

La protección del nombre comercial: Incertidumbre a nivel jurisprudencial y propuesta para cambiar su protección



RICARDO DE VETTOR PINILLOS

Abogado por la Universidad de Lima.
Máster en Propiedad Intelectual, Industrial y Nuevas Tecnologías por la
Universidad Autónoma de Madrid.
Miembro asociado de ADV Editores – Revista **ADVOCATUS**.

AUTORES NACIONALES

SUMARIO:

- I. Introducción.
- II. Regla general: sin uso, no hay derecho.
- III. Posición restringida: solo en el territorio utilizado, pero con excepciones.
- IV. Protección ampliada: en todo el territorio nacional.
- V. La negativa del tribunal del INDECOPI de acoger el criterio de protección ampliada.
- VI. Propuesta de cambio: proteger el nombre comercial desde su inscripción.

PROPIEDAD INTELECTUAL

ADVOCATUS 134

RESUMEN:

Las posiciones discrepantes entre el Tribunal Andino de Justicia de la Comunidad Andina y los órganos resolutores del INDECOPI generan incertidumbre sobre la protección que debe brindarse a los nombres comerciales en el Perú. Este artículo, además de plantear un cambio normativo, abordará la discusión si es que al nombre comercial se le debe brindar una protección ampliada o restrictiva.

Palabras Clave: Nombre Comercial – Comunidad Andina – INDECOPI – Perú.

ABSTRACT:

The dissenting opinions of the Andean Court of Justice of the Andean Community and the operative bodies of the INDECOPI generate uncertainty regarding the protection that must be given to trade names in Peru. In addition to proposing a normative change, the following article addresses whether trade names should be given extended or restrictive protection.

Keywords: Trade name – Andean Community – INDECOPI – Perú.

I. INTRODUCCIÓN

El nombre comercial es un signo utilizado en el comercio para identificar una actividad económica, una empresa o un establecimiento comercial. Esta es la definición recogida en la Decisión 486 de la Comunidad Andina y si bien la misma es bastante amplia pues un signo puede ser una letra, palabra, figura o elemento gráfico abstracto, lo cierto es que nuestro ordenamiento le da una protección *sui generis* y por encima de la protección que reciben las marcas¹, pues su protección no está sujeta a su inscripción ante la Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI, sino que viene dada por su uso en el mercado (protección declarativa de derechos).

Tradicionalmente la protección otorgada a un nombre comercial en nuestro país ha estado sujeta a la zona de influencia geográfica del uso del nombre comercial, vale decir, al territorio en el que es utilizado y sin merecer una protección en todo el territorio nacional (salvo que el nombre comercial tenga amplia influencia). Sin embargo, esta posición no ha sido ni es compartida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, esto es, "el órgano jurisdiccional de la

Comunidad Andina, de carácter supranacional y comunitario, instituido para declarar el derecho andino y asegurar su aplicación e interpretación uniforme en todos los Países Miembros"², lo cual genera una incertidumbre que merece ser discutida en el presente artículo.

II. REGLA GENERAL: SIN USO, NO HAY DERECHO

Tanto la derogada Ley de Propiedad Industrial aprobada mediante Decreto Legislativo 823 (año 1996)³ como la Decisión 486 de la Comunidad Andina (vigente desde el 1 de diciembre de 2000 hasta la actualidad), supeditan la protección del nombre comercial a su uso real, sustancial y constante en relación al establecimiento y/o actividad económica que distingue. La razón de ello obedece a que es justamente el uso el que permite el nacimiento y su posterior consolidación como derecho de exclusiva. Así, sin uso real en el mercado, no es posible hacer valer derechos sobre un nombre comercial con independencia de si está registrado o no.

De acuerdo con el Tribunal Andino de Justicia de la Comunidad Andina, "Uso Real" quiere

1. A excepción de las marcas notoriamente conocidas.
2. Artículo 4 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
3. La norma fue derogada por el Decreto Legislativo 1075.

decir que "se use materialmente en el mercado, es decir, que efectivamente identifique un comerciante determinado en el mercado"; "Uso Sustancial" quiere decir "que su uso en el mercado mantenga los elementos esenciales"; "Uso Constante" implica que "su uso sea permanente e ininterrumpido".

