



UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS

ESCUELA DE POSTGRADO

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN DERECHO DE LA EMPRESA

**El nombre comercial, su tratamiento legal
y posibilidades de protección**

TESIS

Para optar el grado académico de Maestro en Derecho de la Empresa

AUTOR

Espinoza Rodríguez, Eduardo Nicolás (0000-0002-3552-2242)

ASESOR

Lindley-Russo, Alfredo (0000-0003-0745-1851)

Lima, 12 de octubre de 2021

Dedicatoria

A mi papá, a mi mamá y a mi hermana, porque son la motivación de mi vida y el impulso para seguir adelante.

RESUMEN

En el sistema legal andino se reconoce la protección del nombre comercial a través de su uso en el mercado, y considera que su registro es de carácter declarativo, lo cual se alejaría de lo dispuesto por el Convenio de París. Asimismo, se han generado diversos criterios para la tutela del nombre comercial en la jurisprudencia nacional y andina, mientras que el titular del signo debe soportar una carga probatoria constante a fin de acreditar el uso del nombre comercial.

El presente trabajo propone la protección del nombre comercial a través de la marca de servicio, en la medida en que existen semejanzas en la forma en la que se exteriorizan las actividades que ambos signos distinguen. Además, permitirá alcanzar una protección a través del registro constitutivo de derechos. Con ello, se otorga seguridad jurídica al empresariado, buscando la transparencia en la información que brinda el registro. Por otro lado, y sin desconocer la existencia del nombre comercial que no se encuentra registrado, se propone materializar la protección dentro de un espacio geográfico determinado, con la posibilidad de extenderse a todo el territorio del Estado si el ámbito antes señalado sobrepasa dichos límites.

La propuesta no busca alejarse de lo dispuesto en los compromisos internacionales asumidos por el Estado peruano, sino que el titular del nombre comercial tendrá nuevas opciones de protección de su signo, lo que beneficiará al mercado en general.

Palabras clave: nombre comercial, marca de servicio, propiedad industrial, registro

**THE TRADE NAME, ITS LEGAL TREATMENT AND POSSIBILITIES OF
PROTECTION
ABSTRACT**

The Andean legal system recognizes the protection of the trade name through its use in the market, and considers that its registration is declarative, which would be far from the provisions of the Paris Convention. Likewise, different criteria have been generated for the protection of the trade name in the national and Andean jurisprudence. Furthermore, the sign owner must continuously go through evidentiary burden to prove the use of the trade name.

This paper proposes the protection of the trade name through its registration as a service mark, to the extent that there are similarities on how the activities distinguishing both signs are shown, and to achieve this protection through a constitutive brand registration system. This provides legal certainty for the businesspersons and seeks transparency in the information provided by the registration of distinctive signs.

On the other hand, and without disregarding the existence of the trade name that is not registered, it is proposed that this must be protected within the geographical area of the customers to which it is addressed; and it may be extended to the entire territory of the State, if the aforementioned scope exceeds such limits.

The foregoing does not seek to be far from the provisions of the international commitments made by the Peruvian State, but the holder of the trade name has new options for the protection of his or her sign and this will benefit the market in general.

Keywords: trade name, service mark, industrial property, register

TABLA DE CONTENIDO

CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN.....	1
1.1 Protección del nombre comercial	1
1.2 El nombre comercial y las actividades económicas	3
1.3 Nombre comercial y marca comercial.....	4
1.4 Problemática	5
1.5 Hipótesis	6
1.6 Objetivo general.....	6
1.7 Objetivos específicos	6
1.8 Estructura del trabajo	6
CAPÍTULO 2. INSTRUMENTOS JURÍDICOS RELACIONADOS CON EL NOMBRE COMERCIAL.....	9
2.1 Los tratados internacionales	9
2.1.1 Definición	9
2.1.2 Preeminencia de los tratados	9
2.2 Instrumentos internacionales	10
2.2.1 Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.....	10
2.2.2 La Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial ...	15
2.3 Instrumentos regionales	17
2.3.1 La Comisión de la Comunidad Andina	17
2.3.2 Principios del Ordenamiento Comunitario Andino	17
2.3.3 Decisiones relacionadas con nombres comerciales	19
2.4 Instrumentos nacionales.....	21
2.4.1 Antecedentes normativos.....	21
2.4.2 Normativa vigente	22
CAPÍTULO 3. PROBLEMÁTICA RELACIONADA CON EL NOMBRE COMERCIAL.....	23
3.1 La búsqueda de regulación	23
3.2 Identificación del problema	24

3.2.1 El carácter declarativo del registro del nombre comercial.....	26
3.2.2 La extensión geográfica y la diversidad de pronunciamientos	28
3.2.3 Constante carga para el titular del nombre comercial.....	50
3.3 La identificación de los posibles afectados	54

CAPÍTULO 4. TUTELA DEL NOMBRE COMERCIAL Y POSIBILIDADES DE PROTECCIÓN..... 56

4.1 El nombre comercial en el derecho comparado.....	56
4.1.1 Derecho español.....	56
4.1.2 Derecho inglés	59
4.1.3 Derecho argentino	62
4.1.4 Derecho chileno	63
4.1.5 Derecho mexicano.....	65
4.2 Alternativas de protección del nombre comercial	67
4.2.1 El principio de inscripción registral	68
4.2.2 Consecuencias del principio de inscripción registral	68
4.2.3 El registro como medio de protección del nombre comercial	71
4.2.4 Protección del nombre comercial no registrado.....	73
4.3 Propuesta para proteger el nombre comercial	75
4.3.1 La propuesta.....	75
4.3.2 Factibilidad de protección.....	76
4.3.3 Protección del nombre comercial no registrado.....	80
4.4 Beneficios de la propuesta	81
4.5 Consecuencias de la propuesta	82
4.5.1 Precisión en el concepto del nombre comercial.....	82
4.5.2 Evaluación del riesgo de confusión	83
4.5.3 Requisitos y prohibiciones de registro	83
4.5.4 Depósito del nombre comercial	84
4.5.5 Exclusión de la accesoriedad	85
4.5.6 Inclusión de la acción de cancelación.....	86
4.5.7 Clasificación de las actividades económicas como servicios	87
4.5.8 Vinculación de productos y servicios de la clase 35.....	90
4.5.9 Implementación de la propuesta	92

4.6 Legalidad de la propuesta	93
4.7 Modificación normativa.....	94
4.7.1 Propuesta de modificación de la Decisión 486	94
4.7.2 Propuesta de modificación del Decreto Legislativo N.º 1075	98
CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES	101
REFERENCIAS	104
ANEXOS	118

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Modificaciones normativas por realizar en la Decisión 486	94
Tabla 2. Modificaciones normativas por realizar en el Decreto Legislativo N.º 1075	98
Tabla 3. Disposiciones complementarias a nivel de la legislación nacional.....	100

CAPÍTULO 1

INTRODUCCIÓN

1.1 Protección del nombre comercial

Todo desarrollo de un emprendimiento económico o de una empresa suele generar en sus titulares diversos derechos y obligaciones. Dentro de ello, el derecho de propiedad forma parte de los activos del empresario para el desenvolvimiento de su negocio en el mercado. Así, como regla general, el derecho de propiedad permite a sus titulares usar, disfrutar, disponer y reivindicar los bienes; sin embargo, suele diferenciarse el tratamiento legal de los bienes materiales de los bienes de naturaleza incorporal o inmaterial (estos últimos son diseñados por un régimen especial en la legislación¹). En correspondencia con ello, ¿por qué se dispone un trato diferente a los bienes inmateriales respecto de las reglas generales aplicables a los bienes materiales sujetos al régimen civil?

Teniendo en cuenta que los bienes inmateriales provienen de las creaciones humanas, se genera la necesidad de protegerlos por un tiempo determinado para que su titular obtenga beneficios de ellos. Así pues, los bienes a los que se hace referencia se encuentran regulados por un régimen especial denominado propiedad industrial. Dentro de esta especialidad, se reconoce la existencia de diversos signos distintivos y, entre ellos, por su especial configuración, se encuentra el nombre comercial.

El nombre comercial es el signo distintivo que, tradicionalmente, es considerado como el que identifica a un establecimiento comercial o a una actividad económica, sea que esta se realice a través de una profesión o de una acción comercial. De este modo el signo puede ayudar a los consumidores a identificar o percibir un origen empresarial y a diferenciarse frente a sus competidores, en el marco de las actividades económicas o negocios que se realicen.

Existen diversas definiciones de nombres comerciales. Entre ellas está la siguiente:

El nombre de comercio sirve para identificar al comerciante o a su negociación, para distinguir la actividad comercial. Pero es también la representación sintética

¹ El Código Civil señala: “Las propiedades incorporales se rigen por su legislación especial” (Decreto Legislativo 295, 1984, art. 884).

de un conjunto de cualidades poseídas por una empresa, como son: la honestidad, la reputación, la confianza, la seriedad, la eficiencia y otras cualidades. La clientela se identifica con estos símbolos, que distinguen a una negociación de otra (Lastra, 1994, pp. 48-49).

Asimismo, Kresalja (2016) hace referencia a la denominación “nombre de guerra con que trata de ser conocida a efectos de captar la adhesión de los consumidores” (p. 35).

Desde el punto de vista histórico, su origen se encontraría en Italia, entre los siglos XI y XIII: “Su aparición se halla ligada al cese de las invasiones y la consiguiente creación de un clima de seguridad que permitió el desarrollo de los intercambios pacíficos, el crecimiento demográfico y de la producción agraria, y una mayor estabilidad política” (Le Goff, 1982, pp. 14-15, y Caunedo del Potro, 2012, p. 203, citados en Casado, 2019a, p. 12). Luego, en los siglos XIV y XV se desarrolla el sedentarismo de los empresarios y frente a la instalación permanente en un solo lugar, resulta conveniente que a su establecimiento se le otorgue “un nombre, que puede ser el propio del comerciante u otro distinto” (Casado, 2019a, p. 12), con el que se le identifique y se le diferencie de los demás.

Desde el punto de vista jurídico, la protección a nivel internacional tiene su origen en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 1883 y, de manera complementaria, con la Convención General Interamericana sobre Protección Marcaria y Comercial de 1929 (Convención de Washington). En ambos instrumentos internacionales el nombre comercial se constituye como un elemento que identifica actividades comerciales y cuya existencia debe salvaguardarse, aunque no cuente con una inscripción. Así, es el “uso” de este signo en el mercado lo que lo convierte en protagonista para que sea objeto de protección.

Por otro lado, dentro del tratamiento legal a nivel regional y nacional que se otorga al nombre comercial, se encuentran las siguientes normas:

- A nivel regional, y en virtud de un marco normativo supranacional del cual el Estado peruano es parte, la Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial, regula al nombre comercial y ratifica su protección a través del uso en el mercado.
- A nivel nacional, el Decreto Legislativo N.º 1075, cuya normativa se sostiene en la Decisión 486 y la complementa, entre otros, hace referencia a la presentación de pruebas para el registro y el posible ejercicio de defensa del nombre comercial en procedimientos

contenciosos, por lo que debe acreditarse el uso o conocimiento de dicho signo en el Perú.

1.2 El nombre comercial y las actividades económicas

Como se ha señalado, el nombre comercial identifica a las “actividades económicas” o a un “establecimiento comercial” de su titular para satisfacer las necesidades de los usuarios; sin embargo, la legislación andina señala que el nombre comercial alcanza también a identificar a la “empresa”, en el marco del artículo 190² de la Decisión 486³.

No obstante ello, se debe tener presente que, cuando se solicita el registro de un nombre comercial ante el órgano competente del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), se tiende a proteger dicho signo asociado a las “actividades económicas relacionadas ya sea con productos o con servicios”, siendo la “empresa” (ya sea como persona jurídica o persona natural) la titular y poseedora del signo distintivo.

Asimismo, la “empresa”, además de actividades corporativas, también puede asociarse a actuaciones comerciales con características especiales o personalísimas, como el trabajo de una profesión, de mano de obra, u otras similares, por lo que podrían identificarse, sin mayor inconveniente, con las “actividades económicas” a las que se ha hecho referencia anteriormente.

Por otra parte, con relación a los “establecimientos comerciales”, sucede que no es posible disociar la figura del espacio físico con las “actividades económicas” que se realizan en el mismo. Es decir, el primero no puede actuar o existir por sí solo en el mercado, pues no podría subsistir sin la presencia de las segundas.

Conforme a lo expuesto, la figura del nombre comercial estará más asociada con identificar a una “actividad comercial, empresarial o económica” que se realiza y no el lugar específico donde se presta, ya que lo importante es que el signo identifique la acción, independientemente de la forma o lugar donde se ejecute.

² Algunos autores no se están de acuerdo con la definición del artículo 190, pues consideran que hace referencia a las personas jurídicas legalmente constituidas, pues “a primera vista se puede confundir con la figura de la razón o denominación social” (Guerra, 2016, p. 176).

³ La norma andina señala: “Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil” (Decisión 486: art. 190).

1.3 Nombre comercial y marca comercial

En el Derecho de la Propiedad Industrial, al nombre comercial se le suele comparar con otros signos de identificación en el mercado, como la marca comercial. Así pues, la marca es el signo distintivo cuya finalidad es identificar productos y servicios en el comercio; se protegen mediante el registro constitutivo derechos; pueden ser transferidas libremente; gozan de una protección en todo el territorio nacional; cuentan con requisitos de registrabilidad y con causales de prohibiciones absolutas y relativas, conforme a lo dispuesto en artículos 134, 135 y 136 de la Decisión 486, respectivamente.

Si bien, los signos en mención son de distinta naturaleza, se pueden encontrar semejanzas entre el nombre comercial, en especial con la marca de servicio (destinada, esta última, por lo general, a distinguir directamente la acción o ejercicio de realizar lo solicitado en beneficio de alguien). Sobre el particular, Pazos (2015) señala que ambos signos tienen algo en común, como es que no distinguen algo físico, salvo el caso del establecimiento comercial, por lo que “nos remiten a mecanismos similares para manifestarse”. Asimismo, dicho autor, tomando como referencia a Pellise Prats señala que “las diferencias entre ambos signos no surgen de factores objetivos, sino más bien a partir de valores de tipo funcional” (Pazos, 2015, p. 84)⁴.

En efecto, a nuestro parecer, las semejanzas se aprecian mejor en la ejecución de ambos signos, siendo más evidente en el “nombre comercial relacionado a un servicio” y en “la marca de servicio”, donde se busca proteger la misma esencia de un negocio que es la prestación de un servicio. Así, por ejemplo, las actividades comerciales que se realizan a través de un Estudio de Abogados se pueden distinguir con un “nombre comercial” o con una “marca de servicio”. En el primer caso, lo que se distingue es la organización

⁴ De igual forma, Kresalja (2016), en referencia a Miranda, señala que:

la nebulosa ha impregnado ampliamente la relación entre nombre comercial y la marca de servicios, signo que, al carecer de un ‘objeto’ inmaterial (el servicio), se corporeiza y hace visible en el exterior de forma totalmente coincidente a aquella en la que lo hace el nombre comercial; por lo que no es descartado afirmar que, en la práctica, nombre comercial y marca de servicios constituyen dos figuras jurídicamente indiferenciadas (p. 147).

Asimismo, para Casado (2016):

no puede perderse de vista que las realidades objetivas identificadas por uno y otro signo tienen en común la nota de la inmaterialidad, lo que imposibilita en ambos casos la vinculación directa entre el signo y el objeto identificado. Quiere decirse que la forma de presentación y de empleo de la marca de servicio y del nombre comercial son coincidentes, pues en uno y otro caso deberá llevarse a cabo de manera indirecta, a través de la plasmación del signo en la publicidad, establecimientos comerciales, uniformes del personal, vehículos, etc. (p. 49).

(actividades económicas relacionadas con servicios jurídicos), mientras que, en el segundo caso, se distinguiría a la prestación efectiva de dichos servicios jurídicos; sin embargo, resulta difícil establecer el límite entre una y otra, pudiendo incluir el primero a la segunda.

Los empresarios suelen optar por el segundo de los signos antes expuestos, pues resultaría ser más eficiente, toda vez que la marca tiende a protegerse mediante el registro, además, que los medios probatorios para su acreditación pueden ser los mismos que el nombre comercial, lo cual será analizado más adelante en el presente trabajo.

1.4 Problemática

En el marco de lo expuesto, en el diseño jurídico del nombre comercial, se ha podido identificar la existencia de algunos problemas para su correcta aplicación a los casos que se presenten, conforme a lo siguiente:

- El establecimiento del carácter declarativo del registro del nombre comercial que, como se ha mencionado, fue recogido por primera vez en la legislación andina, a través de la Decisión 486, no resultaría ser una alternativa adecuada en el marco del Convenio de París y podría debilitar la protección legal que requiere dicho signo.
- Si bien la legislación vigente no hace referencia en forma expresa al alcance de influencia territorial para la protección del nombre comercial, la jurisprudencia nacional y la andina han precisado algunos criterios respecto de la protección del nombre comercial. Así la segunda instancia nacional (Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Indecopi) y supranacional (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina), hacen referencia al alcance territorial de protección del nombre comercial, mientras que la primera instancia nacional (Comisión de Signos Distintivos del Indecopi) suele otorgar una protección en todo el territorio nacional. No obstante, de la revisión de la jurisprudencia, se generan pronunciamientos que generan inseguridad jurídica para los titulares de un nombre comercial.
- La existencia de una carga constante probatoria que se tiene que asumir frente a un nombre comercial registrado o no, a fin de acreditar su uso cada vez que se deba defender los derechos frente a terceros.

1.5 Hipótesis

En este contexto, para el presente trabajo se parte de la hipótesis de que se puede eliminar la figura del registro (declarativo) del nombre comercial como elemento de la propiedad industrial, sustituyendo su protección dentro del régimen de la marca, específicamente con la marca de servicio; y, además, se considera que se debe seguir protegiendo el nombre comercial que no encuentre registrado, con la finalidad de no vulnerar las obligaciones internacionales contraídas por el Estado peruano.

1.6 Objetivo general

En estos términos, se parte de un objetivo general, referido a demostrar que es necesario y posible eliminar la figura del registro del nombre comercial como elemento de propiedad industrial.

1.7 Objetivos específicos

Para alcanzar el objetivo general se plantean los siguientes objetivos específicos:

- Analizar las obligaciones internacionales contraídas por el Estado peruano respecto de la protección del nombre comercial y, como consecuencia de ello, los derechos y efectos reconocidos en la legislación nacional.
- Analizar la problemática existente para determinar la necesidad de eliminar el registro declarativo del nombre comercial.
- Analizar algunos ejemplos en el derecho comparado que ayuden a apreciar el tratamiento del nombre comercial en otros estados.
- Plantear cómo se puede proteger el nombre comercial dentro del marco legal de la marca de servicio como una alternativa dentro de régimen de la Comunidad Andina y de la legislación nacional; y, ambas, dentro del contexto de las normas internacionales, así como los efectos que genera dicha protección para su materialización.

1.8 Estructura del trabajo

Con la finalidad de explicar la hipótesis y los objetivos expuestos en el presente trabajo se presenta lo siguiente:

- En el capítulo 2 se hace referencia a los compromisos internacionales que tiene el Estado peruano. En particular, se señala el tratamiento del Convenio de París y la Convención de Washington desde sus orígenes y en relación con el nombre comercial, así como las circunstancias que dieron origen a la protección posterior de la marca de servicio en el primero de ellos. Asimismo, con base en dicha normativa, el tratamiento que ha tenido el nombre comercial a lo largo de las diferentes decisiones andinas, desde la Decisión 85 hasta la Decisión 486 y sus referencias en la legislación nacional, partiendo de la Ley N.º 13270 hasta el Decreto Legislativo N.º 1075.
- En el capítulo 3 se explican las tres problemáticas que se han identificado sobre el nombre comercial conforme a lo siguiente:
 - Los problemas de interpretación del legislador andino para determinar el carácter declarativo del registro del nombre comercial.
 - La aplicación de la normativa que realizan las instancias administrativas del Indecopi y del Tribunal Andino y que determinan la protección del nombre comercial de manera ampliada o limitada en el territorio nacional. En ese sentido, se muestran y analizan distintos pronunciamientos que, en algunos casos, resultan contrarios a la normativa vigente o que implican una distinta interpretación de la normativa vigente.
 - Los efectos que genera la carga de la prueba del titular de un nombre comercial.
- En el capítulo 4 se presenta lo siguiente:
 - El tratamiento del nombre comercial en el derecho español, inglés, argentino, chileno y mexicano. Así, por ejemplo, en el caso de la legislación española, se puede apreciar que se otorga protección al nombre comercial a través del carácter constitutivo de derechos (registro), de manera muy similar al que se aprecia para las marcas. Por su parte, en la legislación chilena no se hace al nombre comercial, que es sustituido por las marcas de establecimiento comercial e industrial.
 - La importancia de la inscripción registral en la propiedad industrial y cómo puede ayudar a la seguridad jurídica para su titular, en virtud de los efectos que origina, como la publicidad y la prioridad, así como la referencia a algunas propuestas que

se han expuesto para la protección del nombre comercial mediante el registro, así como para el nombre comercial sin registrar.

- La propuesta de proteger el nombre comercial en el marco legal de la marca de servicio, no obstante tener un marco teórico distinto. Asimismo, se hace referencia a la propuesta para la tutela de los derechos del nombre comercial que no está registrado, la cual encuentra una posible solución en la materialización del criterio del uso dentro de un territorio (o espacio geográfico) en la legislación andina, toda vez que es el criterio que actualmente tiene el Tribunal Andino (según las interpretaciones prejudiciales en casos peruanos y colombianos que se aprecian en los Procesos 99-IP-2014, 42-IP-2017 y 317-IP-2017). Asimismo, se hace referencia a algunos efectos que se han podido identificar como consecuencia de la aplicación de la propuesta, como son la exclusión del principio de accesoriedad del nombre comercial, la inclusión de la acción de cancelación, la forma de clasificar de las actividades económicas como servicios, la vinculación de productos y los servicios de la clase 35, y los traslados de los registros existentes de nombre comercial a marca de servicio. Finalmente, se presenta una propuesta de modificación de la normativa andina y la nacional.

En este orden de ideas, se pretende ayudar a solucionar la problemática señalada sobre el actual tratamiento a la figura del nombre comercial, mediante una propuesta situada en el marco del principio de legalidad y de los compromisos internacionales asumidos por el Estado peruano.

CAPÍTULO 2

INSTRUMENTOS JURÍDICOS RELACIONADOS CON EL NOMBRE COMERCIAL

2.1 Los tratados internacionales

2.1.1 *Definición*

El literal a del numeral 1 del artículo 2 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, de 1969, señala lo siguiente: “Se entiende por ‘tratado’ un acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estados y regido por el derecho internacional, ya conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación particular” (Convención de Viena: art. 2). En ese sentido, un tratado internacional puede ser entendido como el instrumento entre dos o más Estados o instituciones extranjeras en el que se recogen y formalizan los objetivos que se esperan alcanzar a través de la cooperación mutua o acción conjunta, estableciendo los compromisos obligatorios que les corresponden a cada una de las partes dentro de un determinado tiempo.

Asimismo, se debe tener presente que “[e]l término tratado comprende [...] otros vocablos como acuerdos, pactos, protocolos, actos y demás distinciones que realizaba la doctrina clásica en el derecho convencional” (Novak, 1994, p. 72). Siguiendo dicha precisión, un “tratado” también puede estar referido a “convenios” o “convenciones” como instrumentos que desarrollan una vinculación con carácter internacional.

2.1.2 *Preeminencia de los tratados*

En el caso peruano, los tratados están reconocidos en la actual Carta Magna, la cual precisa que “[l]os tratados celebrados por el Estado y en vigor forman parte del derecho nacional” (Const., 1993, art. 55).

En efecto, como señala Arana (2014):

[u]na vez firmado el [t]ratado se crea un nuevo derecho supranacional que exige su cumplimiento, dando lugar a una responsabilidad internacional. La razón por la cual la norma de un [t]ratado [i]nternacional tiene preeminencia sobre la norma interna cuando entran en contradicción es la supranacionalidad jurídica,

resultado del desplazamiento de competencia estatal en función de objetivos comunes (p. 88).

No obstante lo señalado, el Tribunal Andino ha precisado la primacía por el carácter supranacional de la normativa andina, conforme a la suscripción del Acuerdo de Cartagena, frente a la normativa del derecho internacional tradicional en materia de propiedad industrial. La primera no debe estar sometida a esta última, a pesar de ser una fuente para el derecho comunitario andino⁵.

2.2 Instrumentos internacionales

2.2.1 *Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial*

2.2.1.1 Alcances generales

Sobre el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (en adelante, Convenio de París), del 20 de marzo de 1883, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI s.f.a) señala lo siguiente:

representa el primer paso tomado para asegurar a los creadores que sus obras intelectuales estén protegidas en otros países. La necesidad de protección internacional de la propiedad intelectual se hizo patente en 1873, con ocasión de la Exposición Internacional de Invenciones de Viena, a la que se negaron a asistir algunos expositores extranjeros por miedo a que les robaran las ideas para explotarlas comercialmente en otros países.

El citado convenio se divide en tres tipos de derecho y, en ese contexto, la OMPI señala lo siguiente:

- a. El trato nacional: por el cual “los Estados [c]ontratantes deberán conceder a los nacionales de los demás Estados [c]ontratantes la misma protección que concede a sus propios nacionales” (OMPI, s.f.c). Asimismo, se extiende

⁵ Sobre el particular el Tribunal Andino señala lo siguiente:

1.14 En virtud de los referidos principios de autonomía y primacía del Ordenamiento Comunitario, las normas que lo integran [...] deben surtir la plenitud de sus efectos, de manera uniforme, en todos los [p]aíses miembros. En consecuencia, las normas de los ordenamientos nacionales sean de origen interno o internacional, no pueden menoscabar o contrariar los imperativos comunitarios (Proceso 78-IP-2019: considerando 1.14).

dicha protección a los nacionales de otros Estados (aun cuando no sean contratantes), pero que domicilien en un Estado contratante.

- b. El derecho de prioridad: el cual consiste en que una vez presentada la solicitud para obtener un derecho en el marco de la propiedad industrial en un Estado, la misma solicitud puede ser presentada en otro Estado de la Unión de París. La segunda solicitud tendrá la misma fecha de presentación que la primera (en caso se alegue o solicite el derecho de prioridad), por lo que será oponible frente a cualquier otra solicitud presentada por terceros con fecha posterior. La prioridad en referencia, de acuerdo con el artículo 4 del convenio internacional, es aplicable solo a las patentes, modelos de utilidad, diseños industriales y marcas comerciales. No se ha reconocido dicho derecho para los nombres comerciales⁶.
- c. Las normas comunes: supuestos normativos a los que deben atenerse todos los Estados contratantes y que se consignan como base en el Convenio de París.

Este instrumento internacional está vigente desde el 11 de abril de 1995 para el Estado peruano.

2.2.1.2 El objeto de protección

El numeral 2 del artículo 1 del Convenio de París señala que los elementos de propiedad industrial objeto de protección, además del nombre comercial, son “las patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos o modelos industriales, las marcas de fábrica o de comercio, las marcas de servicio, [...], las indicaciones de procedencia o

⁶ De manera similar es replicado en la Decisión 486 según lo siguiente:

La primera solicitud de patente de invención o de modelo de utilidad, o de registro de diseño industrial o de marca, válidamente presentada en otro [p]aís [m]iembro o ante una autoridad nacional, regional o internacional con la cual el [p]aís [m]iembro estuviese vinculado por algún tratado que establezca un derecho de prioridad análogo al que establece la presente Decisión, conferirá al solicitante o a su causahabiente un derecho de prioridad para solicitar en el [p]aís [m]iembro una patente o un registro respecto de la misma materia. El alcance y los efectos del derecho de prioridad serán los previstos en el Convenio de París para la protección de la [p]ropiedad [i]ndustrial. [...] Para beneficiarse del derecho de prioridad, la solicitud que la invoca deberá presentarse dentro de los siguientes plazos improrrogables contados desde la fecha de presentación de la solicitud cuya prioridad se invoca: a) doce meses para las patentes de invención y de modelos de utilidad; y, b) seis meses para los registros de diseños industriales y de marcas (Decisión 486: art. 9).

denominaciones de origen, así como la represión de la competencia desleal” (Convenio de París: art. 1).

