, el titular de un nombre comercial, cuya actividad económica se circunscribe a un espacio determinado restringido, no podrá invocar la protección de su derecho de exclusividad en todo el territorio nacional, sino únicamente en la zona geográfica de influencia económica. Sin embargo, el campo de protección territorial se irá extendiendo conforme se vaya ampliando su ámbito territorial de acción.

Elo permite la coexistencia pacífica de panaderías, farmacias, bodegas, talleres de reparación, cafés, librerías, entre otros, distinguidos con el mismo nombre comercial, y esa coexistencia es posible debido a que su ámbito de operación, clientela y conocimiento territorialmente circunscrito son distintos.

A fin de responder la pregunta que nos planteáramos en el literal precedente, debemos indicar que en el caso de los **nombres comerciales registrados**, la situación es distinta a la antes descrita. Por el principio de publicidad que le es consustancial al registro, se entiende que todo signo distintivo, desde que es registrado, es conocido tanto por los competidores como por el público de todo el territorio nacional, por lo que éstos no podrán alegar que desconocían la existencia de dicho signo.

Como consecuencia de lo anterior, se entiende que aquellos signos distintivos, entre ellos los nombres comerciales, que estén registrados merecen ser protegidos en todo el país.

A diferencia de los nombres comerciales no registrados, en los que la publicidad

<sup>7</sup> Resoluciones N° 020-1996/TP-INDECOP, N° 1383-1999/TP-INDECOP, N° 1095-2001/TP-INDECOP, entre otras.

del signo la da el uso, por lo que mientras más amplio sea territorio de influencia más amplia será su área de protección; en el caso de los nombres comerciales registrados, la publicidad la otorga el registro. En ello radica el beneficio de obtener el registro de un nombre comercial.

Sin embargo, tal como lo ha indicado la Sala de Propiedad Intelectual en diversas oportunidades, la protección nacional conferida por el registro deberá respetar la influencia efectiva de aquéllos derechos de terceros que con anterioridad al registro del nombre comercial en cuestión utilizaban el mismo nombre para distinguir las mismas actividades económicas en un territorio determinado del país.

#### 4. Pérdida del derecho al nombre comercial

Si el derecho de exclusividad sobre un nombre comercial nace con su uso real y efectivo en el mercado, es lógico que este derecho se pierda o termine con el cierre definitivo del establecimiento o con el cese de la actividad que distingue.

Cabe precisar que el cese de la actividad debe ser definitivo, es por ello que en aquellos casos en los que la actividad cesa temporalmente el derecho sobre el nombre comercial se mantiene.

Sin embargo, la Decisión 486 ni el Decreto Legislativo N° 823 establecen qué debe entenderse por cese temporal, es decir, cuanto tiempo puede estar paralizada una actividad sin que ello implique la pérdida del derecho sobre el nombre comercial. Creemos que no existe una respuesta única a esa pregunta, ya que ello dependerá del tipo de actividad comercial de que se trate, las causas que motivaron el cese temporal, etc.

Dado que la existencia del nombre comercial, y por consiguiente del derecho de exclusividad sobre el mismo, está supeditada a que éste siga siendo utilizado en el comercio, puede decirse que aun cuando este signo distintivo se encuentre registrado, su titular debe continuar utilizándolo en el mercado.

Sobre la necesidad del uso del nombre comercial, la Sala de Propiedad Intelectual ha manifestado lo siguiente:

*"... la extinción del nombre comercial deviene con el cese definitivo de la actividad económica del establecimiento, es decir, por el no uso del nombre comercial. Es de señalar que el cese de la actividad no se refiere a la simple suspensión temporal de la actividad sino al cierre definitivo. En esta medida el nombre comercial tiene su suerte ligada al ejercicio real y efectivo del comercio. Si éste desaparece, el nombre desaparece con él y se convierte en una res nullius de la que terceros se pueden apropiar, siempre que se tomen precauciones y no se dé lugar a confusión, ya que de ser adoptado por otro, el público razonablemente podría pensar que se trata de la reiniciación del uso del signo por su anterior propietario y no de su adopción por un nuevo usuario."<sup>8</sup>*

*"... se entiende que un nombre comercial se ha extinguido si ha cesado el uso del mismo para identificar la actividad económica y viceversa. Así, el hecho que uno de los locales a través de los cuales se desarrolla una determinada actividad económica*

---

<sup>8</sup> Resolución N° 58.937/RI-SPI de fecha 27 de agosto de 1997. En este procedimiento, la Sala de Propiedad Intelectual denegó la transferencia del registro del nombre comercial MONTEPEY, ya que, no obstante, el registro estaba vigente, los establecimientos en los que el titular del nombre comercial realizó su actividad comercial habían cesado hace cinco años.