Ahora bien, existiendo un uso constante, real y efectivo en el mercado de un nombre comercial y, por ende, ser susceptible de recibir la protección legal dada por la ley como, por ejemplo, impedir el registro y/o uso de signos idénticos o similares al nombre comercial, es necesario establecer los alcances de dicha protección. Lamentablemente, nuestra legislación no ha regulado en forma expresa la extensión territorial o la influencia efectiva de protección del nombre comercial.

Por un lado, tanto el derogado Decreto Legislativo 823⁵ como el vigente Decreto Legislativo 1075⁶, señalan que para 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 (...)". Se indica "Perú" en términos generales, pero no se expresa si la protección es para todo el territorio peruano o una parte de este (donde es utilizado el nombre comercial).

La Decisión 486 de la Comunidad Andina es aún más vaga en este aspecto, pues alude que el titular de un nombre comercial "podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar"⁷, sin aludir a territorio alguno y cuando establece la prohibición del registro de una marca en base a la

existencia de un nombre comercial idéntico o similar⁸, solo alude al "nombre comercial protegido".

Debido a esta deficiencia normativa, nuestras autoridades marcarias han tenido que adoptar una posición en torno a la protección que debe recaer en el nombre comercial, en buena cuenta, establecer si la protección es solo para el territorio específico en que es utilizado el nombre comercial (protección restrictiva) o si la protección es extensiva a todo el territorio nacional (protección ampliada).

Es precisamente esta delimitación del ámbito territorial de protección, la que ha traído posiciones diferenciadas en los últimos años entre los órganos resolutivos del INDECOPI y el Tribunal Andino de Justicia de la Comunidad Andina.

III. POSICIÓN RESTRINGIDA: SOLO EN EL TERRITORIO UTILIZADO, PERO CON EXCEPCIONES

Tradicionalmente los órganos resolutivos del INDECOPI⁹, han acogido la tesis que la protección del nombre comercial debe circunscribirse única y exclusivamente al ámbito territorial en que es utilizado el nombre comercial. Vale decir, se da una protección que se restringe (protección restrictiva) a un ámbito territorial específico. Así, por ejemplo, si un nombre comercial es utilizado en el distrito de San Isidro en la ciudad de Lima, la protección debe solo circunscribirse a dicho distrito, pues esa es la zona geográfica en la que es utilizado el nombre comercial, no siendo posible ampliarla a otros distritos aledaños.

4. Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso N° 245-IP-2015 de fecha 26 de agosto de 2016

5. Artículo 216 del derogado Decreto Legislativo 823.

6. Artículo 86 del Decreto Legislativo 1075.

7. Artículo 192 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina

8. Artículo 136, inciso b), de la Decisión 486 de la Comunidad Andina

9. Oficina de Signos Distintivos y Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI (en lo sucesivo el Tribunal del INDECOPI).

Esta posición encuentra su sustento en que:

*"(...) extender la protección nacional del nombre comercial es peligroso para el comercio y la economía peruana" pues "ello implicaría que la persona que deseara realizar una actividad comercial en el país debería 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"*¹⁰.

Lo que en el fondo parece una regla sencilla (dar protección al nombre comercial solo en el ámbito geográfico en el que es utilizado), en la práctica el INDECOPI ha tenido que amoldar dicha posición a cada caso en concreto. Por ello, no puede determinarse con exactitud que existe un criterio jurisprudencial mayoritariamente aplicado respecto de la zona geográfica de protección de un nombre comercial utilizado en el mercado.

De una somera revisión a la jurisprudencia expedida por el Tribunal del INDECOPI en los últimos quince (15) años sobre acciones de nulidad planteadas contra registros de marcas y sustentadas en el uso previo de un nombre comercial, pareciera que la regla general es que el uso de un nombre comercial en una determinada ciudad o distrito no es suficiente para darle una protección en todo el territorio nacional, limitando dicha protección a la ciudad o distrito en que se realiza la actividad comercial.