Asimismo, en el marco del artículo 25⁷ de la misma norma, los Estados miembros del Convenio de París, tienen la obligación de salvaguardar los derechos de propiedad industrial que allí se señalan. El citado instrumento internacional fija normas en materia de propiedad industrial con elementos o pisos mínimos de protección, que los Estados contratantes no pueden reducir. Pueden ampliarlos en favor de sus nacionales y los no nacionales, según cada caso, pero nunca lo contrario.

2.2.1.3 El nombre comercial

Conforme al objeto del presente trabajo, se mencionará la protección que el Convenio de París realiza en relación con el nombre comercial. El mencionado convenio se convierte en el referente internacional más antiguo respecto a dicho signo y dispone lo siguiente: “El nombre comercial será protegido en todos los países de la Unión sin obligación de depósito o de registro, forme o no parte de una marca de fábrica o de comercio” (Convenio de París: art. 8). A raíz de lo citado en el artículo 8, las legislaciones de los países integrantes del Convenio de París han entendido que, si no se protege el nombre comercial mediante el registro, se protege mediante el uso en el mercado o con ambas medidas. Así, a través de la conjunción de “nombre comercial” más “uso en el mercado”, se configura la protección del referido signo. De lo anterior se pueden apreciar dos situaciones:

- Por un lado, a través de la jurisprudencia, y en el presente caso, a nivel de la Comunidad Andina, se ha desarrollado la forma en la que se deba materializar el uso del nombre comercial. Es así que para el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en adelante, Tribunal Andino) se debe probar el “uso real y efectivo”, y, en algunos casos, se precisa que sea el uso “sustancial” y “constante” del nombre comercial, según lo siguiente:

la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo [en] relación [con el] establecimiento o a la actividad económica que

⁷ La norma señala: “Todo país que forme parte del presente Convenio se compromete a adoptar, de conformidad con su Constitución, las medidas necesarias para asegurar la aplicación del presente Convenio” (Convenio de París: art. 25).

distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva (Proceso 45-IP-98: numeral VII).

quien alegue derechos sobre un nombre comercial deberá probar su uso real, sustancial y constante. Real quiere decir que se use materialmente en el mercado; es decir, que efectivamente identifique un comerciante determinado en el mercado. Sustancial, que su uso en el mercado mantenga elementos esenciales. Y, constante, que su uso sea permanente e ininterrumpido (Proceso 317-IP-2017: considerando 2.6) (el subrayado es del original).

- Por otro lado, del Convenio de París no se desprende una prohibición expresa al registro del nombre comercial, lo que permite que algunas legislaciones hayan considerado que dicho signo pueda ser objeto de registro. Si bien con el registro se pretende brindar una protección jurídica adicional frente a terceros que usen o registren un signo idéntico o sustancialmente similar, aplicado a las mismas o similares actividades económicas relacionadas con productos o servicios, ello también ha sido objeto de dos posibles opciones: la protección mediante el registro en sentido estricto (con carácter constitutivo) y el registro en sentido restrictivo (con carácter declarativo) como lo hace la actual norma andina, en este último caso.

Sobre lo último, más adelante se analizará la importancia del registro y las consecuencias de una y otra opción.

2.2.1.4 La marca de servicio

En este punto, se abordará uno de los signos distintivos que son protegidos por el Convenio de París, como es la marca de servicio⁸, por su especial ingreso a este instrumento internacional. La marca de servicio, como elemento de la propiedad industrial, acorde con el numeral 2 del artículo 1 del Convenio de París⁹, no estuvo desde

⁸ Para Bodenhausen (1969), la marca de servicio es definida como “un signo que sirve para distinguir los servicios de una empresa de los de otras empresas. El derecho a una marca de servicio [...] es análogo al de una marca de fábrica o de comercio” (p. 23).

⁹ Descrito en el numeral 2.2.1.2 del presente trabajo.

su origen (en 1883), sino que fue incorporada¹⁰ recién en 1958 como consecuencia de los acuerdos adoptados en el Acta de Lisboa¹¹.

Lo mismo sucede con la incorporación de una norma referida a la protección de las marcas de servicio¹² y que señala lo siguiente: “Los países de la Unión se comprometen a proteger las marcas de servicio. No están obligados a prever el registro de estas marcas” (Convenio de París: art. 6 sexies). Sobre el particular, resulta curiosa la forma en la que está redactada su protección, toda vez que no se obliga a generar un registro; sin embargo, tampoco lo prohíbe.

Bodenhause (1969) hace referencia a una “autoejecución” de la citada norma, por lo que se podría reclamar una protección de la marca de servicio directamente con ella, sin que se incluya una referencia en la norma interna de cada país. De esta forma, precisa lo siguiente:

(c) Como los Estados miembros no estarán obligados a legislar sobre la protección de las marcas de servicio, es lógico que no tengan que permitir el registro de tales marcas, puesto que el registro s[o]lo podría ser factible sobre la base de una legislación especial (p. 135).

Este contexto nos hace pensar que, desde la concepción legal de la marca de servicio en el Convenio de París, se podrían tener los siguientes escenarios:

- La posibilidad de una protección por la sola acreditación de la existencia o uso de dicho signo (sin incluir el registro), lo cual resultaría semejante al resguardo del nombre comercial en dicho instrumento internacional.

¹⁰ Así pues, la inclusión de las marcas de servicio en el Convenio de París, para Casado (2016), resultaría de lo siguiente:

Como consecuencia de las presiones ejercidas por bancos y compañías aseguradoras norteamericanas, la marca de servicio fue regulada por vez primera en Estados Unidos, desde donde dio el salto al resto de ordenamientos jurídicos nacionales por la vía del Tratado. Así, en el plano internacional, el interés que suscitaba la marca de servicio en los medios jurídicos e industriales se reflejó en su inclusión en el Convenio de la Unión de París (p. 45).

¹¹ En efecto, en el Acta de Lisboa se aprecia la incorporación de la marca de servicios al Convenio de París, en los artículos 1 y 6 sexies (Acte de Lisbonne, [1958]).

¹² Estas incorporaciones son señaladas en la Guía del Convenio de París de Bodenhause.

- La posibilidad que un Estado (o conjunto de Estados) promueva el registro de la marca del servicio de manera obligatoria para ser protegido conforme a las reglas de la materia, como es el caso de la Comunidad Andina.

2.2.2 *La Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial*

2.2.2.1 Alcances generales

Este instrumento internacional (en adelante, Convención de Washington), al cual el Perú se encuentra adscrito¹³, se suscribió en la ciudad de Washington el 20 de febrero de 1929. El Indecopi señala lo siguiente sobre la Convención:

Cuando [...] fue negociada y firmada (1929) la mayoría de los Estados que actualmente son parte [de ella] no tenían normas nacionales que regulasen no solo el nombre comercial sino el derecho de la propiedad industrial en general, o en todo caso sus normas eran muy incipientes. En tal sentido, [...] surge como una respuesta a este vacío, [y tiene] propiamente como objetivo regular jurídicamente algunas áreas de la propiedad industrial y asegurar un mínimo de protección a los nacionales y domiciliados —*que posean un establecimiento fabril o comercial o una explotación agrícola*— en los Estados [c]ontratantes (Resolución N.º 387-1998/TPI-INDECOPI, Expediente N.º 259819: numeral 11.3, p. 16).

2.2.2.2 Objeto de protección

El artículo 1 señala el alcance de protección; es aplicable, además del nombre comercial, a las “marcas de fábrica, comercio o agricultura, [...] a la represión de la competencia desleal y de las falsas indicaciones de origen o procedencia geográficos” (Convención de Washington: art. 1).

A diferencia del Convenio de París, no se aprecia la referencia a la protección de las “marcas de servicio”¹⁴. Se puede entender que este instrumento, desde su suscripción

¹³ Arana (2014) señala que está “vigente desde el año 1937 según Resolución Suprema N.º 577” (p. 68).

¹⁴ En efecto, la norma en mención no resulta aplicable a dichos signos, lo cual, además, ha sido objeto de pronunciamiento por el Indecopi en las Resoluciones N.º 3696-2013/TPI-INDECOPI (numeral 3) y N.º 4592-2015/TPI-INDECOPI (numeral 4).

(1929), se alineó al entonces vigente Convenio de París (1883), que no incluía sino hasta 1958 en su protección a dicho tipo de signos.

2.2.2.3 El nombre comercial

El capítulo III de la norma internacional señala que “[e]l 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” (Convención de Washington: art. 14).

Como se puede observar, siguiendo la línea dispuesta por el Convenio de París, la Convención Americana también otorga una defensa al nombre comercial, independientemente de que se encuentre registrado. Asimismo, hace una referencia expresa al uso que debe tener el nombre comercial en el mercado, a diferencia del Convenio de París, conforme a lo siguiente:

Se entenderá por nombre comercial al propio nombre y apellidos que el fabricante, industrial, comerciante o agricultor particular use en su negocio para darse a conocer como tal, así como la razón social, denominación o título adoptado y usado legalmente por las sociedades, corporaciones, compañías o entidades fabriles, industriales, comerciales o agrícolas, de acuerdo con las disposiciones de sus respectivas leyes nacionales (Convención de Washington: art. 15).

En este punto, la norma hace referencia a una forma de aplicar el nombre comercial, respecto de la persona que realiza actividades comerciales o como identificador de una persona jurídica. Sin embargo, el nombre comercial es un signo de distinta naturaleza de la razón o la denominación social, e incluso del nombre de una persona natural con actividades económicas, aunque puede coincidir en sus términos¹⁵. Así, el citado artículo no debe entenderse con carácter impositivo, por lo menos en el caso peruano. Además, en cuanto a un nombre comercial, el titular puede hacer uso de otros términos que coadyuvan a identificar en el mercado las actividades que realiza, en el marco de lo permitido por la normativa comunitaria andina.

¹⁵ Según lo dispone el artículo 190 de la Decisión 486.

Sin perjuicio de ello, el instrumento internacional bajo comentario permite que la forma de protección esté acorde a la normativa de cada Estado integrante conforme a lo siguiente:

La protección del nombre comercial se impartirá de acuerdo con la legislación interna y las estipulaciones de esta Convención, de oficio, cuando las autoridades gubernativas o administrativas competentes tengan conocimiento o pruebas ciertas de su existencia y uso legal, o a petición de parte interesada en los casos comprendidos en los artículos anteriores (Convención de Washington: art. 19).

2.3 Instrumentos regionales

2.3.1 *La Comisión de la Comunidad Andina*

La Comisión de la Comunidad Andina es un órgano decisorio con competencia para la formulación, ejecución y evaluación de “la política de integración subregional en materia de comercio e inversiones y de adoptar las medidas que sean necesarias para el logro de los objetivos del Acuerdo de Cartagena” (Decisión 471: art. 1). La normativa en el marco de las atribuciones de la Comisión deviene en la aprobación de las denominadas “Decisiones de la Comisión de la Comunidad Andina”.

2.3.2 *Principios del ordenamiento comunitario andino*

Antes de hacer referencia a las decisiones andinas, se considera conveniente mencionar los principios que rigen el cumplimiento de la normativa andina, como el de “Preeminencia del derecho comunitario andino”, el cual, a su vez, se respalda en los principios de “Eficacia directa del ordenamiento jurídico andino”, de “Aplicabilidad inmediata del ordenamiento jurídico andino” y de “Autonomía del ordenamiento jurídico andino”. En ese sentido, sobre dichos principios se tiene lo siguiente:

- El principio de “Preeminencia del derecho comunitario andino” consiste en que el “ordenamiento [andino] goza de prevalencia respecto de los ordenamientos jurídicos de los [p]aíses [m]iembros y respecto de las [n]ormas de [d]erecho [i]nternacional” (Proceso 120-IP-2012: considerando VI B). Para el cumplimiento de ello, el Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina obliga a los Estados miembros a adoptar las medidas que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de

las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina (artículo 4)¹⁶.

- El principio de “Aplicabilidad inmediata del ordenamiento jurídico andino” se recoge en el artículo 3 del citado tratado, en la medida en que la normativa será directamente aplicable en los países miembros, a partir de la fecha de su publicación en la *Gaceta Oficial*, a menos que esta señale una fecha posterior. Según este principio, no se requiere de la emisión de una alguna norma interna para incorporar una norma andina al derecho nacional, ya que de por sí es aplicable.
- El principio de “Eficacia directa del ordenamiento jurídico andino” se recoge en el artículo 2 del mismo tratado, el cual dispone que las decisiones andinas son obligatorias una vez que son aprobadas en la Comisión de la Comunidad Andina. Sobre este particular, el propio Tribunal Andino precisa que “el principio de efecto directo se relaciona con las acciones que los ciudadanos pueden ejercer en defensa de sus derechos para la debida aplicación de la norma comunitaria”¹⁷ (Proceso 607-IP-2018: considerando 1.15).
- Finalmente, sobre el principio de “Autonomía del ordenamiento jurídico andino” se debe entender que la normativa de la Comunidad Andina se maneja de manera independiente respecto de otros instrumentos internacionales obligatorios para algunos de los países miembros¹⁸.

¹⁶ En estos términos, cuando exista una discrepancia entre una norma nacional y una norma andina, se deberá elegir o preferir a la segunda de ellas sin mayores cuestionamientos, aun cuando sea contraria a sus normas internas.

¹⁷ Se trata de un medio de protección para que los ciudadanos puedan ser protegidos frente a una aplicación incorrecta del derecho interno frente a la preeminencia del derecho comunitario.

¹⁸ El Tribunal Andino (en referencia al Proceso 01-AI-2001) señala lo siguiente:

En este contexto, cabe reiterar que el ordenamiento comunitario no deriva del ordenamiento de los [p]aíses [m]iembros, sea [e]ste de origen interno o internacional, sino del Tratado Constitutivo de la Comunidad. Así, y por virtud de su autonomía, se ratifica que el ordenamiento jurídico de la Comunidad —tanto el primario como el derivado— no depende ni se halla subordinado al ordenamiento interno, de origen internacional, de dichos [p]aíses. En consecuencia, los tratados internacionales que celebren los [p]aíses [m]iembros por propia iniciativa, como el del Acuerdo sobre los ADPIC, no vinculan a la Comunidad, ni surten efecto directo en ella, sin perjuicio de la fuerza vinculante que tales instrumentos posean en las relaciones entre los citados [p]aíses [m]iembros y terceros países u organizaciones internacionales (Proceso 120-IP-2012: acápite VI, literal B) (las cursivas son del original).

2.3.3 Decisiones relacionadas con nombres comerciales

Durante la existencia de la Comunidad Andina, y en relación con los signos distintivos, se han emitido las Decisiones 85, 311, 313 y 344, actualmente derogadas, y está vigente la Decisión 486 con las precisiones realizadas por la Decisión 689.

2.3.3.1 Antecedentes normativos

En estos términos, y de acuerdo con los nombres comerciales, se tiene lo siguiente:

- **Decisión 85.** No mencionó la protección del nombre comercial; sin embargo, dispuso que los temas de propiedad industrial no contemplados se regían por la normativa interna de cada país integrante (artículo 84).
- **Decisiones 311 y 313.** Si bien la Decisión 311 (suscrita el 8 de noviembre de 1991) tuvo una corta vigencia y fue sustituida por la Decisión 313 (suscrita el 6 de febrero de 1992), ambas definieron al nombre comercial como el signo que identifica a una empresa o a un establecimiento comercial (debe notarse que no se hace referencia a que se aplique a una actividad económica) (artículos 118 y 117, respectivamente), y precisaron que los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales, esto es, que pueden ser distintos, no dependiendo uno de la otra. Asimismo, se señaló que aplicaba en forma supletoria el procedimiento del derecho de marcas para lograr su protección, sin perjuicio que también fuera otra normativa de cada país miembro.
- **Decisión 344.** Normativa andina que estuvo vigente desde el 1 de enero de 1994 (Segunda Disposición Transitoria), hasta que fue reemplazada por la Decisión 486, en la que no se precisa una definición del nombre comercial. Sin embargo, se señaló que dicho signo será protegido sin que sea necesario el depósito o registro, y que cada país puede determinar una protección mediante el registro, por lo que se permitía la aplicación de las normas del derecho de marcas y lo que disponga internamente cada país miembro (artículo 128). A diferencia de sus antecesoras, esta decisión hacía referencia a que se pueda regular la protección del nombre comercial mediante la inscripción.

2.3.3.2 Normativa vigente

- **Decisión 486.** Es la actual norma comunitaria y se encuentra vigente desde el 1 de diciembre de 2000 (artículo 274). Prescribe que el nombre comercial identifica a las empresas, a los establecimientos comerciales y también a las actividades económicas (artículo 190). Asimismo, determina que la protección del nombre comercial empieza cuando se use por primera vez, y desaparece cuando deje de usarse o culminan las actividades de comercio (artículo 191). Si bien esta norma también permite la posibilidad de que el nombre comercial pueda ser registrado, la característica especial que le agrega es que el registro tiene “carácter declarativo”, lo cual no había sido precisado por sus antecesoras (artículo 193)¹⁹. De otro lado, hace referencia a las causales de prohibiciones para registrarlo, la imposibilidad de la transferencia del registro sin la empresa, la posibilidad de renunciar de derechos, las características especiales de la renovación del registro, etc. (artículos 194, 197, 198 y 199). Esta norma no hace referencia a la aplicación supletoria de las normas de otros signos distintivos, ni tampoco a la presentación de instrumentos probatorios.
- **Decisión 689.** Esta decisión nace como una propuesta de precisiones a la Decisión 486, por parte del Estado peruano, como consecuencia de la suscripción del tratado de libre comercio con los Estados Unidos de América. Dicha norma, suscrita el 13 de agosto de 2008, no modifica la Decisión 486, sino que determina que los países de la Comunidad Andina puedan reformar su legislación interna, solo respecto de los puntos específicos señalados en ella. Cabe precisar que en materia de signos distintivos se hizo referencia a lo siguiente: permite el registro simultáneo²⁰ de la misma marca en diversas clases para productos y servicios²¹; señala plazos para corregir errores de forma al presentar una solicitud²²; señala que sea optativa la inscripción de la licencia de uso sobre una marca registrada²³; se dispone “establecer que no se podrá declarar la protección de una denominación de origen, cuando [e]sta sea susceptible de generar confusión con una marca solicitada o registrada de buena

¹⁹ Este tema será analizado con mayor detalle más adelante.

²⁰ Registro multiclase.

²¹ En referencia al artículo 138 de la Decisión 486.

²² En referencia al artículo 140 de la Decisión 486, respecto a la fecha de presentación de la solicitud y de su recepción por la oficina nacional competente.

²³ En referencia al artículo 162 de la Decisión 486.

fe con anterioridad o, con una marca notoriamente conocida”²⁴ (Decisión 689: art. 1); y “desarrollar exclusivamente para marcas el régimen de aplicación de medidas en frontera a productos en tránsito”²⁵ (Decisión 689: art. 1).

Como se puede apreciar, ninguna de las disposiciones señaladas en la Decisión 689 se aplican directamente a los nombres comerciales.

2.4 Instrumentos nacionales

En el caso peruano se han emitido diversas normas, como se señala a continuación.

2.4.1 Antecedentes normativos

- **Ley N.º 13270.** Ley de Promoción Industrial publicada el 1 de diciembre de 1959, que protegía el nombre comercial de toda persona dedicada a una actividad económica (artículo 92). Podía gozar de los beneficios de la ley, aunque no estuviera registrado (artículo 94). Permitía la nulidad y caducidad de los nombres comerciales registrados por aplicación supletoria del régimen de las marcas en cuanto fueran aplicables (artículo 98).
- **Ley N.º 23407.** Esta norma corresponde a la Ley General de Industrias, publicada el 29 de mayo de 1982, que derogó la norma antes mencionada y permitió la vigencia del Decreto Ley N.º 22532, que dispuso incorporar al ordenamiento jurídico nacional las normas de la Decisión 85 (artículo 142).
- **Decreto Ley N.º 26017.** Ley General de Propiedad Industrial, publicada el 28 de diciembre de 1992, que, entre otras normas, derogó lo dispuesto por el artículo 142 de la Ley N.º 23407. El Decreto Ley N.º 26017 nace en el marco de la vigencia de Decisión 313. Disponía la protección del nombre comercial por su uso en el país. Además, indicaba que para gozar de los derechos no se requería estar registrado (artículo 160). A fin de acreditar el uso del nombre comercial se podían presentar como medios probatorios la licencia de funcionamiento del establecimiento, la escritura de constitución social, entre otros documentos oficiales de autorización o registro del establecimiento (artículo 162). Lo interesante de ese dispositivo fue lo señalado sobre la extensión geográfica del nombre comercial para protegerlo: “La protección del nombre comercial se circunscribirá al ámbito urbano o a la zona geográfica de la

²⁴ En referencia al artículo 202 de la Decisión 486.

²⁵ En referencia al capítulo III, título XV, de la Decisión 486.

clientela efectiva y se extenderá a todo el país si existiese difusión masiva y constante a nivel nacional del mismo” (Decreto Ley 26017, 1992, art. 164). Cabe señalar que esta ha sido la única norma que dispuso una protección del nombre comercial respecto a la extensión geográfica. No se ha recogido dicha redacción u otra similar en las posteriores disposiciones legales andinas o nacionales. Resultaban aplicables en forma supletoria las normas sobre marcas (artículo 172).

- **Decreto Legislativo N.º 823.** Ley de Propiedad Industrial publicada el 24 de abril de 1996, que derogó la norma antes mencionada y mantuvo su vigencia durante un tiempo a la entrada de la Decisión 486. La norma sigue la protección a través del uso del signo en el comercio (artículo 210). A diferencia de su antecesora, dispuso que la oficina competente quedaría facultada para dictar las disposiciones relativas a las pruebas que deben presentarse para demostrar el uso del nombre comercial (artículo 212) y se debía acreditar el uso o conocimiento en nuestro país por los consumidores pertinentes (artículo 216). Para esta norma también resultaban aplicables, en forma supletoria, las normas sobre marcas (artículo 217).

2.4.2 Normativa vigente

- **Decreto Legislativo N.º 1075.** Decreto Legislativo que aprueba disposiciones complementarias a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial. Fue aprobado en el marco del Acuerdo de Promoción Comercial entre el Perú y los Estados Unidos de Norteamérica, por Resolución Legislativa N.º 28766, y rige desde el 1 de febrero de 2009, fecha de la entrada en vigor del referido acuerdo²⁶. En general, esta norma mantiene la protección de los nombres comerciales a través del uso y algunas de las disposiciones que establecía su predecesora, incluyendo la aplicación supletoria del régimen de marcas en lo que sea pertinente. No obstante, precisa algunos de los medios probatorios para acreditar el uso del nombre comercial y el procedimiento aplicable en una solicitud de registro (artículo 84), lo cual será objeto de análisis más adelante en el presente trabajo.

²⁶ Conforme al Decreto Supremo N.º 009-2009-MINCETUR y a la Sexta Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N.º 1075.

CAPÍTULO 3

PROBLEMÁTICA RELACIONADA CON EL NOMBRE COMERCIAL

3.1 La búsqueda de regulación

Las nuevas tendencias en materia de buen gobierno buscan mejorar la regulación existente o hasta desregular situaciones con la finalidad de generar un mejor funcionamiento del sistema jurídico existente, al eliminar la burocracia y consolidar la simplificación administrativa, en beneficio de la sociedad. Al respecto, Calle (2016) opina:

“Buena gobernanza” y “buena regulación” constituyen en la actualidad dos de los conceptos clave que constituyen la base de los programas de mejora regulatoria [...], que han sido desarrollados e implementados por gran parte de los países industrializados [...] para contribuir de manera positiva y sostenida a su desarrollo económico y social (p. 3).

En ese sentido, y para fines del presente trabajo, nos centraremos en la búsqueda de una mejor alternativa normativa, que brinde soluciones a la problemática que se presenta en la actual regulación sobre el nombre comercial.

En el marco de un análisis regulatorio, que justifica la intervención del Estado en virtud de las fallas en el mercado²⁷, señala que para la existencia de una “buena regulación” se debe cumplir cuanto menos con lo siguiente:

- i. Responder al interés público: muchas veces se define el objetivo de las normas como “defensa de los consumidores” y, en la práctica terminamos beneficiando a empresas. En realidad, ni unos ni otros deberían ser los beneficiarios de la regulación, sino la sociedad. [...]
- ii. Estar basada en evidencia: [...] Se requiere revisar estudios o hacer estudios que ayuden a determinar cuáles serán los efectos y los costos de las empresas.

²⁷ Como los monopolios naturales, las externalidades o la asimetría de la información.

- iii. Haber sido dictada luego de seguir algún procedimiento de evaluación previa: [...] Lo ideal es que, antes de expedirse una norma, se realice una evaluación que —por lo menos— incluya las siguientes etapas: definición del problema, evaluación de alternativas y definición de la alternativa elegida (Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, MINJUSDH, 2017, p. 18).

En cuanto a lo antes señalado, para la evaluación y una posible modificación de la regulación existente del nombre comercial, y para el análisis del presente trabajo²⁸, se considerarán los siguientes elementos:

- La identificación del problema
- La identificación de posibles afectados
- Las alternativas regulatorias de solución
- La definición de la propuesta
- Los beneficios de la propuesta

Conforme a ello, en el presente capítulo se analizará la identificación de la problemática vinculada a la actual legislación aplicable al nombre comercial y la identificación de los posibles afectados.

3.2 Identificación del problema

Como se ha podido apreciar anteriormente en términos históricos y jurídicos, se tiene que las actividades económicas desarrolladas por personas naturales o jurídicas para un negocio son protegidas a través del nombre comercial. En ese sentido, conviene preguntarse si el

²⁸ El MINJUSDH (2017) señala lo siguiente en relación con el RIA (análisis de impacto regulatorio):

el RIA fue propuesto y defendido por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). El procedimiento se basa en una serie de etapas que tienen en el corazón un análisis costo-beneficio, por lo que su orientación es marcadamente “economista” y antiregulatoria. [...] No necesariamente se debe usar RIA siempre (o al menos no tan rigurosamente), como lo recomienda la OCDE. El RIA es un proceso costoso y complejo, pero no todas las normas que se dictan en un país tienen una relevancia alta en términos económicos o sociales. Por eso, se recomienda que el RIA se siga solo en casos donde la norma revista importancia, es decir, sean normas con un impacto económico o social grande (pp. 28-29).

Las distintas etapas del RIA se tomarán de manera referencial en el presente trabajo, para que de manera ordenada se evalúen las posibles situaciones que determinen un posible cambio en la legislación actual en materia de nombres comerciales.

diseño legal del nombre comercial resulta ser el más adecuado para la protección de dicho signo.

Según el presente trabajo, la figura legislativa o diseño legal adoptado en el sistema de la Comunidad Andina, en la búsqueda de diferenciar al nombre comercial en cuanto a otros signos distintivos, y su posterior aplicación o implementación a los casos que se presenten, motivan problemas legales que no logran establecer una seguridad jurídica para el mercado. Asimismo, crean cargas burocráticas al administrado y a la propia administración pública.

En ese contexto, y como se ha señalado en la parte introductoria de este trabajo, dentro de los problemas en el diseño legal del nombre comercial se encuentran los siguientes:

- Si bien se protege, principalmente, por el uso, también se permite la figura del registro como medio de protección, pero en la legislación andina se precisa que dicho registro tendrá carácter declarativo, lo cual no resultaría ser la solución más eficiente en el marco de lo dispuesto por las normas internacionales sobre la materia, toda vez que se convierte en un instrumento limitante a otros tipos de protección como el registro constitutivo de derechos u otras alternativas de protección dentro del marco de las normas internacionales.
- Los órganos resolutivos nacionales y de la Comunidad Andina tienen pronunciamientos con diversas interpretaciones o aplicación de la legislación respecto a la extensión territorial sobre la que se debe ser objeto de protección. Asimismo, en el marco de dichas interpretaciones existen pronunciamientos que no generan una seguridad jurídica para los empresarios, en especial en el caso de la Sala del Indecopi.
- El uso del nombre comercial genera una constante carga de la prueba al titular de este para salvaguardar el derecho sobre dicho signo, se encuentre o no se encuentre registrado; asimismo, genera un incremento en la burocracia estatal, pues la autoridad administrativa también debe realizar acciones de comunicación hacia el titular, en el caso del nombre comercial inscrito, para lograr que se acredite el uso del signo.