*se haya cerrado, no determina necesariamente la extinción del nombre comercial si es que la actividad económica que éste distingue se sigue desarrollando bajo ese mismo nombre a través de otros establecimientos o medios comerciales (como sería el caso de una actividad económica que no se desarrolla en un establecimiento físico sino en forma personal y ambulatoria, o a través de las telecomunicaciones u otro medio). Por lo tanto, no se puede considerar que el cierre de un local determinado - no importando ello el cese de la actividad económica en sí - signifique que el nombre comercial ha quedado extinguido.<sup>9</sup>*

Teniendo en cuenta la importancia que tiene el uso a fin de que este mantenga su vigencia, se presenta un problema de orden práctico: qué sucede con los registros de aquellos nombres comerciales que ya no son utilizados.

Este problema ha venido adquiriendo relevancia en los últimos años debido a la situación económica que ha vivido nuestro país, y que ha llevado a cientos de empresas a la quiebra, o al estado de liquidación o reestructuración. En esa situación es normal que las actividades comerciales que estas empresas realizaban hayan sido paralizadas o cesadas, lo que motivaría la extinción de su derecho.<sup>10</sup>

Debemos señalar que de acuerdo a lo dispuesto en la Decisión 486 y el Decreto Legislativo N° 823 un nombre comercial sólo puede acceder a registro en la medida que no sea idéntico o similar a otro previamente registrado o solicitado para distinguir actividades idénticas o con las cuales exista similitud o conexión competitiva. En esa medida aquellos nombres comerciales registrados pero no utilizados constituirían un obstáculo para aquellos nombres comerciales que pretendan ser registrados.

Hay quienes, para dar solución a ese problema, han planteado la posibilidad de aplicar la cancelación por falta de uso a los registros de nombres comerciales.

## V. CANCELACIÓN DE UN REGISTRO POR FALTA DE USO

### 1. Aspectos generales

En el caso de la normativa andina y nacional, la cancelación por falta de uso está regulada expresamente para el caso de marcas, mas no para los nombres comerciales, con lo que cabe preguntarse si es posible cancelar un nombre comercial.

El artículo 165° de la Decisión 486 establece que a solicitud de persona interesada la Oficina Nacional Competente cancelará el registro de una marca que sin motivo justificado no hubiese sido usada, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello, en al menos uno de los Países Miembros, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inició la acción de cancelación. Esta norma precisa que la acción de cancelación no podrá iniciarse antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa.

La cancelación por falta de uso puede definirse como la acción destinada a eliminar del registro a aquellos signos que no están siendo efectivamente utilizados

<sup>9</sup> Resolución N° 820-1988/TP-INDECOPI de fecha 3 de agosto de 1993. nulidad del registro de la marca de productos LA CIGÜENA.

<sup>10</sup> Un tema que puede ser materia de análisis es la posibilidad de cancelar por falta de uso las marcas de empresas que han sido declaradas insolvientes. Debemos tener presente que esas marcas forman parte de la masa concursal y, en muchos casos, al momento de liquidar la empresa son entregadas como parte de pago de las deudas pendientes.

en el mercado. El tema de la cancelación por falta de uso está estrechamente vinculado con la obligación de uso de los signos marcarios, tan es así que la Decisión 486 y el Decreto Legislativo N° 823 sólo la regulan expresamente en el capítulo referido a las marcas.

El uso obligatorio de la marca registrada es un principio que viene impuesto por la propia esencia de la marca. Un signo constituye una marca y, por lo mismo, un bien inmaterial únicamente en tanto el público recoge y hace suya la peculiar asociación entre el signo y la mercancía que distingue. La culminación del proceso de formación de la marca como bien inmaterial sólo se produce cuando dicha asociación penetra en la mente de los consumidores. En ese sentido, cabe afirmar que la plenitud de la marca como bien inmaterial depende de un factor ajeno a la actividad del empresario; a saber: la receptividad de los consumidores frente a la asociación entre la marca y la mercancía. Pero también cabe afirmar que mediante un uso adecuado de la marca el empresario hace posible y facilita la receptividad de la asociación entre marca y mercancía por parte de los consumidores. En ese contexto, el establecer normativamente la obligación de uso de una marca contribuye a consolidar el proceso de formación de la marca como bien inmaterial.<sup>11</sup>