Así, por ejemplo, en un procedimiento de nulidad de registro de marca sustentado en el uso previo de un nombre comercial para distinguir actividades económicas de servicios de restauración, el Tribunal del INDECOPI desestimó la acción al considerar que el uso del nombre comercial en la ciudad de Arequipa no podía extender su protección más allá de dicha ciudad:

*"En el caso del nombre comercial usado por la accionante, se aprecia que su zona de influencia geográfica se circunscribe a la ciudad de Arequipa (...). En tal sentido, no hay prueba adicional que demuestre que el ámbito de influencia del nombre comercial de la accionante se extienda más allá de los límites de dicha ciudad"*¹¹.

En otro caso, mediante la Resolución N° 31-2003/TPI-INDECOPI de fecha 15 de enero de 2003, el Tribunal del INDECOPI confirmó la resolución de primera instancia que declaró infundada una demanda de nulidad, luego de haber establecido que la zona de influencia geográfica del nombre comercial utilizado en el Cercado de Lima era "reducida", por lo que no era posible darle una protección a nivel de todo el territorio nacional que conlleva a la nulidad del registro de la marca:

"(...) se aprecia que su zona de influencia geográfica se circunscribe a un sector del Cercado de Lima, que no puede ser considerado como un área económica o geográficamente relevante a efectos de lograr la nulidad de la marca de la emplazada".

Para finalizar con esta posición del Tribunal del INDECOPI tendiente a dar protección al nombre comercial únicamente dentro del distrito en que es utilizado, conviene traer a colación el reciente pronunciamiento expedido en el procedimiento de nulidad del registro de la marca PUNTA AZUL (mixta) en la clase 43 de la Clasificación Internacional, el cual se sustentó en el uso previo del nombre comercial PUNTO AZUL utilizado para distinguir actividades económicas relacionadas con los servicios de restauración.

Mediante la Resolución N° 469-2016/TPI-INDECOPI de fecha 17 de febrero de 2016, el Tribunal del INDECOPI revocó la decisión de primera

10. Pronunciamiento expedido por el Tribunal del INDECOPI mediante la Resolución N° 043-2002/TPI-INDECOPI de fecha 14 de enero de 2002. Similar pronunciamiento se encuentra recogido en la Resolución N° 1582-2015/TPI-INDECOPI de fecha 10 de abril de 2015.

11. Resolución N° 2232-2010/TPI-INDECOPI de fecha 27 de setiembre de 2010.

instancia y declaró infundada la acción de nulidad, luego de considerar que el uso del nombre comercial PUNTO AZUL solo merecía protección en el distrito de San Isidro y no a nivel nacional:

"(...) al no haberse demostrado (a través de las pruebas que acreditan el uso del nombre comercial por parte del accionante) que el nombre comercial usado por el accionante posee una zona de influencia geográfica que exceda los límites del distrito de San Isidro, no es posible declarar la nulidad de la marca registrada (...)"

A la luz de los pronunciamientos antes citados, podría considerarse que para el Tribunal del INDECOPI existe una suerte de regla implícita en el sentido que el uso de un nombre comercial en un único distrito o ciudad, debiera únicamente otorgar una protección en relación a dicha zona geográfica específica.

Sin embargo, siempre existen excepciones a la regla y por ello el Tribunal del INDECOPI, en forma cautelosa, ha dejado abierta la posibilidad para que sea posible proteger un nombre comercial a nivel nacional aún en aquellos supuestos en que la actividad comercial es realizada en solo un determinado territorio (distrito o ciudad). Para dotar dicha protección más amplia se acude a lo que el Tribunal del INDECOPI denomina como la existencia de *"(...) fundamentos razonables para determinar que el campo de influencia del nombre comercial de la accionante puede extenderse y merecer una protección en gran parte – y menos aún en la totalidad del territorio nacional"*¹².

Aun cuando el Tribunal del INDECOPI no ha establecido qué debe entenderse por "fundamentos razonables", lo cierto es que han existido determinados casos en los que esta suerte de regla implícita no ha sido aplicada a rajatabla, justamente, por haber existido otros factores que han hecho merecedor al nombre comercial de una protección a nivel nacional

como, por ejemplo, el hecho de tener clientes en diferentes distritos y ciudades del país, tener un establecimiento comercial (tienda) en un concurrido centro comercial de la capital (Lima) o simplemente tratarse del nombre comercial de un conocido y reputado restaurante.