En estos términos, el diseño legal del nombre comercial necesita ser evaluado para lograr una mejora en la gestión del Estado y así generar “valor público”, al identificar la problemática para satisfacer las necesidades o carencias del mercado, y buscar, entre otros aspectos, un perfeccionamiento o calidad en las regulaciones. Se procederá a desarrollar cada uno de los problemas antes señalados.

3.2.1 El carácter declarativo del registro del nombre comercial

Como se puede apreciar en el capítulo 2, haciendo una revisión a la tutela del nombre comercial en la legislación andina antes de la Decisión 486 (vigente desde el 1 de diciembre de 2000), no se había señalado expresamente que el registro del nombre comercial tiene carácter declarativo. No obstante ello, la jurisprudencia nacional, desde antes de la vigencia de la Decisión 486, ya consideraba dicho carácter. Así pues, es posible observar que, en el marco de lo dispuesto en la Decisión 344 y el Decreto Ley N.º 26017 (vigentes en el momento de su emisión), se señaló que “el nombre comercial se encontraba protegido en virtud del uso, sin necesidad de registro (pues el sistema registral era declarativo)” (Resolución N.º 387-1998/TPI-INDECOPI, Expediente N.º 259819: numeral 5, p. 7), aun cuando en dichas normas no se señalaba expresamente dicho carácter.

El carácter declarativo del registro del nombre comercial se materializa en los artículos 191 y 193 (considerados en forma conjunta) de la Decisión 486, de la siguiente manera: “[e]l 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” (Decisión 486: art. 191). Asimismo, la citada norma andina señala que:

Conforme a la legislación interna de cada [p]aís [m]iembro, 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 (Decisión 486: art. 193).

Frente a esta situación, ¿cuál es la base legal que viabiliza el carácter declarativo del registro del nombre comercial? La protección jurídica del nombre comercial se inicia en el marco establecido en el artículo 8 del Convenio de París, el cual, como se ha mencionado anteriormente, señala que será objeto de protección aun cuando no se encuentre registrado. Dicho criterio fue continuado en el artículo 14 de la Convención de Washington²⁹.

²⁹ La norma señala: “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” (Convención de Washington: art. 14).

Por otro lado, en la “Guía del Convenio de París”, que ayuda a entender los alcances del citado convenio, no señala cómo debe establecer dicha protección, por lo que precisa que los Estados tienen la mayor libertad para regularla “bien mediante una legislación especial, bien mediante la legislación contra la competencia desleal o por otros medios adecuados” (Bodenhaussen, 1969, p. 146).

De ese modo, se puede afirmar que es la legislación especial de la Comunidad Andina y como opción legislativa (dentro de un abanico de posibilidades) la que ha determinado o decidido interpretar los alcances del Convenio de París (artículo 8) y la Convención de Washington (artículo 14), por medio de la Decisión 486.

Sobre el particular, Schiantarelli (2015) también cuestiona el carácter declarativo del registro del nombre comercial en la Decisión 486 al señalar lo siguiente:

se deduce necesariamente que el artículo 8 del CUP no exigía que las disposiciones aplicables a los países miembros consagrasen expresamente (como lo hace el artículo 193 de la Decisión 486) que el registro del nombre comercial tuviese carácter declarativo. El mandato general del artículo 8 del CUP (de que el nombre comercial se proteja sin necesidad de su depósito o registro) podía pues ser cumplido a cabalidad, por ejemplo, por las normas sobre competencia desleal. Entonces, ¿qué necesidad había de que la Decisión 486 estableciese que el registro del nombre comercial tuviese carácter declarativo? En nuestra opinión, no existe ninguna razón válida (p. 118).

Ahora bien, ¿era necesario que se haya precisado el carácter declarativo del registro del nombre comercial en la norma andina para merecer protección? Según el *Diccionario panhispánico del español jurídico* (RAE, 2020a), “declarativo, va” significa:

1. Gral. Que declara. Acto declarativo de derechos.
2. Gral. Dicho de un acto, una inscripción, sentencia resolución: Que tiene efectos no constitutivos, de un derecho o una situación jurídica previamente existente. [...]
3. Proc. Dicho de un proceso: Que no es ejecutivo, sino que pretende la declaración de un derecho, una nulidad o una condena.

Vivar (1994), haciendo referencia a Gerónimo Gonzales, señala lo siguiente:

[I]a inscripción declarativa es aquella que se limita a recoger los elementos jurídicos que dan vida al acto, sin añadirles un valor especial por sí mismo. El derecho real nace, existe fuera del registro, y las inscripciones que en [e]ste se practican se refieren a derechos reales ya existentes, [y carecen] de toda eficacia para el nacimiento, existencia y validez del mismo (pp. 120-121).

Aplicando dichos significados al caso en concreto, se tiene que la inscripción con carácter declarativo solo reconoce o declara un derecho en el momento determinado que se inscribe, al haberse cumplido determinados requisitos para dicho efecto, pero no es determinante o vinculante que ese derecho continúe ejerciéndose a futuro. Por ello, si el titular del signo tuvo la diligencia de proteger y publicitar su derecho a través del registro de su nombre comercial, este no será constitutivo (*ad solemnitatem*) de derechos, sino que, por el contrario, deberá seguir con las disposiciones señaladas en el artículo 191 de la Decisión 486, por lo cual se deberá acreditar dicho uso para hacer valer su derecho frente a terceros. No obstante tener registrado y estar usándose el signo distintivo en el mercado, el registro que ostenta podría verse vulnerado en cualquier momento si un tercero desea ejercer un mejor derecho de cuya existencia no se tenía conocimiento, por lo que se genera el riesgo de perder dicho derecho.

A diferencia del carácter declarativo del registro, su carácter constitutivo resulta determinante para la protección de un signo, toda vez que con dicho registro no se busca necesariamente probar el uso del signo en el mercado³⁰, sino que el solo derecho de tener un signo inscrito a favor de su titular permite que sea oponible a cualquier tercero en cualquier momento y mientras se encuentre vigente. En estos términos, la mención del carácter declarativo dentro del régimen de la Comunidad Andina resulta desafortunada por ser débil y vulnerable, y no genera seguridad jurídica para su titular ni la certeza de una real protección, lo cual ocasiona desincentivos al aplicar dicha figura al nombre comercial.

3.2.2 La extensión geográfica y la diversidad de pronunciamientos

Por otro lado, se tiene que se ha generado una diversidad de pronunciamientos en las autoridades administrativas (Comisión de Signos Distintivos y Sala Especializada en

³⁰ Para ello se tiene la acción de cancelación por falta de uso.

Propiedad Intelectual, Sala del Indecopi) y supranacional (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Tribunal Andino) para la protección del nombre comercial.

3.2.2.1 Pronunciamientos de la Comisión de Signos Distintivos

Este órgano del Indecopi³¹ fija su nivel de protección en lo dispuesto, entre otras normativas, por el literal b del artículo 136 y los artículos 190 y 191 de la Decisión 486 y el artículo 86 del Decreto Legislativo N.º 1075, por lo que basta con verificar que se acredite el uso real, efectivo y constante del nombre comercial, sin hacer un mayor análisis sobre su expansión geográfica o territorial. Luego de acreditarse el uso del nombre comercial, este será protegido a nivel de todo el territorio nacional.

En ese sentido, aunado a las citadas normas andinas y siguiendo la línea de las disposiciones legales en sus pronunciamientos, se debe tener en consideración lo siguiente:

- Se prohíbe el registro de una marca cuando, entre otros motivos, “sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que, dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación” (Decisión 486: art. 136).
- Asimismo, se tiene lo siguiente:

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 de este 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 (Decreto Legislativo 1075, 2008, art. 86).

³¹ La Comisión de Signos Distintivos es competente, entre otras funciones:

conocer y resolver los procedimientos sobre cancelaciones o nulidades de registro, acción reivindicatoria, cancelación de la autorización de funcionamiento de los Consejos Reguladores de denominaciones de origen, infracción a derechos sobre signos distintivos, solicitudes en las que se formulen oposiciones al registro, así como conocer y resolver, en segunda y última instancia administrativa, los recursos de apelación interpuestos contra las resoluciones recaídas en procedimientos no contenciosos (Resolución N.º 000063-2021-PRE/INDECOPI: art. 40).

Se aprecia que con estas últimas normas se genera un punto de partida para determinar la tutela por el uso de un nombre comercial frente a terceros, del cual se desprende que el titular de dicho signo debe acreditar lo siguiente:

- **El uso** de un nombre comercial registrado o no, **en el Estado peruano**, destinado a un público que lo ha requerido o consumido, y que puede producir riesgo de confusión con otro signo; o
- **El conocimiento** de un nombre comercial (en principio no registrado) **en el Estado peruano**, destinado al público que potencialmente lo podría requerir o consumir, o que tiene una idea o lo ha escuchado con anterioridad, lo cual puede, a su vez, motivar riesgo de confusión con otro signo.

De lo anterior, se tiene que de una “interpretación literal” bastaría que solo se acredite el uso o el conocimiento del nombre comercial en cualquier parte del territorio peruano para que este sea objeto de protección³². Así, es suficiente para preferirlo frente al registro de un signo distintivo, por lo que se debe denegar lo solicitado (oposiciones) o llegar incluso a cuestionar el registro de un signo distintivo al acreditarse el uso anterior de un nombre comercial en cualquier parte del territorio peruano (acciones de nulidad).

A continuación, se presentan algunos ejemplos de la aplicación en la jurisprudencia de la Comisión de Signos Distintivos.

3.2.2.1.1 Resolución N.º 1704-2014/CSD-INDECOPI

- **Antecedentes.** Se tiene el caso de la solicitud de registro de la marca de producto NUBELUZ y logotipo, a la cual se presenta una oposición por el uso del nombre comercial NUBELUZ y logotipo, que no se encuentra registrado, ambos relacionados con productos de la clase 25 de la Clasificación de Niza. La Comisión, luego del análisis de las boletas de venta presentadas por el opositor, emitidas entre el 31 de marzo de 2009 y el 4 de abril de 2013, considera que este ha demostrado el uso anterior (a la solicitud de registro) y continuo del nombre comercial NUBELUZ. Además, por ser susceptible de generar riesgo de confusión, se deniega el registro

³² Si bien la norma menciona dos situaciones, esto es, al “uso” o “conocimiento” en “el Estado peruano”, se debe precisar que el “uso” es el término común sobre el que recaen los medios probatorios del nombre comercial y sobre el que existen los pronunciamientos por parte de las autoridades administrativas, aunque no sucede lo mismo con el “conocimiento”. En todo caso, la figura del conocimiento podría aplicarse en caso sea reconocido como un signo notoriamente conocido, de corresponder.

del signo solicitado, por incurrir en la causal del literal b) del artículo 136 de la Decisión 486. Cabe señalar que este criterio se ha continuado usando³³.

- **Opinión.** En este contexto, se tiene lo siguiente:
 - Como se puede apreciar, la Comisión de Signos Distintivos utiliza el “método literal”³⁴ de aplicación normativa, el cual determina que solo se tenga en consideración lo señalado o descrito en el texto legal, al no encontrar una discrepancia o a alguna indeterminación en su contenido; en consecuencia, no se realiza un análisis más allá de lo establecido en dicha norma.
 - En efecto, el criterio adoptado encuentra un respaldo con el artículo 86 del Decreto Legislativo N.º 1075, en forma complementaria a lo establecido en el literal b del artículo 136 y el artículo 191 de la Decisión 486, en los que se aprecia la necesidad de acreditación del uso del nombre comercial.
 - Sin embargo, el criterio adoptado y la aplicación de dicha disposición no resultan ser los más adecuados. Se puede advertir que el criterio genera una suerte de inseguridad jurídica para el solicitante de un signo distintivo frente a la posible acción de un titular por el uso previo de un nombre comercial que no se encuentre registrado, toda vez que es imposible que el primero conozca todo el mercado nacional y pueda advertir la existencia de nombres comerciales idénticos o similares que sean su competencia.

³³ Similar criterio ha sido considerado en los siguientes pronunciamientos:

- **Resolución N.º 2063-2017/CSD-INDECOPI**, de la solicitud de la marca de producto CARPICENTER, a la cual se oponen por el uso anterior del nombre comercial no registrado CARPICENTRO, todos ellos relacionados con productos de la clase 20 (numerales 3.3 y 3.4).
- **Resolución N.º 070-2019/CSD-INDECOPI**, de la solicitud de la marca de servicio LOS ASWAN QHARIS DE AZÁNGARO, a la cual se oponen por el uso anterior del nombre comercial no registrado LOS ASWAN QHARIS, todos ellos relacionados con servicios de la clase 41 (numerales 3.3 y 3.4).
- **Resolución N.º 2055-2020/CSD-INDECOPI**, de la solicitud de la marca de producto VELAS LUZ DE SAN JUAN, a la cual se oponen por el uso anterior del nombre comercial no registrado INDUSTRIAS SAN JUAN EL BAUTISTA, todos ellos relacionados con productos de la clase 4 (numerales 3.3 y 3.4).

³⁴ En este caso, Rubio (1996) señala lo siguiente:

Para el método literal, el procedimiento de interpretación consiste en averiguar lo que la norma denota mediante el uso de las reglas lingüísticas propias al entendimiento común del lenguaje escrito en el que se halla producida la norma, salvo que los términos utilizados tengan algún significado jurídico específico y distinto del común, en cuyo caso habrá que averiguar cuál de los dos significados está utilizando la norma. Es decir, el método literal trabaja con la gramática y el diccionario (p. 258).

Si bien el ejemplo mencionado corresponde a un caso de oposición al registro de una marca, se debe precisar que el criterio expuesto también se hace extensivo a los pronunciamientos en acciones de nulidad contra signos registrados, como en el caso de la Resolución N.º 3890-2017/CSD-INDECOPI³⁵, lo cual genera un mayor riesgo e incertidumbre al titular que no puede encontrar una garantía en el registro.

3.2.2.2 Pronunciamientos de la Sala del Indecopi

A diferencia de los casos anteriores, la Sala del Indecopi³⁶ tiene una aplicación diferente de la normativa vigente.

3.2.2.2.1 Aplicación de criterios en oposiciones

En consecuencia, se ha optado por fijar criterios para encontrar una protección al nombre comercial para los casos de oposiciones al registro de un signo distintivo y en los que interviene el uso anterior de dicho signo, conforme a lo siguiente:

- (a) **Conflicto entre un nombre comercial solicitado y un nombre comercial utilizado con anterioridad a la solicitud de registro.** Aquí habrá que atender a [su] antigüedad [...]. Así, en el caso que tanto el solicitante del registro como [su] opositor [...] sustenten sus respectivos derechos en el uso de nombres comerciales, la Sala es de la opinión que si el 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 s[o]lo podrá lograr la denegatoria del registro si [e]ste tiene una influencia efectiva en gran parte del territorio del país. Caso contrario se procederá al registro del nombre comercial posterior, sin perjuicio de que [e]ste deba respetar el ámbito de protección del nombre comercial anterior.

³⁵ En este caso se presentó la acción de nulidad contra el registro de la marca de servicio EL ENCANTO AMAZÓNICO RESTAURANT TURÍSTICO y logotipo (Certificado N.º 99227), inscrita desde marzo de 2017, por el uso del nombre comercial no registrado TACACHERÍA TURÍSTICO EL ENCANTO DE LA SELVA E.I.R.L. desde el 31 de julio de 2008, ambos signos relacionados con servicios de la clase 43 de la Clasificación de Niza. En ese sentido, por el solo hecho de haberse acreditado el uso anterior del nombre comercial y al resultar confundibles los signos en conflicto, se anula el registro de la marca antes mencionada (numeral 3.6).

³⁶ La Sala del Indecopi, conforme al artículo 19 del Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del Indecopi, aprobado por Resolución N.º 000063-2021-PRE/INDECOPI, es competente, entre otros casos, para conocer y resolver en segunda y última instancia administrativa las apelaciones interpuestas contra los actos que ponen fin a la instancia, causen indefensión o determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento, emitidas por instancias en materia de Propiedad Intelectual como las Comisiones de Signos Distintivos, salvo los casos en los que estas Comisiones sean segunda y última instancia administrativa.

Así, si el uso del nombre comercial posterior genera confusión en la zona geográfica de influencia económica del nombre comercial anterior, aun cuando prospere el registro del nombre comercial posterior, en esa zona geográfica dicho nombre comercial no podrá usarse (Resolución N.º 1704-2015/TPI-INDECOPI, Expediente N.º 352751-2008/DSD: numeral 3, p. 11).

- (b) **Conflicto entre un nombre comercial anteriormente utilizado y la solicitud de registro de una marca.** En este caso, debe tenerse presente que en el Perú el nombre comercial es protegido dentro de su zona de influencia económica, por lo que la Sala es de la opinión que el titular de un nombre comercial s[o]lo podrá oponerse —[con base en el] derecho concedido por 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 todo el territorio peruano. En este caso, el derecho de exclusiva a nivel nacional que otorga el registro de una marca puede afectar la distintividad del nombre comercial y provocar riesgo de confusión en el consumidor. Sin embargo, aquellos nombres comerciales que no tienen mayor trascendencia geográfica, aun cuando demuestren un uso anterior, no podrán lograr la denegatoria del registro de la marca (Resolución N.º 1704-2015/TPI-INDECOPI, Expediente N.º 352751-2008/DSD: numeral 3, p. 10).
- (c) **Conflicto entre un nombre comercial solicitado y una marca o nombre comercial registrado.** Aquí deberá considerarse que el hecho [de] que se acredite el uso de un nombre comercial no significa necesariamente que [e]ste acceda directamente a registro, puesto que el mismo s[o]lo será posible en la medida que no se afecten los derechos registrales de terceros adquiridos con anterioridad. Es decir, que en caso se solicite el registro de un nombre comercial (o de una marca en base a la titularidad de su nombre comercial), no podrá ser registrado si ya existe registrado a favor de un tercero un signo distintivo que sea idéntico o similar al suyo, ya que en esos casos su coexistencia inducirá a confusión al público. Lo anterior se aplica incluso cuando el nombre comercial del solicitante haya sido utilizado en el comercio con anterioridad al registro del tercero. En estos casos, no es necesario determinar el ámbito territorial del nombre comercial registrado, puesto que la publicidad que otorga el registro determina que [e]ste sea protegido en todo el territorio nacional

(Resolución N.º 1704-2015/TPI-INDECOPI, Expediente N.º 352751-2008/DSD: numeral 3, pp. 10-11).

3.2.2.2.1.1 Respecto de un nombre comercial no registrado

La Sala del Indecopi hace referencia a la protección del nombre comercial, que se materializa en la extensión geográfica del uso y que resulta de aplicación con mayor relevancia a los criterios a y b. Sobre esto en particular, se tiene que el criterio de la Sala, y que De Vettor (2016) ha denominado como “protección restrictiva” (p. 121), es que solo será protegido el nombre comercial dentro del territorio donde se haya acreditado su uso; en consecuencia, mientras más territorios se acredite, mayor será el campo protección. Lo interesante en este caso es que la misma Sala reconoce que la legislación no ha señalado el criterio de extensión geográfica, por lo que dicho órgano considera necesario fijar un piso mínimo o punto de partida para la protección de los nombres comerciales, en concordancia con lo siguiente:

al no regularse expresamente la extensión territorial o la influencia efectiva que debe tener el uso de un nombre comercial para que merezca una protección, por mínima que sea la extensión territorial del uso, ello no afecta la adquisición de derechos sobre aquel signo. Sin embargo, el ámbito territorial sí influirá sobre el alcance de tales derechos con respecto a terceros (Resolución N.º 0591-2018/TPI-INDECOPI, Expediente N.º 679429-2015/DSD: numeral 5.4, p. 12)³⁷.

Schiantarelli (2015) manifiesta una crítica frente a los criterios adoptados por la Sala del Indecopi, en referencia a la zona de influencia económica del nombre comercial, al señalar que:

esta postura tan tajante significa continuar implícitamente con la regulación del derogado [D]ecreto [L]ey 26017 que [...] expresamente señalaba en su artículo 164 que “la protección del nombre comercial se circunscribirá al ámbito urbano o a la zona geográfica de la clientela efectiva y se extenderá a todo el país si existiese difusión masiva y constante a nivel nacional del mismo” [...] actualmente la legislación vigente no fija expresamente el ámbito territorial de

³⁷ Este caso corresponde a un pronunciamiento de la Sala del Indecopi en una acción de nulidad; sin embargo, resulta aplicable al caso el criterio del ámbito territorial, en casos de oposiciones como al que nos estamos refiriendo.

influencia efectivo como parámetro para establecer el alcance de protección que cabe conferir a un nombre comercial no registrado (p. 122).

En ese contexto se tiene lo siguiente:

- Resulta razonable la observación planteada, toda vez que los criterios adoptados por la Sala del Indecopi se encontrarían fuera de los alcances de la actual normativa andina.
- De igual forma, lo señalado por la Sala del Indecopi no encuentra respaldo en el Decreto Legislativo N.º 1075, ya que, como se ha mencionado anteriormente, la redacción de su artículo 86 genera una protección sumamente amplia en la que, por el solo hecho de acreditarse el uso del nombre comercial la protección debería extenderse a todo el territorio nacional.
- El criterio (a) de la Sala del Indecopi resultaría contradictorio con lo establecido con el literal b del artículo 194³⁸ de la Decisión 486, del cual no se desprende que ante el conflicto entre nombres comerciales, quien se opone a la solicitud debe acreditar alguna situación en especial, como la prueba de la extensión geográfica.
- No cabe duda de que con los criterios diseñados se busca la seguridad jurídica para la protección del nombre comercial que no se encuentra registrado; sin embargo, al adoptarlos, la Sala del Indecopi interpreta lo que podría disponer la normativa andina, lo cual, de acuerdo con la legislación que rige a los órganos que componen a la Comunidad Andina, solo le corresponde al Tribunal de Justicia de esta institución, según se aprecia en el artículo 32 y siguientes del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Quizás por esa razón la Sala no se ha animado hasta la fecha a emitir un precedente de observancia obligatoria³⁹ sobre el particular, porque implicaría fijar los alcances de una norma supranacional, lo cual no le es permitido.

³⁸ La norma señala que no se registrará un nombre comercial 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” (Decisión 486: art. 194).

³⁹ Se debe precisar que las Salas del Tribunal del Indecopi cuentan con estas facultades, conforme a lo siguiente: “[e]xpeditar precedentes de observancia obligatoria que interpreten de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia, así como conocer en consulta los precedentes de observancia obligatoria emitidos por las Comisiones” (Decreto Legislativo 1033, 2008, art. 14).

3.2.2.2.1.2 Respetto de un nombre comercial registrado

Por otro lado, en relación con el criterio del literal c referido al conflicto entre un nombre comercial solicitado y un nombre comercial registrado, se le podría considerar como una excepción a los criterios de los literales a y b.

En efecto, este último no requiere acreditar el ámbito territorial del uso dentro del territorio nacional, ya que a dicho signo, al encontrarse registrado, se le aplica su protección a nivel nacional en virtud de la publicidad que el registro genera. Siguiendo este criterio no resultaría conveniente evaluar el ámbito territorial, puesto que de hacerlo se limitarían los derechos protegidos, porque al estar registrados es oponible frente a terceros. Sin perjuicio de ello, el titular del nombre comercial deberá probar el uso del signo, en forma real, efectiva y constante.

3.2.2.2.1.3 Diferencia de aplicación de los criterios en oposiciones

Además de la problemática existente en la emisión de los criterios de extensión geográfica en la Sala del Indecopi, existe una problemática adicional respecto a cómo esta instancia aplica dichos criterios a los casos que se presentan. En efecto, como se podrá apreciar, existen pronunciamientos disímiles para casos similares, o criterios que no necesariamente se ajustan a la realidad, o que carecen de algún sustento legal.

- **Resolución N.º 1525-2010/TPI-INDECOPI⁴⁰**

- Antecedentes. El primer ejemplo resulta ser la solicitud de registro de la marca de producto CORTEFIEL, a la cual se presentaron dos oposiciones: la primera por el registro de la marca de producto CORTEFIEL, y la segunda por el uso de nombre comercial CORTEFIEL desde marzo de 2004, que no se encuentra registrado. Dichos signos están relacionados con productos de la clase 25 de la Clasificación de Niza. En primera instancia, la Comisión de Signos Distintivos declaró improcedente la primera oposición por la marca registrada, pues esta última fue cancelada por falta de uso, y fundada la segunda oposición por el uso del nombre comercial que identifica a un establecimiento comercial en el distrito de Miraflores, por lo que se denegó el registro del signo solicitado. Sin embargo, la segunda instancia señaló que si bien se reconoce el uso del nombre comercial

⁴⁰ Este caso será objeto de un pronunciamiento posterior por parte del Tribunal Andino.

del titular de la segunda oposición, no se reconoce que dicho uso tenga un ámbito territorial amplio, no obstante haberse tomado en consideración los domicilios de los “distintos clientes” que provienen de otros distritos de Lima (fuera de Miraflores). Por ello, revoca la resolución de primera instancia y otorga el registro de la marca solicitada.

- Opinión. En este caso, podría haberse considerado como un “indicio” razonable el hecho de haberse acreditado la trascendencia del signo en otros distritos de la ciudad de Lima que podrían haber determinado que la influencia del nombre comercial supere el radio del local que identifica (distrito de Miraflores). Sin embargo, más adelante se podrá observar cómo este criterio puede cambiar.
- **Resolución N.º 0493-2019/TPI-INDECOPI**
 - Antecedentes. Se presenta la solicitud de registro de la marca de producto FEEDPACK 42% en la clase 31, a la cual se oponen por uso del nombre comercial FOOD PACK con anterioridad a la solicitud aplicado a productos de la clase 29, 31 y 32. En este caso, se otorgó la marca solicitada por ser una variante de otras marcas registradas a favor de la solicitante; sin embargo, este ejemplo se centrará en la evaluación que realizó la Sala en la acreditación del uso del nombre comercial de la opositora, más que en el resultado final del caso⁴¹. De esta forma, en la segunda instancia, se señaló que el nombre comercial de la opositora se ha acreditado en la ciudad de Lima (con medios probatorios de facturas emitidas a favor de Inversiones Reixa S.A.C., de Makro Supermayorista S.A., de Hipermercados Tottus S.A. y, de Cencosud Retail Perú S.A.), y que, por ello, este puede extenderse a todo el territorio nacional⁴², por

⁴¹ En la primera instancia se declaró lo siguiente:

- Infundada la oposición, toda vez que, no obstante, se acredita el uso del nombre comercial FOOD PACK (de la opositora), para distinguir actividades económicas relacionadas con productos de la clase 32, ya que los signos no generan riesgo de confusión.
- Improcedente la oposición en el extremo que no se ha acreditado el uso del nombre comercial, sustento de oposición para productos de las clases 29 y 31.
- El titular del signo solicitado tiene otras marcas registradas con la misma denominación en la clase 31, por lo que el primero es una variación de las segundas; en consecuencia, otorga el registro solicitado.

⁴² La Sala señala lo siguiente:

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 accionante —al ser conocido en Lima y, por lo tanto, en una parte importante del país así como en otras

lo que se considera con un uso de amplia extensión geográfica para actividades económicas de la clase 32.

- Opinión. Lo interesante de este caso es que en la segunda instancia se aprecia una sustancial diferencia con el criterio señalado en el caso anterior (Resolución N.º 1525-2010/TPI-INDECOPI del caso CORTEFIEL), pues protege a quien genera sus actividades económicas en la ciudad de Lima al considerarlo como un gran sector de protección comercial, por lo que al usarse el nombre comercial en dicha zona se tendría un ámbito territorial amplio. Se debe precisar, además, que en la resolución bajo análisis no se señala que el nombre comercial se acreditó en “todo el territorio de Lima”. En ese sentido, resulta cuestionable que dicha decisión solo sea para Lima, pues, tal y como lo redacta la Sala, no se permitiría considerar a otros sectores como influyentes o trascendentalmente comerciales, a fin de establecer una mayor protección a los nombres comerciales que sean utilizados fuera de la capital.
- **Resolución N.º 1212-2017/TPI-INDECOPI**
 - Antecedentes. Se tiene la solicitud de la marca de producto FIBREX, a la cual se oponen por uso previo del nombre comercial FIBREX, ambos relacionados con productos de la clase 19 de la Clasificación de Niza. En primera instancia se denegó el registro de la marca solicitada por ser confundible con el nombre comercial, y cuyo uso había sido acreditado. En la segunda instancia, a diferencia de los dos casos antes mencionados, se puede apreciar que la Sala hace una evaluación integrada de los medios probatorios presentados por la opositora respecto a su único local de funcionamiento (en Lima), en el cual se acredita el uso del nombre comercial en relación con personas cuyo domicilio se encuentra fuera del ámbito del lugar donde se realizan regularmente las actividades económicas (como Lima, Arequipa, Cajamarca y Chiclayo).
 - Opinión. De lo anterior, se puede advertir la existencia de uso más extenso (en todo el territorio nacional) del nombre comercial, toda vez que con medios

ciudades 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 todo lo anterior, se concluye que el ámbito de influencia geográfica del nombre comercial de la opositora es amplio (Resolución N.º 0493-2019/TPI-INDECOPI, Expediente N.º 744158-2018/DSD: numeral 4.2, pp. 11-12).

probatorios adecuados se logra el objetivo buscado en los criterios establecidos por la Sala y que se diferencia de los ejemplos anteriormente señalados⁴³. Este sería un caso de aplicación ideal de los criterios que expone la Sala, y posibilitaría creer que en algún momento este nombre puede ampliar su uso a otros territorios del Perú.