Si bien, actualmente, nuestra legislación no condiciona la vigencia de una marca al uso de la misma - tan es así que una marca registrada y no utilizada puede seguir vigente durante el tiempo que dure su registro, pudiendo incluso ser renovada indefinidamente de veces<sup>12</sup> - sí prevé una carga que debe asumir el titular del registro: la posibilidad que cualquier persona interesada solicite la cancelación del registro de su marca por no haber sido utilizada durante el plazo fijado por la ley.<sup>13</sup>

El uso obligatorio, además de la finalidad expuesta, también tiene dos finalidades adicionales, una de orden práctico y otro de orden funcional.<sup>14</sup> El uso obligatorio tiende a aproximar la realidad formal del registro a la realidad concreta de la utilización de las marcas en el mercado. Tal aproximación puede contribuir a resolver los problemas que se presentan al determinar si son o no confundibles un nuevo signo solicitado y una marca anteriormente registrada. La finalidad funcional del uso obligatorio es descongestionar el registro de marcas que no están siendo usadas para facilitar que nuevos solicitantes puedan registrar sus marcas.

Respecto al plazo de no uso de la marca, la norma comunitaria establece claramente que puede ser cancelada una marca cuando no hubiere sido utilizada durante los tres años consecutivos precedentes a la interposición de la acción de cancelación.

Finalmente, debemos indicar que quien obtiene una resolución de cancelación por falta de uso de una marca registrada, tendrá el derecho preferente a obtener el registro del signo cancelado. Dicho derecho podrá invocarse a partir de la fecha de presentación de la solicitud de cancelación, es decir, tiene efectos retroactivos. La Decisión Andina pone un límite temporal para el ejercicio de este derecho: tres meses

<sup>11</sup> FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos, "El uso obligatorio de la marca registrada". En: *Acta de Derecho Industrial*, Tomo III, Madrid 1977, Editorial Montecarlo S.A., p. 13.

<sup>12</sup> El artículo 103P de la Decisión 486 señala que a efectos de la renovación no se exigirá prueba de uso de la marca y se renovará de manera automática, en los mismos términos del registro original. Sin embargo, el titular podrá reducir o limitar los productos o servicios indicados en el registro original.

La Decisión 811, vigente hasta diciembre del 1991, dispone expresamente que al momento de renovar un registro marcario, el titular debía probar que la marca había sido efectivamente utilizada en el mercado. En la práctica, esa prueba de uso fue reemplazada por una declaración de uso.

<sup>13</sup> FERNÁNDEZ-NOVOA, "Fundamento de Derecho de Marcas", Madrid 1984, pp. 280 y ss.



siguientes de la fecha en que la resolución de cancelación quedó firme en la vía administrativa.

### 2. Cancelación de nombres comerciales

Dado que la cancelación sólo procede contra signos registrados, ya que lo que se cancela es el registro, resulta obvio que no procede contra signos que no están inscritos.

Las finalidades, ya sean de tipo esencial, práctico o funcional, que cumple la cancelación por falta de uso de marcas registradas, y a las que hemos hecho alusión en el numeral precedente, también pueden ser de aplicación para el caso de los nombres comerciales registrados. Esta exigencia de uso adquiere mayor relevancia en el caso de los nombres comerciales, ya que su existencia depende de ello.

Ahora bien, conforme se dijo anteriormente, la cancelación por falta de uso de nombres comerciales no está regulada expresamente, ni por la Decisión Andina 486 ni por el Decreto Legislativo N° 823.

Ese posible obstáculo puede ser superado con lo dispuesto en el artículo 217<sup>o</sup> del Decreto Legislativo N° 823<sup>15</sup>, según el cual las normas referidas a marcas pueden ser aplicadas a los nombres comerciales, en lo que sea aplicable.<sup>16</sup>

Cabe señalar que el artículo antes mencionado, no permite la aplicación supletoria de todas las normas de marcas a los nombres comerciales, sino que establece una condición: "... en lo que sea aplicable".

Con ello entendemos que lo que exige la ley es que las normas que pretendan aplicarse supletoriamente a los nombres comerciales respeten y estén acordes con la naturaleza del nombre comercial.

Tal como se indicó, a diferencia de lo que sucede con las marcas, en que el derecho de exclusiva sobre la marca nace con el registro correspondiente y la única forma de que ese derecho desaparezca es con la extinción del registro; el derecho sobre el nombre comercial nace a partir de su uso en el comercio y desaparece con el cierre del establecimiento o con el cese de la actividad que distingue.