Así, por ejemplo, en la Resolución N° 0411-2010/TPI-INDECOPI de fecha 12 de febrero de 2010, el Tribunal del INDECOPI consideró que el uso del nombre comercial trascendía el distrito en que su titular realizaba las actividades comerciales (Chorillos), como consecuencia de haber demostrado la comercialización de sus productos a distintos clientes ubicados en otros distritos y ciudades al interior del país:

"(...) Cabe precisar que dada naturaleza de las actividades económicas que identifica el nombre comercial INTIPHARMA S.A.C. y logotipo usado por la accionante (comercialización de productos farmacéuticos) y que se ha demostrado la venta de cientos de productos, a clientes ubicados en distintos distritos, entre ellos boticas, resulta razonable suponer que la accionante es una empresa mayorista que vende a minoristas, por lo que se considera que, al momento de otorgarse el registro del nombre comercial cuya nulidad se pretende, el ámbito de influencia económica del nombre comercial de la accionante se había extendido de forma considerable" (Subrayado agregado)

En otro caso, el Tribunal del INDECOPI consideró que el uso de un nombre comercial utilizado en dos distritos de la ciudad de Lima (La Molina y Santiago de Surco) para distinguir actividades económicas relacionadas con servicios de restaurantes, era suficiente para darle una protección a nivel nacional, tomando como criterio el hecho que en la ciudad de Lima se desarrollan mayores actividades económicas que en el resto del país:

"(...) en la actualidad se puede apreciar a distintos establecimientos dedicados al ne-

12. Resolución N° 714-2016/TPI-INDECOPI de fecha 11 de marzo de 2016.

gocio de la venta de alimentos elaborados en base a pescados y mariscos, que iniciaron sus actividades en un solo local, ubicados en zonas económica y geográficamente relevantes –como Surco, La Molina, Miraflores y San Isidro– que en la actualidad cuentan con otros locales en varios distritos.

Atendiendo a que en el departamento de Lima se encuentra más de un tercio de la población peruana y que en dicho departamento se desarrollan cerca de dos tercios de las actividades económicas totales del país, por lo que constituye un área económica o geográficamente relevante, la Sala considera que existen fundamentos razonables para concluir que al momento de otorgarse el registro de la marca cuya nulidad se solicita, el campo de influencia del nombre comercial de los accionantes – al ser conocido en Lima y, por lo tanto, en una parte importante del país – podía extenderse y merecía una protección en gran parte del territorio nacional, en razón al tipo de servicios y a los fenómenos sociales de concentración poblacional y centralización comercial antes mencionados¹³. (Subrayado agregado)

Similar pronunciamiento fue expedido mediante la Resolución N° 1582-2015/TPI-INDECOPI de fecha 10 de abril de 2015:

“(…) 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, la Sala considera que existen fundamentos razonables para considerar que al momento de otorgarse el registro de la marca cuya nulidad se solicita, el campo de influencia del nombre comercial invocado por la accionante – al

ser conocido en Lima y, por lo tanto, en una parte importante del país – podía extenderse y merecía una protección en gran parte del territorio nacional, en razón a los fenómenos sociales de concentración poblacional y centralización comercial antes mencionados”. (Subrayado agregado)

Nótese como el Tribunal del INDECOPI sustenta la protección ampliada del nombre comercial en supuestos que no se han configurado en la realidad, como sostener que el campo de influencia del nombre comercial “podía extenderse” a otras zonas por el simple hecho de ser utilizado en la capital (Lima), lo cual resulta sumamente especulativo, difícil de predecir e inclusive representa un trato diferenciado respecto a los otros competidores.

¿Por qué el nombre comercial de un restaurante en Arequipa no puede merecer una mayor protección y si un restaurante en Lima que cuenta con dos locales en diferentes distritos?

Estas diferencias que la jurisprudencia se ha encargado de generar, ponen al descubierto que el sistema de protección otorgado a los nombres comerciales no es equitativo y genera cierta inseguridad. Por ello, consideramos que debe darse un replanteamiento en la protección otorgada a los nombres comerciales y al que nos referiremos más adelante.