- **Resolución N.º 0362-2017/TPI-INDECOPI**

- Antecedentes. Distinto a los anteriores es el caso de la solicitud de nombre comercial CORPORACIÓN INDUSTRIAL INDEPENDENCIA S.A.C., cuya fecha de primer uso fue el 30 de diciembre de 2005, a la cual se presenta una oposición por el registro de las marcas de producto INDEPENDENT (Certificado N.º 195205) e INDEPENDENT y logotipo (Certificado N.º 115365), todos ellos relacionados con productos de la clase 25 de la Clasificación de Niza. En primera instancia se declaró fundada la oposición formulada y se denegó el registro del signo solicitado por generar riesgo de confusión con las citadas marcas registradas e incurrir en el literal c del artículo 194 de la Decisión 486. En la segunda instancia se evidencia que la marca INDEPENDENT (Certificado N.º 195205) fue inscrita el 18 de enero de 2013, mientras que la marca INDEPENDENT y el logotipo (Certificado N.º 115365) fueron inscritos el 18 de mayo de 2006; es decir, ambas marcas fueron registradas con fecha posterior a la acreditación del uso del nombre comercial en el presente procedimiento. En dicha instancia se evaluó el ámbito de influencia del nombre comercial solicitado con base en los medios probatorios presentados en la apelación, los cuales, al no demostrar que este es lo suficientemente influyente en el territorio nacional, no procede el examen de registrabilidad con las marcas registradas base de la oposición. Por ello, confirmó lo señalado en la primera instancia y denegó lo solicitado.
- Opinión. Si bien en el nombre comercial solicitado fue denegado, la razón fue que dicho signo no tenía un ámbito geográfico relevante y, por ello, no resultó

⁴³ Similar criterio ha sido señalado en la Resolución N.º 0471-2018/TPI-INDECOPI, en la que se solicita la marca de servicio TOTVS y se oponen por el uso anterior del nombre comercial TOTTUS, y en el que el titular de este último acredita el uso para la prestación de servicios de reagrupamiento de diversos productos en un mismo lugar, en varios establecimientos ubicados en distintos distritos de Lima, así como en provincias, como Chiclayo, Trujillo y Arequipa, por lo que se concluye sobre la extensión en todo el territorio peruano del uso del nombre comercial de la opositora (numeral 5.1).

necesario hacer el examen de registrabilidad con las marcas registradas, cuando en realidad debió ser denegado por generar confusión con las marcas registradas. Así pues, solicitar que demuestre la amplitud territorial del uso del nombre comercial como solicitante no es susceptible de ser visto en un procedimiento de oposición, ya que lo que se discute, en este caso, es si hay un derecho previamente concedido y con el cual el signo solicitado es confundible, como lo establece el literal c del artículo 194⁴⁴ de la Decisión 486. Aceptar que se realice la evaluación del ámbito territorial de una solicitud de nombre comercial en un procedimiento contencioso (como el caso planteado) sería como aceptar que previo al examen de registrabilidad de dicho signo, en un procedimiento no contencioso, deba evaluarse también ese ámbito, lo cual no está dispuesto en el marco legal vigente. Así las cosas, se debió aplicar lo establecido en el criterio c de la Sala del Indecopi anteriormente señalado y, luego de realizar el examen de confusión con las marcas registradas, denegar el registro del signo solicitado. En el presente trabajo se sostiene que lo expuesto por la Sala resulta contradictorio con el citado criterio, lo cual infringe el cumplimiento del “principio de predictibilidad” a que se refiere el numeral 1.15 del artículo IV del Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley N.º 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General⁴⁵, aprobado por Decreto Supremo N.º 004-2019-JUS, con la finalidad de seguir una sola línea jurisprudencial para casos similares; en todo caso, siguiendo lo establecido en la normativa vigente, el solicitante del nombre comercial, una vez denegada su solicitud, podría iniciar la defensa de este a través de la acción de nulidad correspondiente. En este punto, resulta importante hacer referencia a un caso relacionado con el ejemplo

⁴⁴ La norma señala que no se puede registrar un nombre comercial cuando, entre otros casos, “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” (Decisión 486: art. 194).

⁴⁵ La norma en mención, en relación con el “Principio de predictibilidad o de confianza legítima”, señala:

La autoridad administrativa brinda a los administrados o sus representantes información veraz, completa y confiable sobre cada procedimiento a su cargo, de modo tal que, en todo momento, el administrado pueda tener una comprensión cierta sobre los requisitos, trámites, duración estimada y resultados posibles que se podrían obtener. Las actuaciones de la autoridad administrativa son congruentes con las expectativas legítimas de los administrados razonablemente generadas por la práctica y los antecedentes administrativos, salvo que por las razones que se expliciten, por escrito, decida apartarse de ellos. La autoridad administrativa se somete al ordenamiento jurídico vigente y no puede actuar arbitrariamente. En tal sentido, la autoridad administrativa no puede variar irrazonable e inmotivadamente la interpretación de las normas aplicables (Decreto Supremo 004-2019-JUS, art. IV).

planteado y que fue resuelto de manera distinta. Así, mediante Resolución N.º 0537-2013/TPI-INDECOPI, en el caso del uso del nombre comercial solicitado con fecha anterior al de las marcas registradas, la Sala del Indecopi resolvió aplicando el criterio c al que se ha hecho referencia⁴⁶.

3.2.2.2.2 Aplicación de criterios en nulidades

Por otra parte, se tienen los pronunciamientos de la Sala del Indecopi acerca de signos registrados que fueron objeto de una acción de nulidad por parte de los dueños de nombres comerciales que no están registrados. Dicha Sala plantea, siguiendo los criterios en las oposiciones, salvaguardar el derecho del titular del signo registrado; el titular de un nombre comercial (accionante) debe acreditar el uso con una amplia extensión geográfica⁴⁷. Para estos efectos, se señalan a continuación algunos ejemplos:

- **Resolución N.º 1384-2018/TPI-INDECOPI**

- Antecedentes. Se tiene la marca de servicio EL ENCANTO AMAZÓNICO (Certificado N.º 99227), y cuya acción de nulidad fue declarada fundada en primera instancia por uso de nombre comercial anterior. Se debe tener presente que, en este caso, el uso del nombre comercial del accionante fue acreditado desde el 31 de julio de 2008 y el registro de la marca objeto de la acción fue inscrito el 28 de marzo de 2017. La Sala del Indecopi señaló que las pruebas presentadas no resultan suficiente para determinar una amplia extensión geográfica del uso del nombre comercial de la accionante. Si bien dicha instancia reconoce la existencia de domicilios de clientes fuera del único local donde se

⁴⁶ Dicho caso está referido a la solicitud del nombre comercial SCHILLER-GOETHE y logotipo, cuya fecha de primer uso fue el 11 de agosto de 1997. Se deniega por el registro de la marca de servicio G GOETHE I.E.P. JUAN WOLFGANG GOETHE E.I.R.L. y logotipo (Certificado N.º 63036), tras haberse solicitado dicha marca el 23 de abril de 2010 (conforme se aprecia en la consulta gratuita por certificado en <http://sistemas.indecopi.gob.pe/osdconsultaspublicas/>), Por ello, su registro también fue con fecha posterior a la acreditación del citado nombre comercial. Así pues, la Sala realiza el examen de registrabilidad correspondiente y deniega el nombre comercial solicitado, por generar riesgo de confusión con la marca registrada (numeral 4).

⁴⁷ Para estos casos, la Sala del Indecopi señala lo 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 (Resolución N.º 1179-2018/TPI-INDECOPI, Expediente N.º 706448-2017/DSD: numeral 5.1, p. 13).

realizan las actividades económicas (ubicado en la ciudad de Tingo María, provincia de Rupa, en el departamento de Huánuco), incluso proviniendo de la ciudad de Lima, se considera que ello solo respondería a una mera eventualidad, y no se presentaron otros medios probatorios complementarios que pudieran acreditar el uso extenso del nombre comercial fuera de la zona del local que identifica.

- Opinión. Se verifica que se tiene un arraigo por proteger el derecho de los signos registrados, que diligentemente resguardaron su derecho, y que no tenían la oportunidad de saber la existencia del uso del nombre comercial en otro lugar del país, aun cuando el registro del signo tiene fecha posterior al uso del nombre comercial del accionante. El hecho de que algunos lugares sean turísticos coadyuva a que muchas personas provenientes de otros lugares los visiten para conocer sus costumbres y territorios. Con ello, estos últimos puedan conocer los negocios que se promocionan y el uso (o conocimiento) de los nombres comerciales pueda ampliarse más allá del territorio donde se usa. Sin embargo, esta situación no fue considerada en el presente caso⁴⁸.

- **Resolución N.º 1743-2019/TPI-INDECOPI**

- Antecedentes. En este caso, se solicita la nulidad de la marca de producto MOCHICA R&R y logotipo (Certificado N.º 265206), por el uso anterior en el mercado del nombre comercial MOCHICA y logotipo, ambos relacionados con productos y actividades económicas de la clase 30 de la Clasificación de Niza. El uso del nombre comercial del accionante fue acreditado desde el 2 de noviembre de 2016 hasta el 27 de febrero de 2018, y el registro de la marca cuya nulidad se pretende fue el 18 de abril de 2018. El uso del nombre comercial se ha realizado en un local ubicado en Lambayeque, con pruebas que acreditan que los clientes concurrentes a dicho local se encuentran domiciliados en Chiclayo, Ica, Cajamarca y Lima. En primera instancia, se declara la nulidad en parte del

⁴⁸ Similar criterio se ha tenido en la Resolución N.º 0115-2018/TPI-INDECOPI (acción de nulidad de la marca VS BOTICAS VIDA & SALUD CALIDAD Y GARANTÍA con Certificado N.º 228597), por el uso del nombre comercial con fecha anterior VIDA y SALUD en un solo establecimiento comercial en el Callao. De los documentos probatorios presentados se concluye que los clientes provienen de otros quince distritos y dos provincias (Junín y Arequipa) y que la mayoría de sus clientes domicilia en el Callao y San Martín de Porres, por lo que la empresa no goza de un amplio ámbito de influencia económica y, por ello, se declara infundada la acción de nulidad interpuesta (numeral 4.2).

registro de la marca para algunos de los productos distinguidos, al haberse otorgado contraviniendo el literal b del artículo 136 de la Decisión 486. Así pues, considera que se genera un riesgo de confusión entre los signos comparados y existe vinculación entre algunos de los productos a los que se refieren. Por lo anterior, la Sala del Indecopi consideró que el uso del nombre comercial supera la extensión geográfica donde ejerce actividades y le otorga un alcance nacional, por lo que se confirma el pronunciamiento de la primera instancia. Añade que los recortes periodísticos publicados en Internet informan sobre determinadas panaderías; entre ellas, la panadería del accionante, lo cual genera convicción respecto a que el nombre comercial ha tenido un alcance en gran parte del territorio del Perú.

- Opinión. En este caso, si bien se trata de un solo local comercial, resulta cuestionable que los domicilios de clientes fuera del radio de dicho local de funcionamiento no se consideraron como algo eventual como el caso anteriormente expuesto (El Encanto Amazónico, Resolución N.º 1384-2018/TPI-INDECOPI), sobre todo porque se encuentra en Lambayeque, un territorio visitado también por turistas que también pueden “eventualmente” adquirir productos o visitar lugares de la zona. Por otro lado, para la Sala, las notas periodísticas que se presentaron en el expediente para acreditar el uso del nombre comercial son elementos que coadyuvan al uso “ampliado” del nombre comercial; sin embargo, ellos no son necesariamente determinantes, toda vez que solo responden a dar a conocer a una situación o actividad en un momento determinado y eventual, por lo que acreditarían el uso del signo de manera “real y efectiva”, pero no necesariamente es “constante”, ya que este requisito se acredita con las boletas o facturas.

3.2.2.3 Pronunciamientos del Tribunal Andino

El Tribunal Andino⁴⁹ ha emitido pronunciamientos respecto a la tutela del nombre comercial, que se derivan de consultas por parte de las autoridades administrativas o judiciales sobre la normativa andina y que devienen en las “interpretaciones

⁴⁹ El Tribunal Andino “es el órgano jurisdiccional [...] instituido para declarar el derecho andino y asegurar su aplicación e interpretación uniforme en todos los [p]aíses [m]iembros” (Decisión 500: art. 4), y está regulado, entre otros instrumentos, por el Tratado de Creación y la Decisión 500 que aprueba su Estatuto.

prejudiciales”, con el fin de asegurar una aplicación homogénea de la norma normativa comunitaria⁵⁰ en los países miembros⁵¹. Lo dispuesto en los pronunciamientos debe ser cumplido por el órgano jurisdiccional o administrativo para el caso en el que se ha solicitado.

En este sentido, se procederá a analizar algunos casos seguidos ante el Tribunal Andino y en los que se han tratado algunas interpretaciones de la normativa andina relacionadas con el nombre comercial.

- **Proceso 99-IP-2014**

- Antecedentes. En el presente caso, se tiene la solicitud de registro de la marca de producto CORTEFIEL, sobre la cual se opusieron por el uso del nombre comercial CORTEFIEL, y cuyo procedimiento administrativo seguido ante las autoridades peruanas se ha hecho referencia en la Resolución N.º 1525-2010/TPI-INDECOPI, del presente trabajo⁵². Al permitirse la inscripción de la marca en la segunda instancia administrativa, la opositora interpuso un recurso contencioso administrativo y dentro del proceso judicial se solicitó la interpretación prejudicial al Tribunal Andino, que se pronunció sobre los alcances de los artículos 136 literal b, 190, 191 y 192 de la Decisión 486. Mediante el pronunciamiento del 17 de setiembre de 2014, el Tribunal Andino fija el criterio respecto de una mayor protección sobre un nombre comercial que sin registrar y considera que la sola acreditación del uso del nombre comercial debe generar la protección a nivel nacional, ya que este uso es cambiante y tiene una posibilidad de crecimiento en el mercado. Enfatiza que la propiedad industrial se basa en los principios de “a) protección de la actividad empresarial

⁵⁰ Conforme al artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal Andino.

⁵¹ De acuerdo con el Estatuto (Decisión 500) se pueden encontrar dos tipos de consultas: i) la facultativa, “siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno” (Decisión 500: art. 122); ii) la obligatoria, cuando se conoce “de un proceso en el cual la sentencia fuera de única o última instancia [y] que no fuere susceptible de recursos en derecho interno” (Decisión 500: art. 123). En ambos casos, la puede realizar un juez nacional. El Tribunal Andino interpretó de manera más amplia el concepto de “juez nacional”, al considerar, además de las autoridades judiciales, a las autoridades administrativas (en este caso, las instancias del Indecopi) con capacidad para solicitar una interpretación prejudicial.

⁵² En primera instancia se deniega el registro de la marca solicitada por acreditar el uso del nombre comercial de la opositora, y en segunda instancia se revoca la resolución antes mencionada porque considera que el nombre comercial de la opositora no tiene un ámbito territorial amplio.

y b) protección al consumidor” (Proceso 99-IP-2014: trigésimo cuarto considerando). Sobre lo mencionado, señala que:

34. [...] el nombre comercial [...] no puede protegerse de manera fraccionada argumentando que tiene difusión nacional [...]. 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 s[o]lo en una parte [...] 36. 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 (Proceso 99-IP-2014: trigésimo cuarto y trigésimo sexto considerando).

- Opinión. El Tribunal Andino intenta proteger la posible extensión del negocio del empresario que no ha registrado su nombre comercial (a futuro), ya que, de permitirse el registro del signo al que se opone, este último tendría una protección de alcance nacional y, sobre todo, ya no se podría registrar el nombre comercial usado con anterioridad. Del citado pronunciamiento se originan las mismas consecuencias expuestas acerca de los criterios de la Comisión de Signos Distintivos, toda vez que se genera inseguridad jurídica para el solicitante de un signo distintivo frente al uso de un nombre comercial que no se encuentre registrado y, generalmente, no conocido para el solicitante. Cabe señalar que el Tribunal Andino basa su interpretación, entre otras normativas, en el artículo 191 de la Decisión 486, el cual protege al nombre comercial por el uso. En ese sentido, tiene una impresión absolutamente limitada e incluso literal de la norma andina.

- Actuaciones posteriores. Cabe agregar que, como consecuencia de dicho pronunciamiento, el Poder Judicial⁵³ resolvió declarar fundada la demanda judicial interpuesta por la titular del nombre comercial CORTEFIEL y ordenó emitir un nuevo pronunciamiento a la Sala del Indecopi. Dicho órgano, mediante Resolución N.º 2558-2016/TPI-INDECOPI, y en cumplimiento expreso de lo ordenado por el Poder Judicial, dispone que el nombre comercial de la opositora tiene un ámbito de influencia geográfica que se extiende a todo el territorio nacional; en consecuencia, y luego de determinar que hay confusión al comparar el signo solicitado y el nombre comercial, declara nulo su primer pronunciamiento (Resolución N.º 1525-2010/TPI-INDECOPI) y deniega el registro del signo solicitado (numeral IV)⁵⁴. Sin embargo, como ya se ha podido apreciar a lo largo del presente trabajo, los criterios suelen cambiar con el paso del tiempo, como los dos casos que se aprecian a continuación.
- **Proceso 42-IP-2017**
 - Antecedentes. Se tiene el caso de la marca PROTECFILMS y logotipo (Certificado N.º 126500) otorgada en marzo de 2007, sobre la cual se presenta una acción de nulidad por el uso del nombre comercial PROFILMS y logotipo, desde abril de 2000, todos ellos relacionados con productos de la clase 17 de la Clasificación de Niza. En primera instancia administrativa, se declaró infundada la acción de nulidad, toda vez que se consideró que los signos no son confundibles; sin embargo, en la segunda instancia administrativa, se declaró fundada la acción de nulidad, al haberse acreditado el uso del nombre comercial del accionante PROFILMS con un amplio ámbito de influencia económica cuando se registró la marca objeto de la acción de nulidad, además de que ambos signos tienen una semejanza gráfica. La titular de la marca anulada interpuso un

⁵³ Mediante Resolución N.º 18 (Sentencia) del 23 de diciembre de 2014, seguido mediante Expediente N.º 6808-2010.

⁵⁴ Similar criterio se tuvo en el Proceso 222-IP-2015, en el cual se tiene la marca de servicio registrada D'LORENA (Certificado N.º 60540), a la cual se presenta una acción de nulidad por uso con anterioridad del nombre comercial CHICHARRONERÍA Y SERVICIOS LORENA II E.I.R.L., ambos relacionados con servicios de la clase 43 de la Clasificación de Niza. En primera instancia administrativa se declaró fundada la nulidad planteada y en la segunda instancia administrativa se confirmó lo resuelto. La solicitante interpuso la demanda en lo contencioso administrativo y en la apelación se solicitó la interpretación prejudicial al Tribunal Andino de, entre otros, los artículos 190 y 191 de la Decisión 486. En ese sentido, se mantiene el criterio mencionado en el Proceso 99-IP-2014, y se hace mención que la protección al haberse acreditado el uso de los nombres comerciales es a nivel de todo el territorio nacional.

proceso contencioso administrativo y el órgano jurisdiccional solicitó la interpretación prejudicial, entre otros, del literal b del artículo 136, y los artículos 190, 191 y 193 de la Decisión 486. En estos términos, el Tribunal Andino considera que puede darse el caso de que existan dos empresas que operan en ámbitos geográficos diferentes y usen nombres comerciales idénticos o similares, sin que exista un posible riesgo de confusión, por lo que debe señalarse “caso por caso en función de la amplitud de las operaciones” (Proceso 42-IP-2017: acápite D, considerando 3.3) que realicen. En este caso, el Tribunal Andino, en relación con los signos que realizan actividades en el comercio, sujeta su coexistencia a determinados criterios, haciendo énfasis en que son aplicables a nombres comerciales y marcas registradas, en concordancia con lo siguiente:

- a) 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 curso.
- b) 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 o mediante canales virtuales.
- c) 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.
- d) Que los titulares de los signos en conflicto operen 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 (Proceso 42-IP-2017: acápite D, considerando 3.4).

El Tribunal Andino añade que, en caso las actividades puedan ampliarse y logren entrar a otros mercados, siguiendo con el caso de aquellas actividades que se realizan en ámbitos territoriales diferentes y para evitar que se cause riesgo de confusión, en una posible conjunción se podrían suscribir “acuerdos de coexistencia”.

- **Proceso 317-IP-2017**

- Antecedentes. Por otro lado, se tiene una demanda por presunta infracción de derechos sobre la marca registrada CHAHER seguida ante el Grupo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, y en el que se realiza una interpretación prejudicial por parte del Tribunal Andino del literal d del artículo 155, y los artículos 191, 192, 193 y 200 de la Decisión 486. Si bien se trata de un caso colombiano, en este pronunciamiento se realizan otros alcances relacionados con el Proceso 42-IP-2017, toda vez que se hace énfasis en el conflicto entre un nombre comercial no registrado y una marca registrada, al señalar lo siguiente: si la marca se obtuvo de buena fe, ya que el titular “desconocía la existencia del uso previo del nombre comercial no registrado”, este último no podrá anular el registro de la marca; si el “nombre comercial no registrado [...] acredita [una] difusión, influencia o conocimiento de alcance nacional” podrá anular el registro de la marca; y un “nombre comercial y una marca registrada pueden coexistir [...] [cuando] se encuentran operando en ámbitos geográficos distintos y no hay riesgo de confusión [...] [y], en caso de expansión territorial [de ambos, se puede] suscribir un acuerdo de coexistencia” (Proceso 317-IP-2017: considerando 4.12).

- **Opinión de los Procesos 42-IP-2017 y 317-IP-2017.** En este orden de ideas, en cuanto a los pronunciamientos de los Procesos 42-IP-2017 (del Perú) y 317-IP-2017 (de Colombia), se tiene lo siguiente:

- Curiosamente, el Tribunal Andino, al referirse al ámbito territorial del nombre comercial, utiliza los mismos argumentos que la Sala del Indecopi cuando se pretende proteger el nombre comercial no registrado, pues solo podrán coexistir en el mercado y, por ello, no causar riesgo de confusión, si el uso del primero de ellos no es lo suficientemente extenso en determinado territorio.
- Con ello se lograría una seguridad jurídica del titular de un signo registrado, quien no verá vulnerado sus derechos por nombres comerciales carentes de una

presencia importante en el mercado, lo cual resulta ser distinto a la interpretación que el órgano colegiado realizó en el Proceso 99-IP-2014⁵⁵.

- Por otro lado, el citado órgano colegiado menciona la posible suscripción de acuerdos de coexistencia⁵⁶. Sin embargo, más que la interpretación prejudicial de normas de la legislación andina, es una propuesta de solución para las partes en el caso presentado, y hasta se puede entender como una recomendación para este, lo cual, además, se encuentra en el artículo 159 de la Decisión 486, referido exclusivamente a las marcas, que no resultaría obligatoria para el órgano jurisdiccional a resolver.
- Ahora bien, la suscripción de un acuerdo de coexistencia no solo operaría cuando las actividades económicas relacionadas con nombres comerciales sean amplias, sino también cuando un nombre comercial no registrado de poca influencia territorial se encuentra ante la solicitud o registro de una marca; sin embargo, ello solo se realizaría cuando exista un consenso entre los titulares de los signos en conflicto, pues, de lo contrario, no habría solución a los casos presentados. Así, en caso exista acuerdo entre las partes se podrían presentar dos situaciones: la primera, referida a un acuerdo de coexistencia suscrito de manera privada por las partes a fin de solucionar los conflictos que se presentan, y que no se pone en conocimiento de la autoridad competente, por lo que únicamente queda a discrecionalidad de las partes y solo una de ellas mantiene el registro concedido en caso lo hubiera; y la segunda, referida a un acuerdo de coexistencia suscrito por las partes involucradas y que servirá para el registro de los signos de ambas partes de manera independiente (o de la que falte registrar). Sobre este, se debe

⁵⁵ Los criterios del Tribunal Andino antes señalados no son ajenos en la jurisprudencia internacional. Así, para Rengifo (2013), en relación con los pronunciamientos que tuvo la OAMI (hoy UEIPO) se tiene lo siguiente:

Conforme con diferentes pronunciamientos de la OAMI, la protección del nombre comercial prevalece frente a una marca comunitaria siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos: 1. Que exista un derecho reconocido por la normatividad interna que tenga el alcance suficiente para prohibir el uso de un signo similar o idéntico, como sería por ejemplo el artículo 9 de la Ley de Marcas española que señala que no podrán registrarse como marcas el nombre comercial, denominación o razón social de una persona jurídica [...]; 2. Un uso anterior del signo en el tráfico económico; 3. Que el uso realizado no tenga un alcance únicamente local, es decir, que tenga un amplio impacto en el territorio y no se limite a una ciudad o provincia; y, 4. Que exista un riesgo de confusión o de asociación entre los signos. Tal como lo sostiene el alto tribunal, estos requisitos son acumulativos y la ausencia de uno de ellos haría, pues, desestimar la protección sobre el nombre comercial (p. 201).

⁵⁶ Sobre este tipo de acuerdos, Mujica (2010) señala lo siguiente: “es un contrato en virtud del cual las partes convienen en la coexistencia de sus marcas en un territorio [...], en el convencimiento de que [e]stas no son susceptibles de inducir a confusión al consumidor” (p. 273).

recordar que la Sala del Indecopi emitió un precedente de observancia obligatoria, mediante Resolución N.º 4665-2014/TPI-INDECOPI⁵⁷, respecto a la coexistencia marcaria (aprobado con anterioridad al criterio del Tribunal Andino bajo análisis), y que también es extensible cuando uno de los signos es un nombre comercial, conforme se aprecia en la Resolución N.º 1527-2018/TPI-INDECOPI⁵⁸. En ese sentido, si existen titulares de signos que quieran aplicar un acuerdo de coexistencia deberán tener en consideración, además, lo dispuesto en el citado precedente, y será la autoridad administrativa la que finalmente determinará si no hay un perjuicio al mercado y aceptar el acuerdo y la inscripción de los signos.

- Lo resuelto en el Proceso 42-IP-2017 no resultó determinante para el Poder Judicial, tanto así que en la sentencia emitida por el órgano jurisdiccional peruano⁵⁹ no se hace referencia a un mandato sobre la aplicación de un acuerdo de coexistencia o un análisis profundo del ámbito geográfico, de modo que los jueces mantienen la posición de riesgo de confusión por la semejanza gráfica entre los signos en conflicto, como lo resuelto por la Sala del Indecopi, declarando infundada la demanda formulada por el titular de la marca registrada.

3.2.3 Constante carga para el titular del nombre comercial

Una tercera problemática se vincula con la constante carga que debe afrontar quien tiene la titularidad de un nombre comercial. Conforme se ha señalado, la Decisión 486 dispone en forma expresa que “[e]l derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio” (Decisión 486: art. 191).

⁵⁷ En dicho precedente se fijan los requisitos para que los administrados presenten un acuerdo de coexistencia ante la autoridad administrativa, sin perjuicio del análisis propio que esta última realice frente a un posible riesgo de confusión en el mercado.