Teniendo en cuenta lo antes señalado, consideramos que la cancelación de un nombre comercial no otorga un mayor beneficio para quien la solicita, ya que ello implica necesariamente el inicio de todo un procedimiento administrativo, y eventualmente su continuación en el Poder Judicial – por vía de la acción contencioso administrativa – lo que significa inversión en tiempo y dinero.

Si bien es cierto que la existencia del registro de un nombre comercial puede constituir el obstáculo para la inscripción registral de un nuevo signo distintivo, somos de la opinión que sería suficiente que se demostrara que ese nombre ya no está

<sup>15</sup> Artículo 217° - Todo lo relativo al nombre comercial, en lo que sea aplicable y no exista disposición especial, se regirá por las normas establecidas para las marcas de productos y de servicios.

A diferencia de lo señalado en la Decisión 044 – que remite la regulación de los nombres comerciales a lo dispuesto en la legislación interna de cada País Miembro –, la Decisión 486 sí contiene un capítulo en el que regula el nombre comercial, sin embargo, en este no se hace remisión expresa, en caso de algún vacío legal, a las normas de marcas. No obstante esto, debe entenderse que en virtud de lo dispuesto en el artículo 217° esa remisión sí es posible sólo cuando se trate de una aplicación supletoria de la norma. Lo confirmamos implícitamente, por ejemplo, no poder aplicar las normas referidas al procedimiento de registro mercantil. Así como se hace alusión, al registro de un nombre comercial, cuyo procedimiento no está expresamente regulado ni en la Decisión 486 ni en el Decreto Legislativo N° 823.

siendo utilizado en el mercado para lograr el registro, puesto que al no haber uso no habría nombre comercial que proteger.

Debemos recordar que dada la naturaleza del registro de un nombre comercial, su titular, aun cuando el signo esté registrado, cada vez que quiera ejercer su derecho de exclusiva frente a terceros deberá probar que lo sigue utilizando efectivamente en el mercado. De igual manera, la Autoridad Administrativa cuando, en virtud de lo establecido en el artículo 150º de la Decisión Andina 486, pretenda de oficio proteger un nombre comercial registrado, deberá exigir a su titular que le acredite el uso de su nombre comercial.<sup>17</sup>

Esa ha sido la práctica adoptada por la Sala de Propiedad Intelectual, solicitar al titular del nombre comercial los documentos que acredite el uso de su nombre comercial.<sup>18</sup> Si el titular no presentase alguna prueba de uso de su nombre comercial, se deberá proceder a otorgar el registro de signo solicitado aun cuando esté registrado un nombre comercial idéntico o similar.

En el caso de los procedimientos de registro seguidos de oficio, es decir, aquellos en los que no ha existido oposición por parte de terceros, puede suceder que ante el requerimiento de información por parte de la Autoridad Administrativa al titular del registro, éste no acredite el uso de su nombre comercial, sin embargo ello no debe ser obstáculo para que el registro solicitado se otorgue.

Ahora bien, si el nombre comercial está siendo utilizado efectivamente en el mercado, lo que determinaría que el registro del nuevo signo no debió ser otorgado, el titular del nombre comercial tiene el derecho a solicitar la nulidad del registro otorgado.

De otro lado, cabe señalar que para poder iniciar una cancelación por falta de uso debe haberse dejado de utilizar el nombre comercial por lo menos durante tres años. Pero, habría que preguntarse si es necesario realmente esperar tres años, cuando puede ser evidente que el nombre comercial ya no se explota (quiebra de la empresa).

No obstante lo expuesto, se puede sostener que la ventaja radica en el derecho preferente que se obtiene con la resolución que declara la cancelación por falta de uso. Al respecto, somos de la opinión que esa ventaja puede no ser tal, ya que, como señalamos, para iniciar la cancelación debemos esperar al menos tres años desde que se dejó de utilizar el nombre comercial, tiempo durante el cual un tercero puede solicitar y obtener un registro similar, si en dicho procedimiento de registro, el titular no logra acreditar el uso del nombre comercial.

Por las consideraciones expuestas, consideramos que la cancelación por falta de uso no tiene una finalidad práctica para quien la plantea, ya que es una figura del derecho marcario que no toma en cuenta las características particulares del nombre comercial.

Sobre el tema de la cancelación de nombres comerciales, la Sala de Propiedad Intelectual manifestó, en la Resolución N° 273-2002/TPI-INDECOPI, lo siguiente:

---

<sup>17</sup> Artículo 150º. - Vendido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso de hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución.  
<sup>18</sup> Expedientes N° 108795-2000, N° 112340-2000 y N° 124166-2001.