IV. PROTECCIÓN AMPLIADA: EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

En contraposición a la posición del Tribunal del INDECOPI de dar protección al nombre comercial solo en la zona geográfica en que es utilizado, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sostiene que la protección “no está limitada a una fracción o localidad del territorio nacional, y tampoco se restringe a un área de influencia, pues si se prueba el uso del nombre comercial debe protegerse en la integridad del país¹⁴”.

13. Resolución N° 2330-2007/TPI-INDECOPI de fecha 15 de noviembre de 2007.

14. Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso N° 245-IP-2015 de fecha 26 de agosto de 2016.

Así, para el referido Tribunal el nombre comercial debe ser protegido en todo el territorio nacional, no debiéndose limitar su protección a la zona específica en que es utilizado.

Esta posición tiene larga data y ya en el año 2008, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sostenía que: "(...) el derecho al uso exclusivo de los nombres comerciales, adquirido por el primer uso que de ellos se haga en el comercio, tiene alcance en todo el territorio del País Miembro donde se adquiere y no solamente en parte de este. En este sentido, toda disposición interna que se contraponga a la comunitaria o que implique una restricción al derecho descrito anteriormente, será inaplicable"¹⁵. (Subrayado agregado)

Dicha posición ha sido confirmada y desarrollada con mayor amplitud en la Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso N° 99-IP-2014 de fecha 17 de setiembre de 2014. La interpretación fue solicitada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima y tuvo como pregunta "Si la protección de los nombres comerciales frente a otros signos distintivos, se encuentra sujeta al ámbito de difusión o influencia de sus actividades en un área geográfica".

Al responder, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sostuvo que la protección debía extenderse a todo el territorio nacional pues lo contrario implicaría atentar contra el principio de protección de la "actividad empresarial" y, en cierta manera, desproteger a los consumidores quienes podrían confundirse ante signos pertenecientes a distintos orígenes empresariales. Para mayor ilustración, citamos textualmente lo resuelto:

"(...) un signo como el nombre comercial conectado con dicha realidad, no puede protegerse de manera fraccionada argumentando que tiene difusión nacional; hoy en día es muy común que en periodos cortos los empresarios penetren mercados y accedan a

consumidores de diferentes partes. El manejo de los canales tecnológicos, el desarrollo turístico, e inclusive la imbricación de actores en el mercado, hace que los productos y servicios tengan una gran movilidad empresarial. En este sentido, limitar el nombre comercial a su ámbito de difusión es atentar contra el principio de la protección de la actividad empresarial, ya que dicho escenario no se presenta de manera estática; por lo general lo que pretenden los empresarios es expandir su actividad comercial, no piensan en quedarse estáticos en una localidad de territorio. Es evidente, entonces, que el nombre comercial debe tener una protección en todo el territorio del país miembro respectivo y no solo en una parte del mismo.

Además de lo anterior, en mercados tan conectados, virtual y físicamente como los actuales, el consumidor puede incurrir fácilmente en error o confusión de múltiples maneras. Si el sistema comunitario de protección de la propiedad industrial se limita a la protección del nombre comercial de manera fraccionada o local, se está abriendo un gran espacio para que el público consumidor en un momento determinado sea confundido en su elección. Pensemos en un nombre comercial que hoy en día tenga un ámbito localizado de acción, pero que unos meses o en un par de años alcance gran recordación y fuerte penetración en diversos espacios geográficos; si hoy permitimos el registro de una marca idéntica o similar pensando en dicha condición geográfica, mañana podremos exponer al público consumidor a un riesgo desmedido en cuanto a actor de consumo en el mercado. Eso de ninguna manera es lo que pretende el sistema comunitario de protección de la propiedad intelectual". (Subrayado agregado)

Como puede apreciarse, la posición del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina discrepa con la adoptada por el Tribunal del INDECOPI. De hecho, existe una rotunda negativa del Tri-

15. Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso N° 114-IP-2008.

bunal del INDECOPI por amparar la tesis de la protección ampliada, tal y como lo veremos en el siguiente numeral.