⁵⁸ Dicho pronunciamiento trata sobre el nombre comercial DOLCE CAPRICCIO, de la clase 30 de la Clasificación de Niza, para distinguir “actividades económicas relacionadas con la comercialización de pan, productos de panadería, pastelería y confitería; sándwiches de todo tipo; café, té y helados”, y sobre el cual se suscribe un “Acuerdo de Coexistencia” con el titular de la marca registrada DOLCE CAPRICCIO (Certificado N.º 231549) en la misma clase, la cual se usará solo para “panetón” (numerales 4, 5 y 6).

⁵⁹ Conforme a la Resolución N.º 18 (sentencia), del 11 de junio de 2018, recaída en el Expediente N.º 3193-2014.

Como complemento a ello, el artículo 195 de la norma andina dispone que los “[p]aíses [m]iembros podrán exigir la prueba de uso, conforme a sus normas nacionales” (Decisión 486: art. 195).

Es así que se permite que los países miembros de la Comunidad Andina, a través de su legislación interna, puedan exigir la presentación de medios probatorios respecto del uso de un nombre comercial, lo cual implica que sea posible requerir pruebas del uso real, efectivo y constante al titular de un nombre comercial. Al respecto, se debe precisar el tratamiento que la norma nacional ha tenido para acreditar el uso del nombre comercial.

3.2.3.1 Las pruebas según la legislación nacional

La redacción original del artículo 84 del Decreto Legislativo N.º 1075 dejaba al órgano competente la facultad de dictar las medidas pertinentes para la prueba de uso del nombre comercial. Esto dejaba al Indecopi determinar cuáles eran las pruebas más idóneas para acreditar el uso del nombre comercial: “La Dirección competente queda facultada a dictar las disposiciones relativas a las pruebas que deben presentarse para demostrar el uso del nombre comercial” (Decreto Legislativo 1075, 2008, art. 84). Sin embargo, dicha norma fue modificada por el Decreto Legislativo N.º 1309, el cual permite contar con elementos objetivos al administrado para acreditar el uso del signo en el mercado, según lo siguiente:

La acreditación del uso del nombre comercial solicitado se realiza a través de la presentación de medios probatorios que demuestren [su] uso [...] en relación con todas y cada una de las actividades económicas para las cuales se pretende registrar dicho nombre comercial, de acuerdo [con] lo consignado en su solicitud de registro. Dichos medios probatorios deben haber sido emitidos con fecha anterior a la presentación de la solicitud de registro, de conformidad con los artículos 191 y 193 de la Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial.

Los medios probatorios a presentar pueden consistir en comprobantes de pago, publicidad y cualquier otro documento que cause convicción en la Autoridad sobre el uso efectivo y real del nombre comercial en el mercado. En [e]stos debe apreciarse el signo solicitado conforme ha sido consignado en la solicitud.

Se considera como fecha de primer uso del nombre comercial cuyo registro se solicita a la consignada en el medio probatorio de mayor antigüedad, teniendo

en cuenta lo establecido en el párrafo anterior (Decreto Legislativo 1075, 2008, art. 84).

En estos términos, de la nueva norma se puede colegir que las facturas o boletas de pago en las que se encuentre el nombre o logotipo usado por el titular y la descripción de las actividades económicas o los encartes publicitarios en medios de comunicación, se constituyen en pruebas idóneas para acreditar el uso del signo, pues cuentan con una fecha de emisión o fecha cierta (fecha que sea el punto de inicio en una línea del tiempo para acreditar el derecho que se alega)⁶⁰.

La sola emisión de la autorización de apertura de un local comercial a través de una licencia municipal no generaría certeza en la instancia administrativa sobre el uso del nombre comercial, pues el hecho de que se emita dicha autorización no significa que el negocio ha abierto sus puertas al público. Asimismo, la escritura pública que constituye una empresa o su registro tampoco acreditan el uso del nombre comercial, pues solo demuestra que existe jurídicamente, y no que ha ejercido o sigue ejerciendo actividades en el mercado. En todo caso, se debe contar con otros elementos probatorios (como los anteriormente señalados).

Ahora bien, como se puede apreciar, resulta diferente la anterior y la vigente redacción del artículo 84. Los efectos de la primera resultaban más amplios, pues era aplicable a todo tipo de procedimientos (contenciosos y no contenciosos), mientras que la segunda se limita a una solicitud de registro (procedimientos no contenciosos), pues se hace referencia a “con fecha anterior a la presentación de la solicitud de registro”, “a un nombre comercial solicitado”, “primer uso del nombre comercial cuyo registro se solicita”.

En correspondencia con lo anterior, para los procedimientos contenciosos (nulidades, oposiciones o infracciones) parecería quedar la libertad de presentar medios probatorios que se permitiría con el “ejercicio del derecho” de acuerdo con el artículo 86 del Decreto Legislativo N.º 1075⁶¹. Así, quedaría a consideración de la autoridad administrativa evaluar las pruebas, a fin de determinar el uso real, efectivo y constante del signo.

⁶⁰ Sobre lo anterior, el Tribunal Andino precisa que las pruebas que acreditan el uso de un nombre comercial “son las facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestran la regularidad, y la cantidad de la comercialización de los servicios identificados con el nombre comercial” (Proceso 317-IP-2017: considerando 2.11).

⁶¹ Esta norma señala:

En estos términos, el citado artículo 86 debería haber hecho una referencia respecto de los elementos probatorios que acreditan el uso de los nombres comerciales tomando como base la nueva redacción del artículo 84, en lo que sea aplicable, o una nueva redacción, con la finalidad de que los administrados tengan una certeza de cuáles son los documentos idóneos para presentar dentro de un procedimiento contencioso para el uso de un nombre comercial.

3.2.3.2 Problemas en la presentación de pruebas

El escenario ideal se presenta cuando el propietario del nombre comercial toma conocimiento a tiempo de la existencia y el posible riesgo de confusión con otro signo, con el propósito de atacarlo.

Se pueden presentar dos situaciones:

- En caso que el signo no se encuentre registrado, su titular debe ser lo más diligente posible para realizar un seguimiento constante y verificar si un tercero solicita, registra o usa un elemento que genere una eventual confusión con su signo. Así pues, se encontrará obligado a realizar un conjunto de actuaciones para conocer la existencia de una eventual vulneración a sus derechos, ya sea por sus propios medios (por ejemplo, revisando diariamente la Gaceta Electrónica de Propiedad Industrial⁶²) o través de terceros, como contratar un estudio de abogados especializado en materia de propiedad intelectual para realizar ese seguimiento y posible defensa, entre otros medios.
- En caso que el signo se encuentre registrado, si la autoridad administrativa considera que un signo solicitado es susceptible de causar riesgo de confusión con dicho nombre comercial, deberá notificar al titular de este último a fin de que acredite su uso. La notificación será en el domicilio señalado en el expediente en el que solicitó el registro del nombre comercial o, en caso de corresponder, conforme a los criterios establecidos en el Texto Único Ordenado de la Ley N.º 27444, Ley del

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 (Decreto Legislativo 1075, 2008, art. 86).

⁶² En <https://servicio.indecopi.gob.pe/gaceta/>

Procedimiento Administrativo General⁶³, aprobado por Decreto Supremo N.º 004-2019-JUS y las directivas internas del Indecopi, si corresponde. Podrían presentarse algunos inconvenientes para el titular del nombre comercial, cuando este cambia de domicilio y no registra o no deja constancia de este, o cuando se siguen todas las etapas dispuestas por la normativa antes señalada y, no obstante haber sido notificado en el domicilio, dicho titular no toma conocimiento para que se presenten los medios probatorios del uso del nombre comercial, lo cual generaría el riesgo de perder el derecho obtenido por el uso. En estos términos, también existe una carga para la autoridad administrativa, la cual tiene que implementar la logística necesaria a fin de notificar al titular del signo si no está registrado.

En este orden de ideas, se puede apreciar que el titular de un signo registrado o no registrado deberá contar con elementos probatorios para solicitar o hacer valer su derecho, y estar en una “alerta constante” frente al posible registro o el uso de otro signo en el mercado que pueda causar confusión. Ello implicará que mantenga medios probatorios suficientemente idóneos y actualizados que demuestren el uso real, efectivo y constante del signo.

En el marco normativo actual, frente a la existencia de un nombre comercial, existirá siempre una carga probatoria que debe soportar su titular para acreditar su derecho, que le implica sobrecostos e inversión de tiempo, además del riesgo que se presenten algunos otros problemas en el camino para que dichos derechos sean acreditados a tiempo.

3.3 La identificación de los posibles afectados

Frente a las tres problemáticas sobre el nombre comercial expuestas en el presente capítulo se generan algunas consecuencias o afectaciones en los agentes económicos del mercado, como el Estado, las empresas y los consumidores, como se ve a continuación:

- Las empresas, ya sean personas naturales con actividad económica o personas jurídicas, deben contar con reglas claras para ejercer una actividad económica de manera adecuada. Por ese motivo, no se las debe desproteger con la aplicación de normativas que, como se ha podido apreciar, generan algún desorden en su aplicación en el tratamiento del nombre comercial, al basarse en interpretaciones sobre normas

⁶³ Artículos 20 y 21 del Texto Único Ordenado de la Ley N.º 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N.º 004-2019-JUS.

derogadas o aplicar de manera diferenciada los criterios establecidos, lo que motiva desincentivos en materia de propiedad industrial.

- Se evidencia una afectación a los consumidores, pues no deja de ser importante que las decisiones que toman las autoridades nacionales y supranacionales, sobre los casos que se les presenten, podrían eventualmente afectarlos. Así pues, el permitir o no el registro de un signo, o aceptar la oposición planteada (incluyendo las relacionadas con un nombre comercial), redundará en el derecho que tienen los consumidores de elegir adecuadamente productos, servicios o actividades económicas, los cuales deben apreciar signos lo suficientemente distintivos unos de otros para no incurrir en error o confusión en el mercado.
- El Estado, por medio de las autoridades competentes, es el responsable de la aplicación correcta de la normativa andina y nacional en materia de propiedad industrial. En caso de advertir inconvenientes en la interpretación o al considerar que podrían existir acciones de mejora en dicha normativa, puede tomar acciones para promover cambios en esta o, en coordinación con los otros Estados parte de la Comunidad Andina, de ser el caso, proponer un cambio marco normativo adecuado para generar confianza y seguridad jurídica en el mercado⁶⁴.

⁶⁴ La Constitución Política del Perú de 1993 protege, entre otros derechos, a la libertad de empresa, comercio e industria, por lo que se debe entender que el Estado promueve la generación de agentes comerciales que tengan la mayor libertad para ejercer sus actividades económicas (libertad de empresa), la libre circulación de productos y servicios (libertad de comercio), y la fabricación o producción de bienes (libertad de industria). Así, las actuaciones empresariales siempre deberán realizarse dentro del marco legal existente, esto es, dentro de los límites que el propio Estado debe disponer, con la finalidad de proteger al mercado no solo de los demás empresarios, sino también del público consumidor, por lo que dichos límites tienen como consecuencia común el bienestar común (Const., 1993, art. 59).

CAPÍTULO 4

TUTELA DEL NOMBRE COMERCIAL Y POSIBILIDADES DE PROTECCIÓN

4.1 El nombre comercial en el derecho comparado

En esta parte del trabajo se procederá a explicar algunos ejemplos en el derecho comparado; a saber, las legislaciones española, inglesa, argentina, chilena y mexicana.

4.1.1 *Derecho español*

Dentro de los antecedentes a la actual legislación española se tiene lo siguiente:

- Los nombres comerciales en el Reino de España, en virtud de la norma de propiedad industrial de 1929 (vigente hasta 1988), fueron acercados a la figura de las denominaciones sociales, toda vez que dichos elementos distintivos debían coincidir⁶⁵.
- Dicha figura cambia con la Ley N.º 32/1988 de Marcas (vigente hasta 2001), la cual hacía referencia a la tutela de un nombre comercial y permitía, además de las denominaciones sociales, identificar a las actividades comerciales u otras formas de presentación⁶⁶.
- Adicionalmente, en la Ley N.º 32/1988, según los artículos 77 y 78, el tratamiento de los nombres comerciales era muy similar al modelo actual andino, en el que se aprecia que la protección del nombre comercial se alcanza a partir de su uso en el mercado. Asimismo, no era obligatoria la inscripción de un nombre comercial, pues se indicaba expresamente que era de carácter potestativo, y el titular tenía el derecho de ejercer una

⁶⁵ El Real Decreto-Ley del 26 de julio de 1929 señalaba lo siguiente:

Se considerarán como tales los nombres de las personas y las razones y denominaciones sociales, aunque estén constituidas por iniciales que sean los propios de los individuos. Sociedades o entidades de todas clases, que se dediquen al ejercicio de una profesión o al del comercio o industria en cualquiera de sus manifestaciones (Real Decreto-Ley de 1929 [España]: art. 209).

⁶⁶ La Ley N.º 32/1988, del 10 de noviembre, de Marcas, señalaba lo siguiente:

1. Se entiende por nombre comercial el signo o denominación que sirven para identificar a una persona física o jurídica en el ejercicio de su actividad empresarial y que distinguen su actividad de las actividades idénticas o similares. 2. Podrán, especialmente, constituir nombres comerciales: a) Los nombres patronímicos, las razones sociales y las denominaciones de las personas jurídicas; b) Las denominaciones de fantasía; c) Las denominaciones alusivas al objeto de la actividad empresarial; d) Los anagramas; e) Cualquier combinación de los signos que, con carácter enunciativo, se mencionan en los apartados anteriores (Ley N.º 32/1998 [España]: art. 76).

acción de nulidad contra una marca, un nombre comercial o un rótulo registrados, cuando podía perjudicar el derecho adquirido mediante el uso anterior⁶⁷.

El actual modelo español en virtud de la Ley N.º 17/2001, del 7 de diciembre de 2001, modificó de manera sustancial la protección anterior. En esta nueva norma se dispone lo siguiente sobre los nombres comerciales: “El derecho de propiedad sobre la marca y el nombre comercial se adquiere por el registro válidamente efectuado de conformidad con las disposiciones de la presente Ley” (Ley N.º 17/2001 [España]: art. 2).

Como se puede observar, con la nueva ley, a través del carácter constitutivo de derechos mediante el registro ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), se pretende generar un beneficio para los titulares de dichos signos, al otorgar una mayor seguridad jurídica frente a terceros que pretendan el registro o usen signos idénticos o similares y que sean susceptibles de generar riesgo de confusión. De lo anterior, y de la revisión de la citada norma, resaltan los siguientes puntos que acompañan al nombre comercial:

- **Formalidades.** Para la solicitud de registro del nombre comercial no se requiere la prueba de uso para prevalecer el derecho desde una fecha determinada⁶⁸. El trámite consiste en que los signos deben identificar las “actividades económicas” dentro de la Clasificación de Niza y el deber del pago de una tasa ante la autoridad competente para iniciar el trámite del registro.
- **Uso o conocimiento notorio.** El uso del nombre comercial obtiene una especial relevancia cuando no se encuentre registrado y se pretenda oponer el derecho frente a terceros, lo que debe ser protegido conforme al Convenio de París, del cual el Reino de España forma parte.

⁶⁷ La citada ley señalaba lo siguiente:

El nombre comercial será protegido en las condiciones establecidas en el artículo 8 del Acta vigente en España del Convenio de la Unión de París para la protección de la propiedad industrial de 20 de marzo de 1883, siempre que su titular demuestre que lo ha usado en España. Cuando el titular del nombre comercial ejercite una acción para que se declare la nulidad de una marca o de un nombre comercial o de un rótulo de establecimiento registrados con posterioridad, deberá acreditar el uso al que se refiere el inciso anterior y entablar la acción antes de que transcurran cinco años desde la fecha de publicación de la concesión correspondiente (Ley N.º 32/1988 [España]: art. 77).

Asimismo, se precisaba que “El registro del nombre comercial en el Registro de la Propiedad Industrial es potestativo y confiere a su titular el derecho exclusivo a utilizarlo en el tráfico económico en los términos previstos en la presente Ley” (Ley N.º 32/1988 [España]: art. 78).

⁶⁸ Dicha información también se verifica en la revisión de la “Ficha de Solicitud de Registro de Nombre Comercial” ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM, s.f.), en la que no se aprecia la indicación de la fecha.

En ese sentido, la norma de la materia precisa lo siguiente:

Sin la debida autorización, no podrán registrarse como marcas: [...] d) El nombre comercial, denominación o razón social de una persona jurídica que antes de la fecha de presentación o prioridad de la marca solicitada identifique en el tráfico económico a una persona distinta del solicitante, si, por ser idéntica o semejante a estos signos y por ser idéntico o similar su ámbito de aplicación, existe un riesgo de confusión en el público. A estos efectos, el titular de esos signos habrá de probar el uso o conocimiento notorio de dichos signos en el conjunto del territorio nacional. Cumpliéndose estas condiciones, de igual protección gozarán los extranjeros que de acuerdo con el artículo 3 de esta Ley puedan invocar el artículo 8 del Convenio de París o el principio de reciprocidad, siempre que acrediten el uso o conocimiento notorio en España de su nombre comercial no registrado (Ley N.º 17/2001 [España]: art. 9).

Como se puede apreciar, la protección del nombre comercial no registrado debe realizarse de acuerdo con lo siguiente: por un lado, el uso del signo en la totalidad del territorio español; y, por otro lado, el conocimiento notorio del signo en todo el territorio español. Sobre este tema se ha pronunciado el Tribunal Supremo de España en la Sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del 17 de junio de 2019, respecto a la interpretación del citado artículo 9 de la actual legislación de marcas española, en el que debe diferenciar el “uso” del “conocimiento notorio” (y no el “uso notorio” o conocimiento notorio”) en la Resolución N.º 838/2019⁶⁹.

Además de lo indicado, en la misma sentencia se precisa:

con independencia de las disquisiciones teóricas y doctrinales, lo relevante en el precepto es precisamente que el uso o conocimiento notorio lo sea en el conjunto nacional, lo que implica que el uso sea real y efectivo y extendido en todo el

⁶⁹ En la medida en que “siendo este último adjetivo [notorio] en singular, ha de predicarse respecto del concepto que le acompaña del conocimiento, pues de referirse a ambos sustantivos, el adjetivo notorio se habría utilizado en su modalidad plural” (Resolución N.º 838/2019, Roj: STS 2082/2019 - ECLI: ES:TS:2019:2082: quinto considerando, p. 7). Sobre lo antes mencionado, similar apreciación hace referencia Calderón (2016) acerca de la Sentencia del Tribunal Supremo Español de fecha 16 de julio de 2009. En dicha sentencia se señala que:

La Ley de Marcas 17 de 2001, de 7 de diciembre, se refiere a uso o conocimiento notorio, [y no existe] un criterio jurisprudencial definitivo acerca de si el uso ha de ser notorio [...], si bien la generalidad de la doctrina parece estar de acuerdo en que la notoriedad se refiere s[o]lo al conocimiento (Resolución N.º 528/2009, Roj: STS 4824/2009 - ECLI: ES:TS:2009:4824: segundo considerando, p. 5).

territorio nacional y ello exige una prueba suficiente acerca de la difusión o uso generalizado del signo (Resolución N.º 838/2019, Roj: STS 2082/2019 - ECLI: ES:TS:2019:2082: quinto considerando, p. 7).

Lo antes señalado también es precisado por la OEPM y la Fundación CEDDET (2007), en tanto “[s]e protege cualquier [...] nombre comercial usado en España o conocido notoriamente en España. Tanto el uso, como el conocimiento notorio deben abarcar el conjunto del territorio nacional” (p. 64). Solo en la medida en que se cumpla con alguno de los supuestos establecidos por la ley española el nombre comercial no registrado será objeto de protección.

En esa misma sentencia se señala que existen antecedentes de pronunciamientos de la OEPM y de otros fallos judiciales que consideran que se debe acreditar el “uso notorio” del nombre comercial; sin embargo, no existe un análisis del alcance del término “notorio”, por lo que se puede entender que el Tribunal Supremo muestra su discrepancia con dichas decisiones⁷⁰.

4.1.2 Derecho inglés

En el modelo del Reino Unido, “la figura del nombre comercial se encuentra escasamente regulada” (Casado, 2019a, p. 266). En efecto, no se aprecia una norma especial que regule dicho signo distintivo; no obstante ello, se pueden encontrar algunas formas alternativas de protección.

Así, en el contexto de las “Incorporaciones de nuevas empresas”⁷¹, respecto al nombre comercial, el Gobierno Británico (2021) señala que es cualquier nombre bajo el cual alguien

⁷⁰ En relación con otros fallos judiciales, en esta sentencia se señala lo siguiente:

Así, entre las sentencias aducidas por la entidad “Ratpac Entertainment LLC” y que fundan su oposición se encuentran las de 9 de febrero de 2015 (STS 297/2015) y de 22 de septiembre de 2009 (STS 5862/2009). En la primera de las reseñadas, se examina la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas que contiene una serie de afirmaciones sobre la exigencia de acreditación del uso, que debe ser notorio y en el conjunto del territorio nacional. En esta Sentencia se confirma la resolución de dicha Oficina si bien, por la razón expuesta de forma expresa en el sentido de “no haber quedado justificado en el caso el uso o conocimiento notorio de los signos —nombre comercial, denominación o razón social de la persona jurídica— en el conjunto del territorio nacional”. Se ratifican pues las apreciaciones de la Oficina en cuanto no se había acreditado en tal supuesto el uso o conocimiento notorio en el conjunto del territorio, siendo esta la *ratio decidendi* de la sentencia pero sin que se emita o pronuncie sobre la aplicación y alcance del término controvertido “notorio” en el sentido que pretende la parte y al que alude la Oficina. La conformación, pues, descansa en la ausencia de la acreditación probatoria, y en modo alguno se sustenta en la exigencia de que el uso del signo deba ser “notorio”. En la segunda de las sentencias invocadas, de fecha 22 de septiembre de 2009, sucede algo similar (Resolución N.º 838/2019, Roj: STS 2082/2019 - ECLI: ES:TS:2019:2082: quinto considerando, p. 6).

⁷¹ Una empresa no puede operar en el Reino Unido como una sociedad limitada hasta que se haya incorporado a Companies House (Casa o Cámara de Empresas) en virtud de la Companies Act 2006 (Gov.UK, 2021).

realiza negocios. En una empresa de responsabilidad limitada significa un nombre que no es su nombre registrado; en caso de un comerciante único, significa un nombre que no sea un apellido con nombres o iniciales o sin ellos; y, en caso de una sociedad, significa un nombre distinto de los nombres de los socios⁷².

Por otro lado, en la Ley de Marcas (Trade Marks Act 1994) se puede advertir una protección del nombre comercial, la cual señala que, entre los motivos relacionados con la denegación del registro de una marca, se encuentra cualquier situación de un derecho (en particular, del *passing off*) sobre una marca no registrada u “otro signo utilizado en el comercio”. Se precisa que los derechos sobre la marca no registrada u “otro signo” se debieron adquirir antes de la fecha de solicitud del registro de la marca o la fecha de la prioridad reclamada para la solicitud⁷³.

En el marco de lo señalado, la referencia a “otro signo utilizado en el comercio” podía ser asimilado a la figura del uso de nombres comerciales no registrados, aun cuando no se encuentren reconocidos expresamente en la citada norma, los cuales se pueden proteger en el derecho anglosajón mediante la figura del *passing off*. Para Brujón & Clifton (2010), por ejemplo, a través de dicha figura se “permite al dueño del fondo del comercio de una marca evitar que un tercero se beneficie o dañe dicho fondo haciendo creer que sus productos o negocios están relacionados de alguna forma”.

Así lo anterior, es posible una protección para aquellos casos de infracción de derechos sobre signos distintivos que no se encuentran inscritos. Mediante el *passing off* se pretende que el comercio actúe de la manera más leal posible, para no ocasionar un error en el público

⁷² Se indica lo siguiente:

is any name under which someone carries on business. In the case of a company or limited liability partnership, it means a name that is not its registered name. In the case of a sole trader, it means a name other than a surname with or without forenames or initials. In the case of a partnership, it means a name other than the partners' names (Gov.UK, 2021, item 9).

⁷³ Relative grounds for refusal of registration. [...]

(4) A trade mark shall not be registered if, or to the extent that, its use in the United Kingdom is liable to be prevented.

(a) by virtue of any rule of law (in particular, the law of passing off) protecting an unregistered trade mark or other sign used in the course of [trade, where the condition in subsection (4A) is met] [...]

A person thus entitled to prevent the use of a trade mark is referred to in this Act as the proprietor of an “earlier right” in relation to the trade mark. [...]

(4A) The condition mentioned in subsection (4)(a) is that the rights to the unregistered trade mark or other sign were acquired prior to the date of application for registration of the trade mark or date of the priority claimed for that application (Trade Marks Act 1994 [Reino Unido], 1994: sec. 5).

consumidor respecto del origen empresarial, ya sea del negocio, de un producto o de un servicio, con el fin de evitar el fraude comercial.

En relación con ello, en un procedimiento sobre oposición de registro de una marca comercial ante la Oficina de Propiedad Intelectual del Reino Unido (Intellectual Property Office [IPO])⁷⁴, se aprecian los criterios que son utilizados para determinar la existencia del *passing off* y lograr la protección de un signo distintivo usado en el mercado conforme a lo siguiente:

- Los productos o servicios del reclamante tienen una buena fama o reputación en el mercado y son conocidos por alguna característica distintiva.
- La existencia de una intensión de tergiversación por parte del reclamado que sea susceptible de inducir al público a creer que los productos o servicios ofrecidos son del reclamante.
- El reclamante sufra daños como resultado del accionar del reclamado⁷⁵.

El derecho sobre los signos distintivos que no se encuentran registrados prevalecerá en la medida en que exista una trascendencia en el uso de estos o conocimiento en el mercado, pues de lo contrario no merecerían protección. Así, el tradicional uso del nombre comercial no resultaría ser suficiente para una eventual protección, ya que se le añade un elemento subjetivo, que es el *goodwill* o “buena fama”, que adquiere el signo desde la opinión del público consumidor.

Sobre el particular, Casado (2019b), al igual que otros autores, señala:

En consecuencia, aquellos signos diferentes a las marcas registradas que emplean los empresarios para identificarse y distinguir su actividad frente a la clientela no serán protegidos como tales, sino s[o]lo en la medida en que

⁷⁴ En el registro de la marca COMPANY CAR TODAY y logotipo solicitado por AUTOMOTIVE MEDIA & EVENTS LIMITED, mediante solicitud N.º 3164417 y la oposición de BAUER CONSUMER MEDIA LIMITED con N.º 407320.

⁷⁵ Se indica lo siguiente:

The necessary elements of the action for passing off have been restated by the House of Lords as being three in number: (1) that the plaintiff's goods or services have acquired a goodwill or reputation in the market and are known by some distinguishing feature; (2) that there is a misrepresentation by the defendant (whether or not intentional) leading or likely to lead the public to believe that the goods or services offered by the defendant are goods or services of the plaintiff; and (3) that the plaintiff has suffered or is likely to suffer damage as a result of the erroneous belief engendered by the defendant's misrepresentation (Pronunciamiento O/596/17: considerando 15).

incorporen un *goodwill* reconocido por el público, puesto que la protección brindada a través de la *passing off action* toma como eje central el *goodwill* que, sustentado en el uso de tales signos, existe entre el empresario y su clientela [...]. La *passing off action* se configura, por tanto, como el instrumento jurídico encargado de proteger las marcas no registradas, los nombres comerciales, las denominaciones sociales y los nombres de dominio [...]

[...] el nombre comercial se configura como el signo distintivo de la empresa en el mercado que, una vez que incorpore el *goodwill* empresarial a los ojos de la clientela, adquirirá el estatus de derecho de propiedad industrial (p. 158).

4.1.3 Derecho argentino

En el modelo de la República Argentina, la regulación de los signos distintivos se encuentra en la Ley N.º 22.362, Ley de Marcas y Designaciones, del 26 de diciembre de 1980. En esta norma la figura de los nombres comerciales no es reconocida como tal, sino a través de las “designaciones comerciales”, como se aprecia en el capítulo II de la sección 3º, y se relacionan con los nombres o signos en los que se designa a una actividad, con o sin fines económicos y constituye un derecho de propiedad.