*“Al respecto, la Sala conviene en precisar que a diferencia de la Decisión 344 - que estuvo vigente en el momento en que se interpuso la acción de cancelación - la Decisión 486 no contiene un artículo que permita aplicar a los nombres comerciales las normas que regulan las marcas, como sí lo establecía el artículo 128º de la Decisión 344.*

*En efecto, el supuesto de cancelación por falta de uso (previsto en el artículo 165º de la Decisión 486 <sup>19</sup>) ya no es de aplicación al registro de los nombres comerciales, toda vez que en la legislación vigente el derecho al uso exclusivo de un nombre comercial hace y se mantiene vigente por su uso efectivo en el mercado, siendo el registro de este signo meramente declarativo.*

*En tal sentido, la Sala determina que se ha producido un caso de sustracción de la materia.*

(...)

*Atendiendo a lo anterior, la Sala considera que carece de objeto pronunciarse sobre el uso del nombre comercial INDUSTRIAS SURGE PERUANAS S.A. SURGE y logotipo, toda vez que por una circunstancia ajena a la relación jurídica procesal (una reforma en la normativa correspondiente: por la cual a diferencia de lo que ocurría con la Decisión 344, en la Decisión 486 ya no se permite aplicar a los nombres comerciales las normas que regulan las marcas) no se puede emitir un pronunciamiento al respecto, al no poder aplicarse la figura de la cancelación por falta de uso a los registros de nombres comerciales.*

De esta forma, la Sala de Propiedad Intelectual ha reconocido que, debido a la distinta naturaleza del nombre comercial y de los signos marcarios, no es posible aplicar la cancelación por falta de uso a los nombres comerciales, mas aun cuando no existe una norma que regule dicha figura para el caso de estos últimos. Con esta resolución se pretende poner fin a cualquier discusión que pudiese haber surgido respecto a la cancelación de los nombres comerciales.

Acerca de si la cancelación por falta de uso de los nombres comerciales, durante la vigencia de la Decisión 344, era posible o no, debemos señalar que, a nuestro criterio, es un tema que actualmente ya no tiene mayor relevancia al tratarse de una norma derogada. Sin embargo, cabe indicar que, durante la vigencia de dicha Decisión<sup>20</sup>, la regulación normativa respecto al nacimiento del derecho de exclusividad sobre el nombre comercial y al carácter declarativo de su registro, fue similar a lo dispuesto por la legislación vigente.

No obstante lo expuesto, quedan sin responder algunas preguntas, como por

<sup>19</sup> Artículo 165º de la Decisión 486: La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se interpuso la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá suscitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuesto con base en la marca no usada.

No obstante lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agota el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa.

Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviera registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquellos respecto de los cuales la marca no se hubiera usado; para ello se tendrá en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.

El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito.

<sup>20</sup> Recordemos que la Decisión 344 no regulaba a los nombres comerciales, lo cual quedaba a cargo de las normas nacionales. En el caso peruano, las leyes que regularon el tema fueron el Decreto Ley Nº 20017 y el Decreto Legislativo Nº 825.

ejemplo, qué mecanismo utilizar para depurar del registro los nombres comerciales no utilizados.

Con relación a esto, debemos indicar que ni la norma andina y ni la norma nacional establecen un mecanismo que cumpla dicha función, por lo que debemos concluir que los registros de estos nombres comerciales deberán mantenerse en el registro por el plazo que fueron concedidos (10 años), lo que determinará que coexistan en el mismo registro nombres comerciales fenecidos junto con otros signos distintivos que si se encuentran vigentes.

Este vacío legal debería ser analizado, cuando se promueva alguna reforma en la legislación andina vigente, a fin de darle una solución legal en el futuro, tal como sucedió con el registro de aquellas marcas que habían perdido su capacidad distintiva (se convirtieron en signos comunes o genéricos respecto a los productos o servicios que distinguían) pero que debían seguir registradas porque no había mecanismo para eliminarlas del registro.<sup>21</sup>

Finalmente, queremos señalar que el presente trabajo sólo ha buscado introducir al lector en la problemática existente sobre la cancelación por falta de uso, existiendo muchas más interrogantes y cuestionamientos que pueden ser materia de un análisis más profundo.

---

<sup>21</sup> Actualmente, este problema ha sido solucionado por la Decisión 488 (artículo 169F), al contemplar la posibilidad de cancelar este tipo de registros.