V. LA NEGATIVA DEL TRIBUNAL DEL INDECOPI DE ACOGER EL CRITERIO DE PROTECCIÓN AMPLIADA

A pesar que las interpretaciones prejudiciales que expide el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina tienen efectos vinculantes para las autoridades marcarias de los países miembros de la Comunidad Andina –por disposición expresa de los artículos 32 y 36 del Tratado de Creación del Tribunal Andino de Justicia¹⁶ y de los artículos 121 y 128 del Estatuto del Tribunal Andino de Justicia¹⁷– el Tribunal del INDECOPI ha hecho oídos sordos a tales criterios y no viene otorgando la protección ampliada a la que alude el Tribunal Andino.

De hecho, pareciera que el Tribunal del INDECOPI ha querido dejar por sentado que no se ceñirá al criterio del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina habiendo sostenido que:

*"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"*¹⁸.

Claramente existen posiciones discrepantes entre ambos Tribunales, lo cual genera más incertidumbre sobre la protección que debe brindarse a los nombres comerciales en nuestro país.

Ciertamente, si el Tribunal del INDECOPI adoptará la posición del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina no existiría mayor incertidumbre y el tema tendría una solución uniforme, pues se entendería que el nombre comercial estará protegido en todo el territorio nacional desde el primer día en que es utilizado (fecha en que nace el derecho), con independencia de la zona geográfica en que es utilizado.

En nuestra opinión, dar este tipo de protección ampliada a un nombre comercial que solo es utilizado en una determinada zona geográfica, puede generar una inseguridad en los titulares de otros signos distintivos registrados, cuyos derechos podrían ser anulados invocándose el uso previo de un nombre comercial, aun cuando este se haya producido en una zona geográfica de escaso tráfico mercantil o, peor aún, en un lugar recóndito del país.

VI. PROPUESTA DE CAMBIO: PROTEGER EL NOMBRE COMERCIAL DESDE SU INSCRIPCIÓN

Ante la incertidumbre que existe respecto a la forma cómo nuestras autoridades marcarias protegen los nombres comerciales utilizados en el mercado, una solución – bastante osada – pasa por romper con la tradicional regla general de que el derecho sobre un nombre comercial

16. Artículo 32.- "Corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros".

Artículo 36.- "Los Países Miembros de la Comunidad Andina velarán por el cumplimiento de las disposiciones del presente Tratado y en particular de la observancia por parte de los jueces nacionales a lo establecido en la presente Sección".

17. Artículo 121.- "Objeto y finalidad: Corresponde al Tribunal interpretar las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros".

Artículo 128.- "Obligaciones especiales y derechos en relación con la interpretación prejudicial: Los Países Miembros y la Secretaría General velarán por el cumplimiento y la observancia por parte de los jueces nacionales de lo establecido respecto a la interpretación prejudicial".

18. Resolución N° 1582-2015/TPI-INDECOPI de fecha 10 de abril de 2015.

se adquiriera con su uso en el mercado y, más bien, supeditar su protección a su registro ante la Dirección de Signos Distintivos.

Así, lo que proponemos es realizar una modificación normativa, para así brindar protección al nombre comercial a partir de su inscripción en el registro respectivo; vale decir, darle al nombre comercial el mismo tratamiento de las marcas y aplicar un sistema constitutivo de derechos¹⁹ y no declarativo de derechos, de manera que sea protegido en todo el territorio nacional una vez se haya obtenido el registro.

Es de destacar que este tipo de protección se viene dando respecto de aquellos nombres comerciales que se encuentran registrados ante la Dirección de Signos Distintivos. Así lo ha señalado el Tribunal del INDECOPI en reiterados pronunciamientos al sostener que "(...) *al tratarse de un nombre comercial registrado, no es necesario determinar el ámbito territorial, puesto que la publicidad que otorga el registro determina que los referidos nombres comerciales sean protegidos en todo el territorio nacional*"²⁰. (Subrayado agregado)

Así, el nombre comercial registrado tiene una protección ampliada, sin importar que solo sea utilizado en una determinada área geográfica. Se premia, pues, no el uso del nombre comercial sino la voluntad de su titular de obtener una protección a nivel registral.