Sobre este particular, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha mencionado esta opción normativa, señalando lo siguiente:

9º) [...] con el dictado de la [L]ey 22.362 el legislador pretendió adecuar la normativa interna a las disposiciones del Convenio de París, [...]. Entre tales innovaciones, se amplió, según surge de la exposición de motivos, el régimen del llamado nombre o designación comercial por entender que su ámbito era limitado, posibilitando la inclusión de las designaciones de actividades, lo que conduce a interpretar que, frente a las exigencias del citado convenio, aqu[e]llas debían ser susceptibles de protección.

10) Que, en tales condiciones, cabe concluir que las “designaciones” a las que se refiere la [Ley N.º] 22.362 han sustituido, con otra denominación, a los nombres comerciales a los que se refería la derogada [Ley N.º] 3975, por lo que les resultan aplicables las disposiciones del Convenio de París que protegen al “nombre comercial” (Resolución N.º 87, XXXIV: noveno y décimo considerandos).

Lo particular que se puede encontrar en la referida legislación argentina es que no existe un registro para la inscripción de las designaciones comerciales, por lo que el nacimiento del derecho de propiedad sobre las designaciones es por el uso en el mercado “y s[o]lo [en] relación [con el] ramo en el que se utiliza y debe ser inconfundible con las preexistentes en ese mismo ramo” (Ley N.º 22.362 [Argentina]: art. 28). Asimismo, señala que “[l]a acción [para oponerse al uso de una designación] prescribe al año desde que el tercero comenzó a utilizarla [...] o desde que el accionante tuvo conocimiento de su uso” (Ley N.º 22.362 [Argentina]: art. 29). Con ello, debido al corto plazo para el inicio de una posible acción administrativa contra el uso de una designación, se entiende que se permite un mayor dinamismo para proteger a quien efectivamente usa el signo en el mercado. Por otro lado, “[e]l derecho a la designación [comercial se termina] con el cese de la actividad designada” (Ley N.º 22.362 [Argentina]: art. 30).

4.1.4 Derecho chileno

En el modelo de la República de Chile, la regulación de las actividades económicas está dispuesta en la Ley N.º 19.039, Ley de Propiedad Industrial, del 9 de marzo de 2006 y sus modificatorias. Cabe señalar que la ley chilena no menciona los nombres comerciales. En su reemplazo, se menciona las marcas comerciales, que se clasifican en marca de productos, marca de servicios, marca de establecimiento comercial y marca de establecimiento industrial. En virtud de ellos existe una protección para el titular de estos signos (art. 19 bis D)⁷⁶. Sin perjuicio de lo anterior, García-Huidobro (1992), en anterior oportunidad a la ley vigente, señaló lo siguiente:

La Ley de Propiedad Industrial establece expresamente la registrabilidad de marcas para proteger establecimientos comerciales e industriales, pero no hay en nuestro derecho positivo una normativa específica que regule los nombres comerciales, de modo que [sus] usuarios [...] deben ampararse en los principios

⁷⁶ La norma señala lo siguiente:

La marca confiere a su titular el derecho exclusivo y excluyente de utilizarla en el tráfico económico en la forma que se le ha conferido y para distinguir los productos, servicios, establecimientos comerciales o industriales comprendidos en el registro. Por consiguiente, el titular de una marca registrada podrá impedir que cualquier tercero, sin su consentimiento, utilice en el curso de las operaciones comerciales marcas idénticas o similares para productos, servicios o establecimientos comerciales o industriales que sean idénticos o similares a aquellos para los cuales se ha concedido el registro, y a condición de que el uso hecho por el tercero pueda inducir a error o confusión. Cuando el uso hecho por el tercero se refiera a una marca idéntica para productos, servicios o establecimientos comerciales o industriales idénticos, se presumirá que existe confusión (Ley N.º 19.039 [Chile]: art. 19, bis D).

generales del derecho de propiedad [Además, existe] jurisprudencia tendiente a evitar la confusión de nombres comerciales iguales o semejantes, en cuyo mérito s[o]lo podrían coexistir agregando al nuevo nombre algún elemento distintivo que lo diferencia del anterior (p. 18).

Teniendo en cuenta la materia del presente trabajo, se puede encontrar un acercamiento a través de los “nombres comerciales” y las “marcas de establecimiento comerciales e industriales” que se reflejan en la ley chilena. Sobre este particular, a través de las Directrices de Marcas del Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI), señala que “las marcas de establecimientos comerciales e industriales son una categoría propia de nuestro país⁷⁷ y pueden describirse como signos destinados a distinguir el nombre de una determinada empresa que transa o produce ciertos bienes” (INAPI, 2018, p. 9). A juzgar por lo expuesto, la definición se refiere a actividades relacionadas con el comercio y la producción. Asimismo, estos signos solo están referidos para productos, toda vez que su protección es de las clases 01 a la 34 de la Clasificación de Niza, como se aprecia en las citadas directrices.

Por otro lado, para el artículo 23, bis B, de la referida ley chilena, las marcas de establecimientos comerciales e industriales reciben un tratamiento diferenciado en su protección del “ámbito territorial”:

- a) Las marcas de establecimientos industriales tienen una protección para todo el territorio nacional.
- b) Las marcas de establecimientos comerciales tienen una protección para la región o regiones donde el solicitante señala que desea la protección, y si se quiere ampliar a otras regiones, se registra en ellas pagando el derecho correspondiente.

Un punto interesante sobre el régimen marcario de la ley chilena es que no existen causales para la caducidad o cancelación por falta de uso. Sobre el particular, Cooper (2014) señala que “Chile es uno de los muy pocos países del mundo en que aún la falta de uso de una marca no produce efecto alguno, lo que ha favorecido la piratería y trabado el normal desarrollo del comercio” (párr. 12).

⁷⁷ Tener en cuenta que se trata de una cita textual de una publicación chilena.

4.1.5 Derecho mexicano

La reciente Ley Federal de Protección de la Propiedad Industrial es la que representa a los Estados Unidos Mexicanos, y está vigente desde el 5 de noviembre de 2020. Asimismo, se deben tener en consideración los acuerdos que establecen las reglas para la presentación de solicitudes ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) y sus modificatorias, para los trámites de protección.

No obstante lo anterior, para el IMPI (2019):

el objeto del nombre comercial consiste en distinguir a las empresas, establecimientos o negociaciones comerciales o industriales o de servicios, como entes de comercio, ya sea[n] físicos o virtuales, para hacerse reconocer en el mercado y diferenciarse de sus competidores, en determinada zona territorial del país, y no s[o]lo como establecimientos, lugares o locales físicos en donde operen los productos que ofrezcan o se presten los servicios correspondientes al objeto comercial de dichos entes (Resolución N.º PI/S/2019/008249, Expediente N.º PI/C/2018/025554, p. 87).

En dicho contexto, la nueva ley mexicana continúa señalando las mismas disposiciones en materia de nombres comerciales, al igual que su predecesora, la Ley de Propiedad Industrial de 1991⁷⁸. Así, dentro del capítulo V de la nueva ley se puede apreciar que se protegen los nombres comerciales por el uso en el comercio y dentro de un área geográfica hasta donde se extiendan actividades, tal como estipula lo siguiente:

El nombre comercial de una empresa o establecimiento industrial, comercial o de servicios y el derecho a su uso exclusivo estarán protegidos, sin necesidad de registro. La protección abarcará la zona geográfica de la clientela efectiva de la empresa o establecimiento al que se aplique el nombre comercial y se extenderá a toda la República si existe difusión masiva y constante a nivel nacional del mismo (Ley Federal de Protección de la Propiedad Industrial [México]: art. 206).

Teniendo en cuenta que en la actual regulación mexicana se continúa con la protección del ámbito geográfico de los nombres comerciales, se debe considerar que ya se habían planteado algunas opiniones, sobre el particular, como las que se señalan a continuación:

⁷⁸ Dicha norma, en su capítulo IV, hacía referencia a los nombres comerciales.

- Por un lado, Narváez (2008) señalaba que la legislación “no proporciona elementos para determinarla; un criterio a seguir es el de la facturación, ya que es ahí donde se proporcionan elementos para comprobar los lugares de donde provienen los clientes del establecimiento” (p. 59).
- Por otro lado, Jalife (2013) consideraba lo siguiente:

El criterio más efectivo al que se puede recurrir es, en principio, el que la ley establece, consistente en la difusión masiva y constante del nombre comercial de que se trate, y en segunda instancia, a los registros y facturación que compruebe objetivamente el lugar de residencia de la clientela habitual del establecimiento.

La LPI únicamente ofrece como criterio el de la frecuencia y la profusión de la publicidad del nombre comercial, al mencionar que la cobertura se extenderá a toda la República si existe difusión masiva y constante a nivel nacional del mismo. No necesariamente tales criterios son justos, por virtud de que muchas veces un determinado establecimiento mercantil es ampliamente conocido en toda la República Mexicana, a pesar de que ningún tipo de publicidad se realice del mismo, basándose su prestigio en razones de otra índole [...]

El precepto no aclara la forma en que el alcance geográfico del nombre comercial pueda ajustarse de conformidad a las variaciones que esta circunstancia pueda sufrir o presentar en el tiempo, lo que hace suponer que una vez definida la zona geográfica en la publicación del nombre comercial, [e]sta no habrá de sufrir modificaciones ulteriores (p. 216).

En el caso de pretenderse una protección sobre el nombre comercial, no se precisa la existencia de un “registro” sobre este, sino la de una “publicación del nombre comercial” que genera la protección de dicho signo dentro del ámbito geográfico que haya sido acreditado⁷⁹.

Dentro del procedimiento de publicación del nombre comercial se tiene lo siguiente:

⁷⁹ En cuanto a la denominada publicación del nombre comercial, Rangel (1992) señala que las deficiencias de la ley mexicana:

podrían eliminarse si nuestra ley doméstica implanta el registro del nombre comercial y se olvida la incertidumbre y la ambigüedad de la eficacia protectora que debilita tanto tal falta del registro como del sistema que lo sustituye llamado “publicación del nombre comercial en la *Gaceta*” (p. 123).

- Se requiere acreditar el uso del nombre comercial, por lo cual se permitiría una libertad de presentación de medios probatorios, conforme se desprende de los datos que se consignan en el nuevo formato de “Solicitud de Protección de Signos Distintivos” (Gobierno de México, 2021) y que forman parte del “Acuerdo por el que se modifica el [d]iverso que establece las [r]eglas para la presentación de solicitudes ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial” del 18 de noviembre de 2020 (Diario Oficial de la Federación, 2020).
- Luego de cumplidos con los requisitos formales de presentación de la solicitud de protección del nombre comercial, se realiza la evaluación de protección para determinar el posible riesgo de confusión y, en caso de no encontrarse un antecedente, se procederá a la publicación en la *Gaceta*.
- Como consecuencia de lo anterior, “[n]o se publicarán los nombres comerciales que carezcan de elementos que hagan distinguir a la empresa o establecimiento [...] ni aquellos que contravengan en lo aplicable, las disposiciones [de prohibiciones absolutas y relativas]” (Ley Federal de Protección de la Propiedad Industrial [México]: art. 210).
- La publicación del nombre comercial “producirá el efecto de establecer la presunción de la buena fe en la adopción y uso del nombre comercial” (Ley Federal de Protección de la Propiedad Industrial [México]: art. 207).
- Existe la posibilidad de permitir declarar caduco el nombre comercial por aplicación supletoria de la normativa de marcas.

Por otro lado, la norma mexicana incluye el principio de accesoriedad, por el cual “[e]n la transmisión de una empresa o establecimiento se comprenderá el derecho de uso exclusivo del nombre comercial, salvo estipulación en contrario” (Ley Federal de Protección de la Propiedad Industrial [México]: art. 212).

4.2 Alternativas de protección del nombre comercial

Antes de explicar la presente propuesta, resulta importante hacer referencia a los beneficios y la importancia de tener un registro constitutivo de derechos y otras formas de protección que se han formulado.

4.2.1 El principio de inscripción registral

A través de la presentación de una solicitud ante la autoridad competente, y de manera previa a una evaluación de forma y de fondo, se determina la protección de un signo distintivo, lo cual concluye con la inscripción en el registro correspondiente. El principio de inscripción registral es uno de los principales referentes para la protección de los signos distintivos.

Para Maraví (2014):

el [p]rincipio de inscripción registral [...] consiste en que puedo usar un signo para identificar mi producto o servicio en el mercado, pero si no lo registro no voy a obtener la protección [...]: la exclusión (evitar que otros cursos usen mi signo). En consecuencia, el registro es necesario para que se constituya el derecho de exclusiva (p. 61).

En estos términos, frente a determinadas situaciones jurídicas que el titular quisiera plasmar, ya sea como para dejar constancia o para acreditar su titularidad, hacer una transferencia, establecer una garantía, o ejercer cualquier otro derecho sobre el signo, el título que acredita el registro ayudará a un mejor desarrollo de estas. Cabe precisar que el registro al que se hace referencia es el que tiene “carácter constitutivo” de derechos, y que además resulta obligatorio para la defensa de un signo distintivo (como el caso de las marcas), ya que se genera indefectiblemente una “seguridad jurídica” para su titular, ya que su derecho emana de la inscripción⁸⁰.

4.2.2 Consecuencias del principio de inscripción registral

En el marco de lo señalado anteriormente, la inscripción en los registros genera diversos efectos jurídicos. Si bien la Ley N.º 26366, que crea el Sistema Nacional de los Registros Públicos y de la Superintendencia de los Registros Públicos, excluye de su normativa a los registros de propiedad industrial (que están a cargo del Indecopi), a través de su reglamento, cuyo Texto Único Ordenado se aprobó por la Resolución del Superintendente Nacional de los Registros Públicos N.º 126-2012-SUNARP-SN, se hace referencia a diversos principios

⁸⁰ Al respecto, Schiantarelli (2004) considera que:

a la propiedad industrial se le encomendó la tarea de favorecer la implantación de los derechos de propiedad industrial, situación que era asegurada a través de la protección del signo inscrito pero no necesariamente usado en el tráfico económico. Asimismo, el sistema registral característico de la disciplina de la propiedad industrial fue el vehículo que permitió garantizar la seguridad jurídica por la publicidad y confianza en la apariencia (p. 66).

que inspiran a la protección mediante la inscripción registral, entre otros, a la publicidad y la prioridad⁸¹.

4.2.2.1 Publicidad registral

La publicidad tiene distintas formas de expresión. En el marco de un sistema jurídico que brinde seguridad de protección de la propiedad surge la publicidad a través de los registros públicos.

Así, para Almenara (2016):

[l]a publicidad registral es una creación del Estado para reemplazar a la publicidad posesoria cuando [e]sta ya no resultaba adecuada para satisfacer la necesidad de certidumbre en la contratación y [otorgarle] seguridad jurídica [...], en relación de cierto tipo de bienes perfectamente identificables e individualizables (pp. 365-366).

Ahora bien, la publicidad registral está representada a través de dos maneras: la publicidad formal y la publicidad material, las cuales se aprecian en nuestra legislación en materia de propiedad industrial de la siguiente forma:

- La “publicidad formal”⁸² protege el derecho de todo ciudadano a acceder de manera libre a los registros a cargo del Estado y que como regla general son públicos.
- La “publicidad material”⁸³ consiste en que la información registral se configura como una presunción *iuris et de iure*, es decir, se presume que el registro es conocido por

⁸¹ Siguiendo a Calderón (2016), existen principios inspiradores para una inscripción recogidos en la Ley de Marcas española. En ese sentido, señala:

En efecto, la norma en referencia recoge a los principios de divisibilidad y unicidad de la marca, de desvinculación de la marca con la empresa y de la plena disponibilidad del signo (art. 46.2 LM), así como a los principios de oponibilidad (art. 46.3 LM), de prioridad (art. 46.4 y 46.5 LM) y de publicidad formal (art. 46.6 LM) (p. 21).

La citada autora desarrolla los tres últimos principios, debido a que con ellos la seguridad jurídica es más evidenciada. Sin embargo, en el presente trabajo se hará una propia referencia a los principios que coadyuvan al principio de inscripción registral, haciendo mayor énfasis en los principios de “publicidad” y de “prioridad” por considerarlos más relevantes para entender a la protección de una inscripción en los registros.

⁸² La norma nacional, en materia de propiedad industrial, refiere que “[l]os registros y los expedientes, se encuentren o no en trámite, incluyendo los contenciosos, están abiertos al público [salvo algunas excepciones señaladas en la misma norma]” (Decreto Legislativo 1075, 2008, art. 10).

⁸³ La norma nacional, en materia de propiedad industrial, refiere que “[s]e presume, sin admitirse prueba en contrario, que toda persona tiene conocimiento del contenido de las inscripciones efectuadas en los registros correspondientes, los cuales se presumen ciertos mientras no sean rectificadas o anuladas” (Decreto Legislativo 1075, 2008, art. 7).

todos y no cabe prueba que lo contradiga. Con ello, los derechos registrados resultan oponibles frente a los terceros e inician las acciones administrativas que correspondan⁸⁴.

En el marco de lo expuesto, la inscripción en el registro de un signo distintivo genera publicidad o susceptibilidad de conocimiento en el público, ya que es posible que una persona, al acceder a los datos del registro, tome conocimiento de otros signos distintivos registrados o en proceso de registro y la información que los acompañan.

Esto significa que se puede conocer actuaciones relevantes respecto del signo registrado, como el nombre de su titular (con excepción de los datos personales⁸⁵), los productos, los servicios o las actividades económicas que distingue, las transferencias de titularidad si las hubiera, las cargas que pesan sobre estos, entre otros.

4.2.2.2 Prioridad

Para la RAE (2014b), la “prioridad” es definida como “[a]nterioridad de algo respecto de otra cosa, en tiempo o en orden” o “[a]nterioridad o precedencia de algo respecto de otra cosa que depende o procede de ello”.

Para la legislación en materia registral se pueden apreciar dos formas de expresión, la “prioridad preferente” y la “prioridad excluyente”:

- La “prioridad preferente”⁸⁶ es la predilección o ventaja que tiene un derecho previamente solicitado o incluso otorgado frente a otro presentado u otorgado en forma posterior, por lo que se protege a quien tuvo la diligencia de iniciar los trámites administrativos primero, partiendo de que el registro le otorgue un derecho con carácter constitutivo de derechos.
- La “prioridad excluyente” propone que no puede inscribirse en forma posterior un signo que sea incompatible con otro previamente registrado o pendiente de registro. Si bien en la norma nacional y andina no se aprecia una indicación expresa al significado o acción que representa al principio de prioridad excluyente, ello no

⁸⁴ La “publicidad material” también se recoge en el marco legal de la publicidad registral del Código Civil, el cual señala que “[s]e presume, sin admitirse prueba en contrario, que toda persona tiene conocimiento del contenido de las inscripciones” (Decreto Legislativo 295, 1984, art. 2012).

⁸⁵ Conforme a la Ley N.º 29733, Ley de Protección de Datos Personales, y sus normas relacionadas.

⁸⁶ La norma nacional refiere lo siguiente: “La prelación en el derecho de propiedad industrial se determinará por el día y hora de presentación de la solicitud de registro.” (Decreto Legislativo 1075, 2008, art. 12).

impide que pueda aplicarse para evitar conflictos en los registros otorgados (acorde al riesgo de confusión) y el perjuicio frente a terceros⁸⁷.

4.2.2.3 Derechos del titular

De lo anterior, se puede determinar que una vez que se proteja el signo frente a terceros mediante el registro, el titular puede ejercer la faceta positiva y la faceta negativa (*ius prohibendi*) dentro del marco de la propiedad industrial, esto es:

- La faceta positiva permite al titular del derecho, en exclusiva, a usar, disfrutar y disponer sobre el signo registrado. Asimismo, dentro de esta faceta se puede incluir el derecho de variar el signo de acuerdo con sus necesidades o gustos en el mercado. Se pueden registrar dichas variaciones, a las cuales, a su vez, les será aplicable la presente faceta.
- La faceta negativa permite al titular del derecho la posibilidad de impedir o prohibir que los terceros puedan usar el signo sin la debida autorización. Así, el titular puede impedir el registro de un signo distintivo interponiendo una oposición o iniciar una acción por infracción o de nulidad cuando considere que el signo solicitado o registrado sea confundible con su derecho previamente adquirido.

4.2.3 *El registro como medio de protección del nombre comercial*

La búsqueda por proteger el nombre comercial radica en que este signo forma parte de los activos (inmateriales) y, por ello, del patrimonio de una empresa o de una persona natural con actividad económica. Así pues, Jaramillo (1962) considera:

que la protección que se le da gira en torno de que es un derecho de propiedad, que como tal tiene que garantizarse su uso exclusivo, como contraseña en el campo de su actividad y en el sitio que lo ejercita. Es además incentivo para su tutela el representar un valor económico (p. 65).

En ese sentido, algunos autores promueven que el nombre comercial tenga una conservación a través de su inscripción.

⁸⁷ Sobre este principio en el Texto Único Ordenado del Reglamento General de Registros Públicos, se señala lo siguiente: “X. PRINCIPIO DE PRIORIDAD EXCLUYENTE. No puede inscribirse un título incompatible con otro ya inscrito o pendiente de inscripción, aunque sea de igual o anterior fecha” (Resolución N.º 126-2012-SUNARP-SN: art. X).

Por ejemplo, en la “Ley-tipo”⁸⁸ de 1967, acerca de los nombres comerciales, ya se señalaba que aun cuando el registro de dichos signos sea obligatorio en los países, no debía dejar de protegerse al nombre comercial sin registrar: “No obstante todas las disposiciones legislativas o reglamentarias en las que se prevé la obligación de registrar el nombre comercial, [e]ste estará protegido incluso antes del registro o sin él contra todo acto ilícito por parte de terceros” (Bodenhausen, 1967, p. 84) (proyecto del artículo 48 de la Ley-tipo).

Por otro lado, Juan Pablo Schiantarelli, luego de una evaluación de algunos pronunciamientos de la Sala del Indecopi relacionados con el nombre comercial, considera que debería desaparecer el carácter declarativo del signo y que se apunte a la protección mediante el registro. En ese sentido, en virtud de la problemática existente sobre el nombre comercial señala lo siguiente:

Siendo consecuentes con la evolución de la figura del nombre comercial (de vocación geográfica expansiva) y 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, evidentemente, que a un nombre comercial registrado no se le exija el uso en el mercado para que su titular pueda hacer valer el derecho (Schiantarelli, 2015, pp. 124-125).

Otra propuesta proviene de Ricardo De Vettor, quien parte de analizar diversos pronunciamientos de la Sala del Indecopi referidos al nombre comercial. Sobre el particular, considera que a partir del registro de los nombres comerciales “se tendría un mayor conocimiento de los signos distintivos existentes en el mercado y no existirían

⁸⁸ Sobre el particular, Bodenhausen (1967) señala:

Probablemente, esas leyes y disposiciones legales establecerán sanciones si no se registra un nombre comercial. Sin embargo, esas sanciones no podrán consistir en la denegación de la protección del nombre comercial no registrado contra actos que puedan causar confusión, tal como se indica en la Ley-tipo. Esta protección es evidentemente necesaria en interés del público (p. 84).

incertidumbres sobre el alcance de la protección otorgada al sin número de nombres comerciales utilizados en el país” (De Vettor, 2016, p. 127).

En este orden de ideas, se aprecia que el carácter constitutivo que genera el registro se puede convertir en un elemento relevante para encontrar una protección del nombre comercial. Las propuestas que se presentan son jurídicamente posibles, ya que la figura del registro no está prohibida de una interpretación en la normativa internacional.

4.2.4 Protección del nombre comercial no registrado

No se debe dejar de lado la existencia del nombre comercial sin registrar. Sobre este tema, el criterio de protección de los nombres comerciales de escasa trascendencia territorial o que sea extensible a todo el territorio nacional deviene, como se ha hecho referencia, de la Sala del Indecopi.

En el marco de dicho pronunciamiento, Schiantarelli (2014) señala lo siguiente:

consideramos apropiada la posición que ha adoptado la Sala, en el sentido de analizar el ámbito geográfico e influencia efectiva del nombre comercial al momento de determinar los alcances de su protección frente a terceros; un análisis muy similar al que se emplea en la legislación sobre competencia desleal, donde tiene que analizarse el nivel de implantación del signo cuya protección se reclama (p. 102).

Sobre esta referencia al “nivel o grado de implantación” al que se intenta extender el criterio de la extensión geográfica del nombre comercial, se tienen algunas opiniones o pronunciamientos.

La jurisprudencia nacional señala que dicha referencia es realizada en las acciones por infracción en materia de propiedad industrial cuando se alega actos de competencia desleal, en la modalidad de “aprovechamiento indebido de la reputación ajena”, aplicando el artículo 98 del Decreto Legislativo N.º 1075⁸⁹. Así, para esta modalidad, en las dos instancias del

⁸⁹ La norma señala lo siguiente:

Las denuncias sobre actos de competencia desleal, en las modalidades de confusión y explotación de la reputación ajena, que estén referidos a algún elemento de la propiedad industrial inscrito, o a signos distintivos notoriamente conocidos o nombres comerciales, estén o no inscritos, serán de exclusiva competencia de la autoridad nacional competente en materia de propiedad industrial, según corresponda, siempre que las referidas denuncias sean presentadas por el titular del respectivo derecho (Decreto Legislativo 1075, 2008, art. 98).

Indecopi⁹⁰, se requiere que los signos de quien la alega posean un grado de implantación elevado o gocen de un prestigio de manera que se encuentren posicionados, pues de lo contrario no podrán ser objeto de protección. Así, por ejemplo, la Sala del Indecopi señala lo siguiente:

El aprovechamiento de la reputación ajena se funda en el uso que hace una persona del prestigio de que goza un signo distintivo de propiedad de otra persona para presentar sus productos o servicios en el mercado y atraer así a la clientela. Tal y como señala Monteagudo: “No se trata aquí de la deslealtad fruto de la presentación de las propias prestaciones (productos o servicios) como ajenas; supuesto [e]ste ya tipificado en el acto de confusión [,] sino del aprovechamiento del caudal de crédito que atesora otro en el mercado [...] a mayor grado de implantación de la marca en el mercado, más factible resulta el riesgo de aprovechamiento de su reputación. Este principio ha de conjugarse inmediatamente con el nivel de renombre que atesore la marca [...]. Ahora bien, sin implantación el aprovechamiento de la reputación es imposible” (Resolución N.º 0278-2020/TPI-INDECOPI, Expediente N.º 777077-2018/DSD: numeral 4.3.1, pp. 18-19).

Cabe señalar que respecto a la modalidad de “riesgo de confusión” por competencia desleal, a la que también se refiere en el artículo 98 del Decreto Legislativo N.º 1075, no se referencia con el “nivel y grado de implantación”⁹¹, ya que este solo se centra en los elementos distintivos que conforman a los signos.

⁹⁰ Sobre el particular se encontraron pronunciamientos en la Resolución N.º 3479-2018/CSD-INDECOPI (numeral 3.2.3), de la Comisión de Signos Distintivos, y en las Resoluciones N.º 0761-2010/TPI-INDECOPI (numeral 10.4) y N.º 0278-2020/TPI-INDECOPI (numeral 4.3), de la Sala del Indecopi.

⁹¹ Sobre este tema, en los casos de “riesgo de confusión” por actos de competencia desleal se puede apreciar en la jurisprudencia española. A manera de ejemplo, la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha realizado el siguiente análisis:

En relación como el enjuiciamiento del riesgo de confusión del art. 6 LCD, resulta de aplicación lo que con carácter general afirmábamos en la Sentencia 586/2012, de 17 de octubre, para ilustrar las diferencias entre el juicio de infracción marcaria y el de los actos de competencia desleal. En aquella sentencia se argumentaba que “el riesgo de confusión en materia de marcas se determina —como regla— comparando el registro tal como fue practicado con el uso infractor, pues, como se ha indicado, se protege un derecho subjetivo nacido de la concesión y en los límites de esta. Mientras que para la competencia desleal es preciso confrontar los signos tal como son usados. Y, como lo que se protege es el funcionamiento del mercado, impidiendo que se pueda inducir a error al consumidor, se exige que el del perjudicado tenga una implantación suficiente para que pueda entenderse que generó en los destinatarios juicios de valor base de la confusión o el aprovechamiento” (Resolución N.º 95/2014, Roj: STS 1107/2014 - ECLI: ES:TS:2014:1107: vigésimo segundo considerando, p. 14).