Esta es la lógica que subyace a nuestra propuesta de cambio, esto es, que tal y como sucede con las marcas, el nombre comercial sea protegido a partir de su registro y no con su uso en el mercado. De esta manera, se tendría un mayor conocimiento de los signos distintivos existentes en el mercado y no existirían incertidumbres sobre el alcance de la protección

otorgada al sin número de nombres comerciales utilizados en el país.

Así, una persona interesada en registrar una marca o nombre comercial tendrá un mayor conocimiento sobre los signos que se encuentran protegidos y tendrá la certeza que en el futuro su registro no podrá ser cuestionado por el uso previo de un nombre comercial no registrado, que es lo que viene sucediendo actualmente. En efecto, muchos son los casos en los que el registro de una marca ha sido anulado luego de haberse planteado una acción de nulidad sustentada en el uso previo de un nombre comercial no registrado que resulta similar a la marca.

Bajo el régimen actual, por más diligencia con la que haya podido actuar el solicitante de una marca, realizando en forma previa las búsquedas fonéticas en la clase o clases vinculadas a los productos y servicios que desea distinguir con su marca, siempre existirá la posibilidad (por lo menos durante los primeros cinco años desde la concesión del registro de la marca)²¹ que el registro sea cuestionado por el uso previo de un nombre comercial no registrado.

De esta manera, un primer paso para lograr este tipo de régimen pasaría por modificar los artículos 190, 191 y 193 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina:

Texto actual:

Artículo 190: "Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil".

Artículo 191: "El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el

19. Artículo 154.- "El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente".

20. Resolución N° 1133-2015/TPI-INDECOPI de fecha 12 de marzo de 2015.

21. La acción de nulidad contra el registro de una marca sustentada en un nombre comercial prescribe a los cinco años, de acuerdo a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa”.

Artículo 193: “Conforme a la legislación interna de cada País Miembro, el titular de un nombre comercial podrá registrarlo o depositarlo ante la oficina nacional competente. El registro o depósito tendrá carácter declarativo. El derecho a su uso exclusivo solamente se adquirirá en los términos previstos en el artículo 191”.

Propuesta:

Artículo 190: “Constituirá nombre comercial cualquier signo que sea apto para identificar una actividad económica, una empresa, o un establecimiento mercantil”.

Artículo 191: “El derecho al uso exclusivo de un nombre comercial se adquirirá por el registro del mismo ante la respectiva oficina nacional competente”.

Artículo 193: “El registro del nombre comercial confiere a su titular el derecho exclusivo a utilizarlo en el tráfico económico”.

Estos tres cambios eliminarían la necesidad de tener que presentar pruebas de uso para solicitar el registro del nombre comercial (lo cual es exigido por los artículos 83²², 84²³ y 85²⁴ del

Decreto Legislativo N° 1075, cuyo texto sería suprimido) así como para renovar el registro –conforme lo dispone el segundo párrafo del artículo 198 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, cuyo texto también sería suprimido²⁵– o para iniciar acciones legales –conforme lo dispone el artículo 86 del Decreto Legislativo N° 1075²⁶, cuyo texto sería suprimido–.

De otro lado, esta propuesta abriría la posibilidad de aplicar la figura de la cancelación por falta de uso contra los nombres comerciales registrados, la cual hoy no es posible pues, tal y como lo ha señalado de manera uniforme del Tribunal del INDECOPI:

“(...) el supuesto de cancelación por falta de uso (previsto en el artículo 165 de la Decisión 486) 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”²⁷.

De aplicarse esta reforma normativa, surge la duda sobre lo que sucedería con aquellos nombres comerciales utilizados en el mercado antes de la reforma y que tienen una protección legal por el hecho de haber sido utilizados. Para estos nombres comerciales, se podría mantener el mismo sistema de protección que ha venido