Por otro lado, el grado de implantación (en referencia al riesgo de confusión a que se refiere el literal b del artículo 136 de la norma comunitaria andina) también ha sido tratado por Guerra (2016), quien señala que “la falta de obligatoriedad de registro del nombre comercial conduce replantearse un criterio o una interpretación normativa sobre el artículo 136 de la Decisión Andina, respecto al grado de implantación y reconocimiento adecuado del signo para una actividad comercial determinada” (p. 177). Al respecto, precisa “que este criterio debería prevalecer en la autoridad nacional administrativa y, que por lo tanto, la falta de trascendencia geográfica o implantación no debería regir en los casos de conflicto entre nombre comercial y marca” (pp. 177-178).

Como se puede apreciar, si bien existe un ánimo de proteger a los nombres comerciales mediante la figura del registro con carácter constitutivo, no se debe olvidar que también se debe proteger a aquellos sin registro, los cuales deben contar con una protección en el marco de los tratados internacionales, que la actual legislación andina ha recogido. En este punto cabe preguntarse si el diseño de la protección del nombre comercial actualmente puede ser sustituido por una nueva fórmula normativa que genere una mayor seguridad jurídica al mercado.

4.3 Propuesta para proteger el nombre comercial

4.3.1 La propuesta

Frente a la problemática expuesta en la legislación actual, la propuesta que se plantea en el presente trabajo es generar una mejora en la protección de los nombres comerciales de una manera más eficiente.

Como se ha observado, hay legislaciones y algunos autores que promueven la protección de los nombres comerciales por medio del sistema de inscripción registral, lo cual resulta ser una solución legal viable que redundaría en la seguridad jurídica no solo de los titulares, sino como prevención de futuros riesgos de confusión en el mercado. Se espera que algún momento pueda ser tomado en consideración por la legislación andina y se replique en las legislaciones nacionales. No obstante ello, con el presente trabajo se propone proteger a un nombre comercial mediante el registro que tiene la marca de servicio y sin desproteger el nombre comercial que no se encuentra registrado dentro de los compromisos que ha asumido el Estado peruano (y los Estados de la Comunidad Andina) en materia de propiedad industrial.

4.3.2 *Factibilidad de protección*

4.3.2.1 De las actividades económicas y los servicios

Por las denominadas **actividades económicas** se entiende aquello que es objeto o materia de una ocupación lucrativa o de interés, como lo sería un negocio. En estos términos, ¿cómo se realizan estas actividades? Desde nuestro punto de vista, entre las actividades que se deben realizar para generar o emprender un negocio, podemos encontrar dos tipos que se denominarán “**actividades subjetivas**” y “**actividades objetivas**”, según lo siguiente:

- Las “**actividades subjetivas**” están referidas a las creaciones, pensamientos o ideas que el empresario tiene que realizar para iniciar o formar un negocio. Esto significa que se trata de acciones *ex ante* a la formación del negocio propiamente dicho (etapa de creación). Así, en este tipo de actividades podemos encontrar las siguientes:
 - Determinar la finalidad del negocio (giro del negocio)
 - Elegir los productos o servicios que se comercializarán o prestarán, respectivamente
 - Investigar el público al que va dirigido
 - Escoger el lugar donde se realizarán las actividades, entre otras actividades relacionadas
- Las “**actividades objetivas**” son las etapas de ejecución y resultado de las denominadas “actividades subjetivas” (etapa de materialización). Las “**actividades objetivas**” se encuentran, a su vez, conformadas por **actividades principales y actividades complementarias**.
 - Las **actividades principales** son aquellas que se realizan conforme al destino o la finalidad de las actividades económicas para productos o para servicios, siguiendo estas pautas: para productos, las actuaciones destinadas a la entrega o puesta a disposición del producto que se ofrece como parte de la transacción; para servicios, las actuaciones destinadas a la prestación del servicio en sí mismo que se ofrece como parte de la transacción.

- Las **actividades complementarias** son aquellas que se realizan como medio para poner a disposición del público los productos o servicios que se ofrecen y que coadyuvan **a las actividades principales**, como las siguientes: la apertura de un local comercial con suficientes medios de seguridad en donde se desarrollen las actividades económicas; dotar al negocio de elementos seguros para realizar las transacciones, en caso de que las actividades sean a través de medios físicos o electrónicos; contar con personal debidamente entrenado para la adecuada atención para ofrecer los productos o prestar los servicios; prestar seguridad para que el cliente efectúe una compra del producto o contratación del servicio sin problemas; disponer acciones para brindar al cliente la mayor cantidad de opciones para que pueda hacer la mejor elección; disponer acciones para brindar comodidad al cliente al momento de la adquisición del producto o contratación del servicio; entre otros relacionados.

En este orden de ideas, se puede afirmar que la realización de las actividades económicas servirá para identificar y diferenciar al titular de estas en el mercado, y pueden contener características propias en su realización encaminadas a ofrecer productos o servicios en el mercado que el público apreciará.

Por otro lado, se tiene que un “servicio” es definido como la “[p]restación que satisface alguna necesidad humana y que no consiste en la producción de bienes materiales” (RAE, 2020b); y “[o]rganización y personal destinado a cuidar intereses o satisfacer necesidades del público o de alguna entidad oficial o privada” (RAE, 2014a).

Conforme a ello, la forma de exteriorizar o prestar los servicios se realiza mediante la ejecución de acciones con base a una profesión u oficio (v.g.: servicios de educación, asesoría jurídica, etc.) o las acciones propias del servicio (v.g.: servicios de lavandería, restaurantes, etc.), o incluso la puesta a disposición de productos (v.g. servicios de corretaje de inmuebles, de transporte y entrega de productos, etc.), lo cual no impide que se ejecuten otras acciones accesorias o complementarias que viabilizan o ayudan a la realización de estos servicios y que puedan incluir a las actividades económicas antes mencionadas.

Lo anterior se complementa con lo mencionado líneas arriba sobre las actividades económicas, pues son la suma de acciones que debe hacer un empresario para que pueda,

finalmente, poner a disposición sus productos o prestar de manera efectiva sus servicios a sus clientes, mucho más cuando todos ellos son situaciones inmateriales e independientes del lugar donde se realicen (ya sea a través de un establecimiento o de manera virtual). Asimismo, se trata de actividades que el público consumidor o usuario tendrá en cuenta (en su conjunto) a fin de elegir o tomar su decisión para la contratación.

Si bien las actividades económicas que forman parte de un nombre comercial se encuentran arraigadas a la organización empresarial, indefectiblemente, por su forma de ejecución, estas concluirán en alguna puesta a disposición de productos o prestación de servicios en favor del consumidor o usuario, por lo que estas últimas se complementan con lo anteriormente señalado.

Aunque no es intención de este trabajo igualar las actividades económicas a las prestaciones de servicios, toda vez que el concepto y materialización de las actividades económicas suele ser más amplio que las prestaciones de los servicios en sí mismos, lo que se intenta mostrar es que existe una secuencia de acciones que al exteriorizarse determina similitudes entre estos⁹².

4.3.2.2 La protección del nombre comercial en el marco de la marca de servicio

Teniendo en cuenta que la forma en la que se expresan las actividades económicas que forman parte de un negocio son similares a la figura de prestaciones de servicios, significa encontrar una forma de protección para dichas actividades dentro del marco legal vigente.

Como se ha visto a lo largo del presente trabajo, las actividades económicas que conforman un negocio están protegidas por el “nombre comercial”, mientras que las prestaciones realizadas en función de un oficio o una actividad son protegidas por la “marca comercial”. De esta forma, como se señaló en el numeral anterior, se propone que las actividades económicas sean protegidas a través de la marca de servicio teniendo en cuenta las semejanzas en su materialización, como una opción de protección al nombre comercial.

⁹² De forma similar, se hace referencia a Otamendi en Londoño y Lamus (2015), quienes señalan:

Para McCarthy se trata de institutos diferentes, aunque, “la distinción entre el uso del nombre comercial y el uso de la marca de comercio y de servicio es frecuentemente muy difícil de hacer. Depende de la probable reacción de los compradores al mirar la etiqueta en cuestión. El uso del nombre de la compañía como marca de comercio o de servicio es una cuestión de hecho determinada por la forma en que es usada y el probable impacto sobre los compradores” (p. 199).

Cabe señalar que en la realidad existe una preferencia, o quizás una mejor alternativa, por el registro de una marca de servicio, en contraposición con el registro de un nombre comercial relacionado con servicios.

Sobre este punto, y para ejemplificar esta parte del presente trabajo, se solicitaron al Indecopi las estadísticas sobre el registro de marcas de productos, servicios y de nombres comerciales en los últimos diez años (ver anexo 7.1, “Reporte de certificados otorgados por expediente y clases” [2011-2020]). Sobre el particular, los resultados determinan que existe un número poco relevante en el registro de nombres comerciales para productos y para servicios en comparación con los registros relacionados con las marcas. Así, se observa un número mínimo en el registro de nombres comerciales de prestación de servicios en comparación con las marcas de servicios. De otro lado, también se observa un número reducido de protección en los registros de nombres comerciales de productos, el cual tiende a mantenerse con el paso del tiempo, sin tener un cambio sustancial.

Pero ¿qué razones motivarían para que esto suceda? Se propone que son las siguientes:

- La carga de los medios de prueba del uso del nombre comercial en una solicitud de registro, a diferencia de la solicitud de una marca de servicio, que no requiere acreditar el uso en su registro.
- Si bien los medios probatorios (facturas o boletas) son elementales para acreditar el uso de un signo distintivo, dichos instrumentos resultan ser los mismos en el caso de acreditar el uso de la marca de un servicio y del nombre comercial relacionado con el mismo servicio, pues se tratan básicamente de las mismas actividades. Por ello, los administrados suelen preferir el registro de una marca de servicio en lugar del nombre comercial. Asimismo, y como se podrá apreciar en la explicación del numeral 4.5.7.1, similar situación se podrá presentar en algunos casos de actividades comerciales de productos y ciertos servicios de la clase 35 de la Clasificación de Niza.
- La marca comercial genera al titular del derecho mayor seguridad (al ser su registro constitutivo de derechos) y permite diferenciar sus prestaciones en el mercado, para que los consumidores o usuarios pueden elegir correctamente los productos o servicios que se ofrecen. Además, ayuda a conseguir su fidelidad.

- El registro como marca comercial produce publicidad y posibilidad de ejercer la faceta negativa del derecho adquirido al titular frente a terceros que pretenda usar o solicitar un signo idéntico o similar.

4.3.3 *Protección del nombre comercial no registrado*

No obstante lo anterior, y considerando las características especiales que tiene el nombre comercial en el mercado, es necesario hacer referencia a la tutela que debería tener el nombre comercial que no está registrado.

Al encontrarse entre la problemática que se señala en el capítulo 3, el diseño legal del nombre comercial y teniendo en cuenta que en la legislación vigente no se establece una referencia expresa a la extensión geográfica que debe tener un nombre comercial, resulta necesario que la normativa andina haga referencia a dicha protección. Con ello las instancias administrativas tendrán una base legal para resolver los procedimientos contenciosos en los que interviene un nombre comercial no registrado. De esta forma, resulta necesario establecer que la tutela del nombre comercial sin registrar se realizará dentro del territorio geográfico de la clientela a la cual va dirigida. Asimismo, se puede extender a todo el territorio del Estado si el ámbito antes señalado sobrepasa dichos límites, como consecuencia de un uso o mayor difusión del nombre comercial a nivel nacional⁹³.

Lo anterior no significa que solo se proteja a los nombres comerciales no registrados que alcancen un uso o difusión a nivel nacional, sino que los que no acrediten encontrarse en ese estado deberán coexistir en el mercado con los signos que son base del derecho de contradicción (en caso este último obtenga el registro), siempre que el uso sea anterior.

Como se había señalado en el presente trabajo, la Comisión de Signos Distintivos del Indecopi escapa a los alcances de la extensión geográfica del nombre comercial, y si bien la Sala del Indecopi ha establecido determinados criterios para el análisis de procedimientos contenciosos en los que interviene un nombre comercial no registrado, se cuestionaba que,

⁹³ El Tribunal Andino ha tomado como referencia la posición de la OMPI sobre el ámbito territorial según lo siguiente:

A diferencia de las marcas, que se aplican a productos que pueden circular dentro de un territorio e incluso exceder de las fronteras de un país, los nombres comerciales a menudo distinguen a empresas cuyas actividades están limitadas a cierto territorio. En estos casos sería permisible, por ejemplo, que dos empresas pequeñas que operan en ámbitos geográficos diferentes puedan usar nombres comerciales o similares, pues no habría riesgo de interferencia ni de confusión. esto tendrá necesariamente que apreciarse caso por caso en función de la amplitud de las operaciones de las empresas respectivas (Proceso 16-IP-2017: considerando 4.3) (el subrayado y las cursivas son del texto del Tribunal Andino).

más que una aplicación directa de la norma, no existía una base legal o sustento jurídico para su aplicación. En ese sentido, con la propuesta presentada se obliga a ambas instancias administrativas a evaluar los medios probatorios y determinar los alcances que pudiera tener un nombre comercial no registrado en cada caso en concreto, lo que genera un mayor análisis dentro del procedimiento y una mayor seguridad jurídica en la evaluación de los medios probatorios para el administrado.

En caso de materializarse la propuesta presentada, esta debe hacerse en la Decisión 486, por ser la norma de la cual emana la mencionada protección y no en la norma nacional (como el Decreto Legislativo N.º 1075), pues se limitaría el real alcance que se desea en la protección del nombre comercial. Recordemos que una decisión andina es la norma comunitaria y prevalece ante las normas nacionales (principio de preeminencia). Así pues, una inclusión de la propuesta en el derecho positivo andino fortalecería la tutela del nombre comercial fuera del registro para todos los países de la unión.

4.4 Beneficios de la propuesta

En el marco de la propuesta presentada, y en relación con las tres problemáticas expuestas en el presente trabajo, se pueden encontrar los siguientes beneficios:

- Desaparece la figura del registro declarativo de derechos sobre el nombre comercial, a que se refiere el artículo 193 de la Decisión 486, y es sustituida por el carácter constitutivo del registro que tiene la marca comercial. Esto produce una mayor seguridad jurídica y permite ejercer los derechos que devienen del título otorgado.
- En el caso de un nombre comercial no registrado, las instancias administrativas del Indecopi contarían con una base legal expresamente señalada con la cual pueden resolver los procedimientos contenciosos, para dar más formalidad a sus pronunciamientos, así como con las instancias judiciales al resolver el caso en concreto, sin perjuicio que se solicite la interpretación prejudicial correspondiente en el marco de la normativa andina.
- Se reduce la carga administrativa y la oportunidad de presentación de las pruebas como sustento de un uso del nombre comercial por parte de su titular, el cual, con la actual legislación, tiene que soportar una carga probatoria constante, con la finalidad de evitar que en el mercado existan competidores que usen o registren signos que generan riesgo de confusión.

En el Perú, y dentro del marco de la Política de Modernización del Estado, se apuesta por una gestión pública orientada a resultados al servicio del ciudadano. En esa lógica, el Estado debe preocuparse —siguiendo las competencias de los sectores involucrados— por entender las necesidades de los administrados y realizar acciones como las de soporte de la legislación (dentro de los sistemas administrativos del Estado), con la finalidad de generar normas, regulaciones, seguridad jurídica, bienes o servicios públicos, que motivan una mayor satisfacción a la ciudadanía y facilitan el desarrollo de sus derechos al menor costo posible⁹⁴.

Por ello, la propuesta presentada es una oportunidad para que el Estado peruano proponga cambios en la legislación andina en favor de los ciudadanos, no solo peruanos, sino también de los Estados integrantes de la Comunidad Andina.

4.5 Consecuencias de la propuesta

En el contexto de la propuesta presentada, se identificaron los siguientes efectos o consecuencias:

- Precisión del concepto del nombre comercial
- Evaluación del riesgo de confusión
- Requisitos y prohibiciones de registro
- Depósito del nombre comercial
- Exclusión de la accesoriedad
- Inclusión de la acción de cancelación
- Clasificación de las actividades económicas como servicios
- Vinculación de productos y los servicios de la clase 35
- Traslados de los registros de nombre comercial a marcas de servicio

4.5.1 Precisión en el concepto del nombre comercial

En el numeral 1.2 del capítulo 1 se mencionaba que el nombre comercial se vincula con las “actividades económicas relacionadas con productos y/o servicios”, independientemente del

⁹⁴ En el marco de lo señalado por el Decreto Supremo N.º 004-2013-PCM, que aprueba la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública.

lugar o el establecimiento comercial donde se realicen, pues estos últimos no pueden existir sin la existencia acreditada de las primeras.

Al existir similitudes entre las actividades económicas y la prestación de servicios, se propone evaluar la referencia al nombre comercial en el artículo 190 de la norma andina y que solamente se relacione con “las actividades económicas” o “actividades comerciales”.

Como se había señalado, el concepto de empresa puede incluirse, entre otras, como una actividad empresarial o a una profesión, por lo que podría ser susceptible de ser protegido como actividades económicas relacionadas con la comercialización de productos o prestación de servicios.

Por otro lado, el funcionamiento o vigencia de un “establecimiento comercial físico” no puede existir sin una actividad económica que lo respalde. Asimismo, se debe mencionar que con el crecimiento de las innovaciones tecnológicas es posible que existan lugares virtuales (como las aplicaciones [*apps*] y las páginas electrónicas) donde se ofrezcan productos o servicios, los cuales pueden cumplir las mismas funciones que los establecimientos comerciales físicos, y cuyas actividades económicas que allí se realizan también pueden identificarse con el nombre comercial.

Se debe reiterar que el nombre comercial estará más asociado con identificar a la “actividad comercial o económica” que se realiza y no el lugar específico (virtual o físico), ya que lo importante es que el signo sea asociado con la actividad que se pretende distinguir, independientemente de la forma o establecimiento donde se ejecute.

4.5.2 Evaluación del riesgo de confusión

Teniendo en consideración que, con la propuesta presentada, se pretende incluir la referencia expresa a la expansión geográfica del nombre comercial no registrado, y con la finalidad de evitar contradicciones en la tutela del signo, cuando se deba evaluar el riesgo de confusión con una marca, la frase “siempre que dadas las circunstancias” señalada en el literal b del artículo 136 de la Decisión 486 debería ser excluida. Dicho supuesto solo se aplicaría para el nombre comercial usado y no registrado.

4.5.3 Requisitos y prohibiciones de registro

En la legislación vigente, el artículo 194 de la Decisión 486 señala expresamente las causales para denegar el registro de un nombre comercial (supuestos relacionados con el riesgo de

confusión, la afectación a la moral y en contra del orden público). Sin embargo, con la propuesta presentada le serían aplicables los requisitos y las causales de prohibición de registro de las marcas señaladas en los artículos 134, 135 y 136 de la Decisión 486.

Lo antes mencionado no ha sido ajeno al Indecopi y al Tribunal Andino. Así, el primero (en la Resolución N.º 0904-2018/TPI-INDECOPI) equipara los requisitos de registrabilidad de las marcas a los del nombre comercial (en el caso LA CUISINE⁹⁵).

De lo anterior se tiene que han existido reconocimientos respecto a que los nombres comerciales y las marcas deberían contener elementos distintivos que los hagan diferentes del resto de signos que identifiquen productos, servicios o actividades económicas que se ofrecen en el mercado, con la finalidad de que puedan ser adecuadamente reconocidos por los consumidores o usuarios, y evitar así el posible riesgo de confusión.

4.5.4 Depósito del nombre comercial

Sin perjuicio de la propuesta presentada, se debe tener en consideración lo dispuesto en la legislación de Colombia, en la que, a diferencia del caso peruano, no existe el registro del nombre comercial, sino su depósito⁹⁶. Esto implicaría una modificación de su normativa interna con el propósito de eliminar este último y permitir el registro de la marca de servicio.

⁹⁵ Se trata de la acción de nulidad del nombre comercial LA CUISINE (Certificado N.º 5600) y en la que la Sala del Indecopi declara la nulidad del pronunciamiento de la primera instancia a fin de que se pronuncie sobre el fondo de la controversia. En referencia a lo señalado en el Proceso 142-1P-2013, señala que:

En este sentido, cabe indicar que las causales de irregistrabilidad del artículo 194 permiten aplicar las causales absolutas y relativas de irregistrabilidad marcaria normadas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486, así como los requisitos de registrabilidad del artículo 134, en todo lo que sea aplicable al nombre comercial. Por tanto, serán aplicables al nombre comercial lo dispuesto en los artículos 134, 135 y 136 en lo que corresponda, por lo que la Oficina Nacional deberá, ante el depósito de un nombre comercial, analizar si el signo incurre en alguna de las causales de irregistrabilidad de las marcas, tal y como sería el caso de que sea confundible con otro signo distintivo (Resolución N.º 0904-2018/TPI-INDECOPI, Expediente N.º 705990-2017/DSD: numeral 2, pp. 9-10).

Finalmente, mediante Resolución N.º 1019-2019/TPI-INDECOPI, la Sala del Indecopi considera nulo el registro del nombre comercial LA CUISINE (Certificado N.º 5600) sobre actividades económicas de productos de la clase 21 de la Clasificación de Niza, por ser de carácter descriptivo (numeral 3).

⁹⁶ El Código de Comercio señala lo siguiente:

Los derechos sobre el nombre comercial se adquieren por el primer uso sin necesidad de registro. No obstante, puede solicitarse su depósito. Si la solicitud reúne los requisitos de forma establecidos para el registro de las marcas, se ordenará la concesión del certificado de depósito y se publicará (Decreto N.º 410 [Colombia]: art. 603).

4.5.5 *Exclusión de la accesoriadad*

El principio de accesoriadad se relaciona con el nombre comercial y su necesidad de que sea transferido con la empresa o el negocio (en su totalidad), tal y como se señala en el artículo 199 de la Decisión 486⁹⁷.

En ese sentido, la actual norma andina limita la independencia del nombre comercial, pues quizás considera la idea de proteger los nombres comerciales que incluyan algunas características especiales en su prestación y que los diferencian de los demás competidores en el mercado⁹⁸. Sin embargo, surge la interrogante cuando las actividades económicas que identifican a un nombre comercial no lo revisten de alguna característica especial que lo haga resaltar o tener las preferencias de los usuarios. En estos términos, por qué no permitir la transferencia del signo sin la empresa que los acompaña.

No obstante, la independencia del nombre comercial con la empresa o el negocio ha sido concebida en la ley vigente española. En el marco de dicha norma se puede apreciar que, teniendo la regla de protección del nombre comercial a través del carácter constitutivo de derechos, el registro ayuda a identificar a dicho signo y dejar constancia del contenido y las circunstancias de la transferencia en el signo otorgado. En consecuencia, se aplican las reglas de transmisión de las marcas, en las que —si bien la regla general es que el signo sea objeto de transmisión con la empresa o el negocio— existen excepciones como el acuerdo de las partes o las circunstancias del caso, que pueden denegarse cuando se trate de signos que puedan generar confusión⁹⁹.

⁹⁷ La norma comunitaria señala lo siguiente:

La transferencia de un nombre comercial registrado o depositado se inscribirá ante la oficina nacional competente de acuerdo con el procedimiento aplicable a la transferencia de marcas, en cuanto corresponda, y devengará la misma tasa. Sin perjuicio de ello, la transferencia del nombre comercial s[o]lo podrá efectuarse conjuntamente con la de la empresa o establecimiento con el cual se venía usando. El nombre comercial podrá ser objeto de licencia. Cuando lo prevean las normas nacionales, dicha licencia podrá ser registrada ante la oficina nacional competente (Decisión 486: art. 199).

⁹⁸ Sobre este particular, Zaragoza (1998), señala lo siguiente:

la libertad de transmisión del nombre comercial no es absoluta, a diferencia de los otros derechos de propiedad industrial; ya que para [e]ste se ha establecido el principio de accesoriadad con la totalidad de la empresa, y esto representa, entre otras cosas, según Carlón Sánchez [...], que el crédito que tiene el nombre comercial no se debe, o, al menos, no solamente, a las cualidades personales del empresario, sino, también a las cualidades objetivas del conjunto de los elementos dispuestos por aqu[e]l para el ejercicio de su actividad empresarial (p. 214).

⁹⁹ En el caso de la Ley 17/2001, existe un alejamiento del “principio de accesoriadad” en los nombres comerciales. Además, se permite transferir la empresa sin que sea necesaria la transferencia de dichos signos de la siguiente forma:

En este orden de ideas, en virtud de la experiencia española y de la propuesta presentada, debería considerarse que, pese a que la función de dicho signo es identificar una actividad económica en el mercado (ahora como servicio), podría ser libremente transferida sin la empresa, siempre que no se verifique un riesgo de confusión o perjuicio en contra de terceros¹⁰⁰, que es lo que se busca esencialmente en el mercado, con la supervisión de la autoridad administrativa.

4.5.6 *Inclusión de la acción de cancelación*

En el derecho marcario la figura de la cancelación por falta de uso se produce cuando se elimina del registro las marcas comerciales que no son utilizadas, luego de cumplido el plazo legal establecido (tres años antes de la presentación de la acción en el que el signo no se hubiese explotado). Sobre esto cabe señalar que el Indecopi ha sido renuente en la aplicación de la acción de cancelación sobre los nombres comerciales. Así, en la Resolución N.º 0351-2019/TPI-INDECOPI señala lo siguiente:

- La cancelación no procede con los registros de los nombres comerciales, donde la extinción del derecho es inmediata al cese de uso.
- La decisión andina no ha establecido ningún tipo de parámetro (cualitativo o cuantitativo) para determinar si un nombre comercial está siendo usado, por lo que será suficiente que se acredite su uso para que el derecho de exclusiva se mantenga vigente.
- El derecho relativo al nombre comercial se extingue por la falta de uso, a diferencia de la acción de cancelación, con el que se extingue el derecho de exclusiva que genera el registro.
- Si se extingue la cancelación del registro, quien obtuvo la cancelación podrá solicitar el registro del mismo signo distintivo, pues genera un derecho preferente; sin embargo, si

-
- La transmisión sobre los nombres comerciales existe por aplicación supletoria de las normas sobre marcas (numeral 3 del artículo 87), y cuyo artículo 47 hace referencia a la “transmisión de la marca”.
 - La transferencia de la empresa y del nombre comercial se realiza de forma conjunta; sin embargo, puede producirse cuando exista pacto entre las partes; o, de las eventualidades de cada caso en concreto (numeral 1 del artículo 47).
 - Si como parte de la transferencia, la autoridad estatal pueda advertir algún riesgo de confusión, es posible denegar la autorización para el registro de la transmisión (numeral 2 del citado artículo 47).

¹⁰⁰ En cuanto al régimen marcario, la norma comunitaria señala: “Cualquier persona interesada podrá solicitar el registro de una transferencia. No obstante, la oficina nacional competente podrá denegar dicho registro, si la transferencia acarrea riesgo de confusión” (Decisión 486: art. 161).

el anterior titular del nombre comercial acredita que lo sigue utilizando, tendría el derecho de oponerse a dicha solicitud.

En este punto, con la normativa vigente, se debe hacer referencia a la distinción que origina el hecho de dejar de usar un nombre comercial y los efectos que ocasiona un registro de nombre comercial. En el primero desaparecería el derecho de su titular sobre el nombre comercial, pero no sucede lo mismo con el segundo, porque si dicho signo se encuentra inscrito, el título o registro persistirá y motivará efectos jurídicos frente a terceros, pues, según el citado pronunciamiento de la autoridad administrativa, no debería existir una acción de cancelación.

En ese sentido, se presenta una discrepancia entre la realidad y el registro en sí mismo, pues mediante el registro se seguiría planteando la existencia de un nombre comercial que ya no existe. De esta forma, se transmite al mercado (al propio Estado, a las empresas y a los usuarios) una información incorrecta y se genera inseguridad jurídica. Sin embargo, con la propuesta presentada esta problemática desaparecería y podría aplicarse la acción de cancelación, al tratarse el nombre comercial como una marca de servicio.

Se debe precisar que con la acción de cancelación no solo se busca acreditar el uso, sino que se busca demostrar que no existe una continuidad de las actividades económicas realizadas por el titular del signo registrado; esto es, que no es utilizado de manera “real, efectiva y constante”, y que hay un tercero interesado (el accionante) en entrar al mercado para usar ese signo o uno muy similar.