22. Artículo 83.- “En la solicitud de registro de un nombre comercial deberá consignarse y demostrarse la fecha en que el nombre comercial se utilizó por primera vez y especificarse la actividad económica. La Dirección competente, al conceder el registro, reconocerá a favor del solicitante la fecha del primer uso del nombre comercial”.
23. Artículo 84.- “La Dirección competente queda facultada a dictar las disposiciones relativas a las pruebas que deben presentarse para demostrar el uso del nombre comercial”.
24. Artículo 85.- “En la publicación de la solicitud de registro del nombre comercial, que deberá efectuar el solicitante a su costo en el diario oficial El Peruano, deberá aparecer: (...) f) la fecha de primer uso del nombre comercial para cada una de las actividades económicas respecto de las cuales se solicita el registro”.
25. Artículo 198.- “(...) A efectos de la renovación las oficinas nacionales competentes podrán exigir prueba de uso del nombre comercial conforme a sus normas nacionales. En todo caso el registro se efectuará en los mismos términos del registro original”.
26. 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”.
27. Resolución N° 82-2203/TPI-INDECOPI de fecha 27 de enero de 2003.

aplicando el Tribunal del INDECOPI, esto es, proteger el nombre comercial en el ámbito geográfico en el que ha sido utilizado y ampliar su protección a todo el territorio nacional una vez que sea registrado ante la Dirección de Signos Distintivos. ¿Y si nunca se registra? Pues el derecho a su uso se mantendrá, pero con una limitación territorial, en caso no tenga presencia en todo el territorio nacional. Por ello, para el titular de un nombre comercial será atractivo registrarlo y así obtener una mayor protección, como viene sucediendo con las marcas.

No está de más resaltar que esta propuesta de cambio no implica desconocer lo dispuesto en los artículos 8 de la Convención de París para la Protección de la Propiedad Industrial²⁸ y 14 de la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial²⁹, pues si bien dichas normas establecen que el nombre comercial debe ser protegido sin necesidad de registro o depósito, lo cierto es que no establecen cómo es que dicha protección debe ser regulada, dejando que la misma sea establecida a nivel de cada legislación interna.

Así, el mandato conferido por ambas normas es proteger a los nombres comerciales sin tener que supeditar dicha protección a su registro, lo cual no significa darles exactamente la misma protección que a los nombres comerciales registrados. El mandato es no desampararlos.

De acuerdo a ello, sería perfectamente válido sostener que el hecho que se aplique un sistema de protección del nombre comercial a partir de su registro, no conlleva a desproteger los nombres comerciales no registrados, pues estos encontrarán protección en la medida que sean utilizados en el país y su ámbito de influencia económica sea amplio, lo cual, evidentemente, arrastraría una importante

carga probatoria a quien pretenda invocar dicho derecho.

Este tipo de protección, por ejemplo, podría regularse en las causales de prohibición de registro de las marcas [artículo 136, inciso b)], así como en la faceta negativa del derecho sobre el nombre comercial (*jus prohibendi*) [artículo 192], permitiendo que el titular de un nombre comercial no registrado pueda oponerse o impedir el uso de otro signo idéntico o similar a su nombre comercial, siempre y cuando dicho nombre tenga una amplia influencia en el tráfico mercantil que lo haga merecedor de una protección en todo el territorio nacional:

"Artículo 136.-No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

(...) b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial registrado, un nombre comercial no registrado con presencia en una área económica o geográficamente relevante en el País Miembro en el que se invoca su protección, lo cual deberá ser demostrado, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o asociación".

"Artículo 192.-El titular de un nombre comercial registrado o el titular de un nombre comercial no registrado con presencia en una área económica o geográficamente relevante en el País Miembro en el que se invoca su protección, lo cual deberá quedar demostrado, podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiera causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos".

28. Artículo 8.- "El nombre comercial será protegido en todos los países de la Unión sin obligación de depósito o registro, forme o no parte de una marca de fábrica o de comercio".

29. Artículo 14.- "El nombre comercial de las personas naturales o jurídicas domiciliadas o establecidas en cualquiera de los Estados Contratantes será protegido en todos los demás sin necesidad de registro o depósito, forme o no parte de una marca."

Sabemos que estas propuestas de modificación pueden tener detractores, pero no deja de ser cierto que *"la función de un sistema de registro de nombres comerciales es, por un lado,*

*informativo en relación con el público consumidor y, por otro, una herramienta para que la Oficina de Registro de Marcas haga su análisis de registrabilidad de oficio e integral*³⁰.

30. Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso N° 203-IP-2014.