Al declararse fundada la acción de cancelación, existirá la certeza de que el titular del signo no acreditó su uso en los términos anteriormente señalados, por lo que el accionante tendría la libertad para ejercer su derecho preferente, inmediatamente después. Así, bajo el riesgo de iniciarse la referida acción y se pierda el título obtenido, se generan incentivos para que exista un uso en el tráfico comercial de los signos distintivos registrados.

4.5.7 Clasificación de las actividades económicas como servicios

Debe tenerse presente que no todas las actividades económicas tienen un mismo objetivo, toda vez que algunas están encaminadas a vender u ofrecer o comercializar un producto y otras a prestar un servicio. Se procederá a evaluar ambas situaciones.

4.5.7.1 Las actividades económicas relacionadas con la comercialización de productos

En el caso de los nombres comerciales, si una persona realiza una “actividad económica relacionada con la comercialización de un producto”, independientemente que el producto sea propio (elaborado por el mismo titular o adquirido para la venta posterior) o por cuenta de terceros (entregado en consignación para la comercialización del producto), es protegido dentro de la clase que corresponda al producto de la Clasificación de Niza (clases 01 a la 34). Sin embargo, con la propuesta del presente trabajo resulta necesario determinar con qué tipo de servicios es posible equiparar las denominadas “actividades económicas relacionadas con productos”.

El presente trabajo considera que dichas actividades económicas se materializarán cuando el titular pone a disposición de la mejor manera posible los productos a los clientes para que estos puedan escoger y adquirirlos. La figura que mejor se asimila para estas actividades resulta ser la “prestación de servicios de agrupamiento de productos diversos”, que se encuentran en la clase 35 de la Clasificación de Niza. En efecto, en dicha clase se clasifican de forma general los servicios de “publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; y, trabajos de oficina”. Pese a ello, no se debe dejar de tener presente la lista alfabética de servicios y las notas explicativas¹⁰¹ para la clase 35 en la actual edición de la Clasificación de Niza¹⁰².

Así pues, la OMPI, en referencia a la clase 35 de la Clasificación de Niza, señala que comprende, en particular, lo siguientes servicios:

el agrupamiento, por cuenta de terceros, de una amplia gama de productos (excepto su transporte), para que los consumidores puedan verlos y adquirirlos con comodidad; estos servicios pueden ser prestados por comercios minoristas o mayoristas, por distribuidores automáticos, catálogos de venta por correspondencia o medios de comunicación electrónicos, por ejemplo, sitios web o programas de televenta (WIPO IP Portal, 2020).

Esta clase de servicios se refieren a las actividades realizadas por los centros comerciales, tiendas por departamento, supermercados, minimercados o establecimientos similares, ya

¹⁰¹ Una nota explicativa que precisa o ejemplifica de manera general los servicios incluidos o excluidos y que ayuda a entender en cuál de las clases se deben registrar.

¹⁰² La actual edición es la NCL2021, que entró en vigor el 1 de enero de 2021.

sea en forma física o por medios electrónicos, en los que se ofrecen distintos productos a los consumidores, con la especial característica de que dichos productos son puestos a disposición para ser adquiridos por los consumidores en un mismo lugar (de allí la precisión en la redacción de que “los consumidores puedan verlos y adquirirlos con comodidad”).

Nótese, además, que la redacción de los servicios de la clase 35 es que sean “por cuenta de terceros”. Puede entenderse que los productos que se agrupan se venderán a nombre o en beneficio de un tercero (que es el real propietario de los productos), en el local comercial de su titular, con una ganancia conjunta para este último y el propietario de los productos. De lo anterior, pareciera que este tipo de servicios no incluiría los “servicios de agrupamiento de productos que sean por cuenta propia”, es decir, cuyo negocio es la comercialización de productos propios (fabricados o elaborados por el titular del negocio o adquiridos para ser vendidos).

Al respecto, en las “observaciones generales de la Clasificación de Niza” se señala que, si un servicio no puede clasificarse con ayuda de la lista de clases, las notas explicativas o la lista alfabética, se puede incluir servicios aplicando la analogía con servicios similares que se encuentren en la lista alfabética¹⁰³. En ese sentido, teniendo en consideración que los “servicios de agrupamiento de productos por cuenta de terceros” se encuentran en la clase 35 de la Clasificación de Niza, es posible aplicar por analogía los “servicios de agrupamiento de productos por cuenta propia” en la misma clase.

Si bien “los servicios de agrupamiento de productos” no están explícitamente señalados en la lista alfabética de la clase 35 de la Clasificación de Niza, sino que se encuentran en la “nota explicativa”, ello no resultaría ser un impedimento para aplicar la analogía mencionada, pues se trata de servicios que siempre estarán en la referida clase 35.

¹⁰³ En ese sentido, se señala lo siguiente:

Observaciones generales. Las indicaciones de los productos o servicios que figuran en los títulos de las clases constituyen indicaciones generales relativas a los sectores a los que pertenecen en principio estos productos o servicios. Es por ello que resulta importante consultar la lista alfabética para asegurarse de la clasificación exacta de cada producto o servicio concreto. [...] **SERVICIOS.** Si un servicio no puede clasificarse con ayuda de la lista de clases, las notas explicativas o la lista alfabética, las observaciones siguientes indican los criterios que conviene aplicar: los servicios se clasifican, en principio, según las ramas de las actividades definidas por los títulos de las clases de servicios y sus notas explicativas o, si no se especifican, por analogía con otros servicios similares que figuren en la lista alfabética (WIPO IP Portal, 2021).

En este orden de ideas, es posible considerar que “las actividades económicas relacionadas con la comercialización de productos” pueden ser asimiladas a la “prestación de servicios de agrupamiento de diversos productos (propios o de terceros)” que indica la clase 35 de la Clasificación de Niza.

4.5.7.2 Las actividades económicas relacionadas con la prestación de servicios

A diferencia de lo que sucede en el caso de actividades comerciales relacionadas con productos y su correspondencia con los servicios de la clase 35 de la Clasificación de Niza, para el caso de actividades comerciales relacionadas con servicios la propuesta resulta ser un poco más sencilla. En ese sentido, las actividades económicas relacionadas con servicios serían consideradas como las prestaciones de los mismos servicios. Además, la forma de protegerlas sería mediante la inscripción en el registro y en el marco jurídico de la marca de servicio, en la misma clase de la Clasificación de Niza.

4.5.8 Vinculación de productos y servicios de la clase 35

Una vinculación de productos y servicios significa que cuando el consumidor aprecie una misma marca de un “producto” aplicada a algunos “servicios relacionados con estos productos”, pensará que son producidos y prestados por el mismo titular o que pertenecen al mismo grupo empresarial (vinculación económica), con lo cual se produciría un posible riesgo de confusión. Con ello, no importa que los productos o servicios se encuentren en clases distintas de la Clasificación de Niza, ya que pueden estar vinculados comercialmente, por lo que resulta aplicable la última parte del artículo 151 de la Decisión 486¹⁰⁴.

En el marco de la propuesta presentada, conviene mencionar las vinculaciones que se deban generar entre productos con algunos de los servicios de la clase 35. Todo empresario que fabrique un producto estará potencialmente en la posibilidad de realizar actividades de agrupación de sus propios productos, y ponerlos a disposición de los consumidores para que los adquieran con mayor facilidad. Por ello, podrá no solo elaborar un bien, sino también facilitar la adquisición de este en favor de sus clientes. Con la propuesta se evidencia la vinculación entre los bienes materiales que se elaboren de cualquier clase de producto de la

¹⁰⁴ La norma andina señala lo siguiente: “Las clases de la Clasificación Internacional [...] no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente” (Decisión 486: art. 151).

Clasificación de Niza (de la 01 a la 34) y los servicios de agrupamiento de estos mismos productos con la clase 35.

En caso se presente el registro de cualquier marca de producto, al realizarse la búsqueda de antecedentes fonéticos o gráficos, además de la misma clase de producto, necesariamente deberá realizarse la búsqueda en los servicios de agrupamiento de estos mismos productos o similares en la clase 35, lo que en la actualidad no se realiza (como regla general) en las instancias del Indecopi. De encontrarse una marca idéntica o sustancialmente similar, la solicitud debería ser denegada para proteger al mercado de un posible riesgo de confusión.

En la jurisprudencia emitida por el Indecopi se pueden apreciar algunos casos (en procedimientos contenciosos) en los que se vinculan “productos específicos” con los “servicios de agrupamiento relacionados con dichos productos específicos” de la clase 35, como:

- Resolución N.º 0953-2011/TPI-INDECOPI. Se vincula a “baterías” de la clase 9 con “reagrupamiento por cuenta de terceros de productos tales como baterías” de la clase 35¹⁰⁵.
- Resolución N.º 0541-2017/TPI-INDECOPI. Se vincula a “carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas”, correspondientes a la clase 29, con “servicios de reagrupamiento, en beneficio de terceros, de comidas cocidas, comidas precocidas, conservas, salsas, especias y condimentos”, de la clase 35¹⁰⁶.
- Resolución N.º 0016-2011/TPI-INDECOPI. Se vincula “reagrupamiento por cuenta de terceros de productos diversos (con excepción de su transporte), lo que permite a los

¹⁰⁵ La Sala del Indecopi señaló lo siguiente:

se advierte que existe vinculación entre algunos de los servicios de reagrupamiento que distinguen las marcas registradas y algunos de los productos que pretende distinguir el signo solicitado, toda vez que algunos de los servicios de reagrupamiento que distinguen las marcas registradas se encuentran destinados específicamente a las baterías, las cuales se encuentran incluidas entre los productos que el signo solicitado pretende distinguir, siendo posible que estas sean, en consecuencia, materia de los servicios de reagrupamiento blindados por la titular de las marcas registradas (Resolución N.º 0953-2011/TPI-INDECOPI, Expediente N.º 394504-2009: numeral 2.1, p. 10).

¹⁰⁶ La Sala del Indecopi señaló lo siguiente:

debido a que los “servicios de agrupamiento” tienen como objetivo ofrecer al público una gran variedad de productos de todo tipo y de distintas marcas en un solo lugar o en un solo espacio, es decir, las empresas que se dedican al servicio de reagrupamiento por cuenta de terceros se encargarán de organizar ferias o eventos, donde distintas empresas expongan sus productos y el público pueda escogerlos con comodidad (Resolución N.º 0541-2017/TPI-INDECOPI, Expediente N.º 631145-2015/DSD: numeral 4.1, p. 11).

consumidores examinar y comprar estos productos con comodidad en tiendas de calzado al por menor” de clase 35 con “toda clase de vestuarios (prendas de vestir) para hombre, mujeres y niños” de clase 25 y “cuero e imitaciones de cuero, productos de estas materias no comprendidos en otras clases; pieles de animales, baúles y maletas, paraguas, sombrillas y bastones; fustas y guarnicionería”, de clase 18¹⁰⁷.

Con las evidencias presentadas, y en caso la presente propuesta se materialice, en adelante la búsqueda de antecedentes en la clase 35 deberá ser obligatoria, siempre que se solicite una marca de producto (para procedimientos contenciosos y no contenciosos).

4.5.9 Implementación de la propuesta

En concordancia con lo señalado se deberá crear una estrategia para adecuar los registros vigentes de nombres comerciales en registros de marcas comerciales.

4.5.9.1 Traslados de registros de nombres comerciales sobre productos

Se debe partir de la idea que existe una vinculación potencial entre los productos específicos (de las clases 01 a 34) y los servicios de agrupamiento de dichos productos específicos en la clase 35. Los registros actuales de “nombres comerciales relacionados con productos” deberán ser trasladados a los registros como “marcas de servicios sobre reagrupamiento de productos” de la clase 35, para lo cual se deben prever algunas contingencias que se pueden presentar, como las siguientes:

- El inicio de posibles acciones de nulidad al encontrarse en el traslado signos que, no obstante haberse encontrado y registrado en clases distintas, ahora se advierten que son confundibles. Se debe hacer notar que en este caso no se trata de una nueva causal de nulidad, sino que el registro de alguno de los signos fue otorgado por desconocimiento de la existencia del otro signo en otra clase con el que es posible

¹⁰⁷ La Sala del Indecopi señaló lo siguiente:

se advierte que existe vinculación entre los servicios de reagrupamiento, que pretende distinguir el signo solicitado y los productos que distinguen las marcas registradas, toda vez que los servicios de reagrupamiento que el signo solicitado pretende distinguir se encuentran destinados específicamente a productos tales como calzado y prendas de cuero, bolsos y billeteras (con excepción de su transporte), los cuales se encuentran incluidos en los productos de la[s] clase[s] 25 y 18, respectivamente [...], siendo posible que los productos de dichas clases que distinguen las marcas registradas sean, en consecuencia, materia de los servicios de reagrupamiento brindados por el titular del signo solicitado (Resolución N.º 0016-2011/TPI-INDECOPI, Expediente N.º 371635-2008: numeral 3.1, pp. 8-9).

una confusión, por lo que sería susceptible de una acción de nulidad relativa y dentro del plazo legal establecido.

- Si se quiere evitar el inicio de una acción de nulidad, el titular podría optar por limitar, reducir o precisar el listado de productos referidos en los servicios de agrupamiento de la clase 35, para evitar continuar con el riesgo de confusión.

Se debe hacer notar que con esta propuesta también se transparentan los registros de signos distintivos, con el objetivo de defender los derechos de los titulares de estos y del mercado en general, a fin de evitar, en adelante, cualquier posible error u omisión en las búsquedas de los antecedentes registrales.

4.5.9.2 Traslados de registros de nombres comerciales relacionados con servicios

De manera distinta sucede con los nombres comerciales relacionados con servicios, porque no se trataría de una transferencia de registros a otras clases, sino de la conversión de registros en las mismas clases. La eventualidad de un posible riesgo de confusión desaparece por encontrarse en la misma clase y, por ende, la existencia de algún tipo de acción de nulidad resultaría poco probable.

4.6 Legalidad de la propuesta

Como se ha mencionado en el capítulo 2 del presente trabajo, el Estado peruano es parte de algunos instrumentos internacionales en materia de propiedad industrial. El instrumento de mayor relevancia es el Convenio de París, por su antigüedad y referencia al amparo del nombre comercial, seguido por la Convención de Washington. Los Estados parte de estos acuerdos internacionales deben cumplir con sus pisos mínimos establecidos y al derecho que rige a la propiedad industrial. Así, el Convenio de París protege el nombre comercial aun cuando no se encuentre registrado y, en todo caso, se permite, con libertad, que la legislación de cada país pueda proteger dicho signo distintivo (conforme a la Guía de Bodenhausen, 1969).

Por otro lado, en la Convención de Washington se dispone una regulación sobre el nombre comercial, en el cual se incluye una mención a que este signo debe ser protegido sin necesidad de registro o depósito, forme o no parte de una marca, según el artículo 14. Asimismo, el artículo 19 del mismo instrumento permite que la protección del nombre comercial se imparta de acuerdo con la normativa al interior y lo dispuesto en la Convención.

Por su parte, la Convención de Washington no regula la protección de marcas de servicios, como es la que pretende regular con el presente trabajo. Sin embargo, con ello no se incumple el citado instrumento, pues no se desprotege la existencia del nombre comercial. En este orden de ideas, la propuesta planteada no contraviene lo dispuesto por los tratados internacionales mencionados, pues aunque no se reconocería la figura de los nombres comerciales mediante el registro, se estaría sustituyendo por las “marcas comerciales”, cuyas “actividades económicas o establecimientos” ahora son adaptadas a la figura de los “servicios”; no estando expresamente prohibida la fórmula de la propuesta presentada. Asimismo, no se deja de proteger las actividades económicas sin registrar y que pueden realizar los empresarios antes de un nuevo registro, con la finalidad de asumir dichas obligaciones internacionales contraídas por el Estado peruano y los países de la Comunidad Andina de forma particular.

4.7 Modificación normativa

4.7.1 Propuesta de modificación de la Decisión 486

En el marco de lo antes señalado, se procederá a identificar las modificaciones normativas que se deberían realizar en la Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial.

Tabla 1

Modificaciones normativas por realizar en la Decisión 486

Normativa vigente	Propuesta	Motivo
<p>Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:</p> <p>b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación. (Decisión 486: art. 136).</p>	<p>Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:</p> <p>b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial usado o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, y su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación.</p>	<p>Al establecer criterios de evaluación del nombre comercial no registrado, expresamente señalados en la propuesta del artículo 192 de la Decisión 486, ya no se requiere la precisión de las circunstancias.</p> <p>Cabe señalar que el literal b del artículo 136 de la Decisión 486 sería aplicable para los nombres comerciales que no se encuentran registrados.</p>
<p>Artículo 190.- Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil.</p> <p>Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre</p>	<p>Artículo 190.- Se entenderá por nombre comercial el signo que identifique actividades económicas relacionadas con productos y servicios.</p> <p>Se podrá tener más de un nombre comercial en uso. Puede constituir nombre comercial,</p>	<p>El nombre comercial se limita a la identificación de actividades económicas, independientemente de la forma en la que se presten, por lo que se encuentran incluidas las referidas las que se realizan a través de los establecimientos</p>

<p>comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles.</p> <p>Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir (Decisión 486: art. 190).</p>	<p>entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles.</p> <p>Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir.</p>	<p>comerciales físicos o en cualquier otra modalidad.</p> <p>La referencia es para los nombres comerciales en uso en el mercado, ya que los nombres comerciales que se decida registrar lo serán a través de las marcas.</p>
<p>Artículo 191.- El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa (Decisión 486: art. 191).</p>	<p>Artículo 191.- El derecho exclusivo sobre un nombre comercial no registrado se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades económicas.</p>	<p>Debido a que no se pueden desproteger a los nombres comerciales que no están registrados en el marco de lo dispuesto en el artículo 8 del Convenio de París, y a la nueva definición propuesta en el artículo anterior.</p>
<p>Artículo 192.- El titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios. En el caso de nombres comerciales notoriamente conocidos, cuando asimismo pudiera causarle un daño económico o comercial injusto, o implicara un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de la empresa del titular.</p> <p>Será aplicable al nombre comercial lo dispuesto en los artículos 155, 156, 157 y 158 en cuanto corresponda (Decisión 486: art. 192).</p>	<p>Artículo 192.- El titular de un nombre comercial no registrado y usado en el mercado podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios.</p> <p>En dicho contexto, el nombre comercial será protegido dentro del territorio geográfico de la clientela a la cual va dirigida. Asimismo, se puede extender a todo el territorio del Estado, si el ámbito antes señalado sobrepasa dichos límites, como consecuencia de un uso o mayor difusión del nombre comercial a nivel nacional.</p> <p>En el caso de nombres comerciales notoriamente conocidos, cuando asimismo pudiera causarle un daño económico o comercial injusto, o implicara un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de la empresa del titular.</p> <p>Será aplicable al nombre comercial usado lo dispuesto en los artículos 155, 156, 157 y 158 en cuanto corresponda.</p>	<p>La faceta negativa del derecho sobre el nombre comercial se ve limitada a la figura del nombre comercial que sin registrar.</p> <p>Se precisan o materializan los criterios para evaluar la protección del nombre comercial no registrado en virtud de los criterios, actuales, de la Sala del Indecopi y el Tribunal Andino.</p>
<p>Artículo 193.- Conforme a la legislación interna de cada [p]aís [m]iembro, el titular de un nombre comercial podrá registrarlo o depositarlo ante la oficina nacional competente. El registro o depósito</p>	<p>Artículo 193.- El titular de actividades económicas relacionadas con productos o servicios serán registradas como marca de servicio ante la oficina nacional competente. Al</p>	<p>Se propone el registro del nombre comercial que identifica a las actividades económicas, en la calidad de marca de servicio, por lo que</p>

<p>tendrá carácter declarativo. El derecho a su uso exclusivo solamente se adquirirá en los términos previstos en el artículo 191 (Decisión 486: art. 193).</p>	<p>registro le serán aplicables lo dispuesto a las marcas.</p>	<p>los efectos serán los aplicables a las marcas. Esta disposición podría incluir la modificación sobre el depósito del nombre comercial en los países que la ejercen.</p>
<p>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 (Decisión 486: art. 194).</p>	<p>Derogar</p>	<p>Las prohibiciones de registro serán las aplicables a las marcas, conforme lo señalado en los artículos 134, 135 y 136 de la Decisión 486.</p>
<p>Artículo 195.- Para efectos del registro, la oficina nacional competente examinará si el nombre comercial contraviene lo dispuesto en el artículo anterior. Los [p]aíses [m]iembros 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 utilizada para las marcas (Decisión 486: art. 195).</p>	<p>Artículo 195.- Los medios de prueba que sirvan para la acreditación del uso de un nombre comercial se harán de acuerdo con la legislación de cada país miembro.</p>	<p>Al registro le será aplicable el régimen de las marcas, por lo que ya no se requiere acreditar o exigir la prueba de uso, que se limita solo para el caso de los nombres comerciales no registrados.</p>
<p>Artículo 196.- En caso de registro del nombre comercial, [e]ste tendrá una duración de diez años contados a partir de la fecha de su registro o depósito, renovables por períodos iguales (Decisión 486: art. 196).</p>	<p>Derogar</p>	<p>Al registro le será aplicable el régimen de las marcas.</p>
<p>Artículo 197.- El titular de un registro de nombre comercial podrá renunciar a sus derechos sobre el registro. La renuncia al registro del nombre comercial surtirá efectos a partir de su inscripción ante la oficina nacional competente (Decisión 486: art. 197).</p>	<p>Derogar</p>	<p>Al registro le será aplicable el régimen de las marcas.</p>

<p>Artículo 198.- La renovación del registro de un nombre comercial deberá solicitarse ante la oficina nacional competente, dentro de los seis meses anteriores a la fecha de su expiración. No obstante, el titular del nombre comercial gozará de un plazo de gracia de seis meses, contados a partir de la fecha de vencimiento del registro para solicitar su renovación, acompañando los comprobantes de pago de las tasas establecidas en las normas internas de los [p]aíses [m]iembros, pagando conjuntamente el recargo establecido, de ser el caso. Durante el plazo referido, el registro del nombre comercial mantendrá su plena vigencia.</p> <p>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 (Decisión 486: art. 198).</p>	<p>Derogar</p>	<p>Al registro le será aplicable el régimen de las marcas.</p>
<p>Artículo 199.- La transferencia de un nombre comercial registrado o depositado se inscribirá ante la oficina nacional competente de acuerdo con el procedimiento aplicable a la transferencia de marcas, en cuanto corresponda, y devengará la misma tasa. Sin perjuicio de ello, la transferencia del nombre comercial s[o]lo podrá efectuarse conjuntamente con la de la empresa o establecimiento con el cual se venía usando.</p> <p>El nombre comercial podrá ser objeto de licencia. Cuando lo prevean las normas nacionales, dicha licencia podrá ser registrada ante la oficina nacional competente (Decisión 486: art. 199).</p>	<p>Derogar</p>	<p>Al registro le será aplicable el régimen de las marcas.</p> <p>En ese sentido, desaparece el principio de accesoriedad, por lo que el signo puede ser transferido libremente, toda vez que se le concibe como una marca de servicio.</p> <p>Desde el punto de vista de la presente propuesta, solo en la medida en que la transferencia de un signo registrado pueda generar riesgo de confusión en el mercado, puede denegarse el registro de este.</p>
<p>Artículo 200.- La protección y depósito de los rótulos o enseñas se regirá por las disposiciones relativas al nombre comercial, conforme a las normas nacionales de cada [p]aís [m]iembro (Decisión 486: art. 200).</p>	<p>Se mantiene</p>	<p>Esta norma se mantiene para ser aplicada entre los países que protegen los rótulos y enseñas, como Colombia y Bolivia. Para ello, tendrían que adecuar su normativa interna.</p> <p>Sin perjuicio de ello, teniendo en cuenta que los establecimientos comerciales se protegerían con la figura de las actividades económicas, podría</p>

		incluso evaluarse su posible supresión.
--	--	---

Nota: Decisión 486: arts. 136, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200. Elaboración propia, 2021.

4.7.2 Propuesta de modificación del Decreto Legislativo N.° 1075

En el marco de lo antes señalado, se procederá a identificar las modificaciones normativas que se deberían realizar en el Decreto Legislativo N.° 1075, que aprueba Disposiciones Complementarias a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial.

Tabla 2

Modificaciones normativas por realizar en el Decreto Legislativo N.° 1075

Normativa vigente	Propuesta	Motivo
<p>Artículo 60.- Cesión de solicitudes de registro 60.3 Cuando la cesión verse sobre una solicitud de registro de nombre comercial, el solicitante, adicionalmente, debe acreditar la transferencia de la empresa o establecimiento con el cual se venía usando el nombre comercial que se está cediendo, de corresponder (Decreto Legislativo 1075, 2008 art. 60).</p>	<p>Derogar</p>	<p>Al registro le será aplicable el régimen de las marcas. En el caso de las transferencias, se aplican los comentarios señalados sobre el principio de accesoriadad del artículo 199 de la Decisión 486 antes mencionado.</p>
<p>Artículo 83.- Nombre comercial 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 (Decreto Legislativo 1075, 2008, art. 83).</p>	<p>Artículo 83.- Protección La solicitud de registro de un nombre comercial se tramitará a través del registro de la marca de servicio.</p>	<p>Se reitera la protección del registro de las actividades económicas que son identificadas con el nombre comercial en el marco de la marca de servicio. De este modo, ya no se requiere acreditar el uso del signo.</p>
<p>Artículo 84.- Pruebas La acreditación del uso del nombre comercial solicitado se realiza a través de la presentación de medios probatorios que demuestren el uso de este en relación con todas y cada una de las actividades económicas para las cuales se pretende registrar dicho nombre comercial, de acuerdo con lo consignado en su solicitud de registro. Dichos medios probatorios deben haber sido emitidos con fecha anterior a la</p>	<p>Derogar</p>	<p>Teniendo en cuenta que este artículo se refiere al registro de un nombre comercial y que dicho signo será registrado como marca, ya no requiere elementos probatorios con la solicitud de registro. Estos supuestos podrían ser trasladados si existe un procedimiento contencioso para defender el uso del nombre comercial no registrado.</p>

<p>presentación de la solicitud de registro, de conformidad con los artículos 191 y 193 de la Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial.</p> <p>Los medios probatorios a presentar pueden consistir en comprobantes de pago, publicidad y cualquier otro documento que cause convicción en la Autoridad sobre el uso efectivo y real del nombre comercial en el mercado. En [e]stos debe apreciarse el signo solicitado conforme ha sido consignado en la solicitud.</p> <p>Se considera como fecha de primer uso del nombre comercial cuyo registro se solicita a la consignada en el medio probatorio de mayor antigüedad, teniendo en cuenta lo establecido en el párrafo anterior.</p> <p>De no presentarse los medios probatorios antes señalados, la Dirección de Signos Distintivos requiere al solicitante por el plazo de diez (10) días hábiles para que subsane dicha omisión.</p> <p>Excepcionalmente, este plazo puede ser prorrogado a solicitud de parte, formulada antes de su vencimiento, por un plazo de diez (10) días hábiles adicionales, contado a partir del día siguiente hábil de la fecha de notificación.</p> <p>Para efectos de la publicación se consideran únicamente aquellas actividades económicas cuyo uso haya sido debidamente acreditado (Decreto Legislativo 1075, 2008, art. 84).</p>		
<p>Artículo 85.- Publicación de la solicitud</p> <p>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:</p> <p>a) número de la solicitud;</p> <p>b) nombre y país del domicilio del solicitante;</p> <p>c) reproducción del signo o su representación gráfica, según sea el caso.</p> <p>d) la o las actividades económicas para las cuales se solicita el registro del nombre comercial;</p> <p>e) la clase y/o clases a las que pertenecen las actividades económicas; y</p>	<p>Se encuentra derogado</p>	<p>Se aplican las normas relativas a marcas.</p>

f) la fecha del primer uso del nombre comercial para cada una de las actividades económicas respecto de las cuales se solicita el registro (Decreto Legislativo 1075, 2008, art. 85).		
Artículo 86.- Ejercicio del derecho en base a un nombre comercial 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 (Decreto Legislativo 1075, 2008, art. 86).	Artículo 86.- Ejercicio del derecho basado en un nombre comercial. Para acreditar el uso del nombre comercial se pueden presentar comprobantes de pago, publicidad y cualquier otro documento de fecha cierta que cause certeza sobre el uso real, efectivo y constante, del nombre comercial en el mercado.	Este artículo será referencia para nombres comerciales que no fueran registrados.
Artículo 87.- Aplicación supletoria Serán aplicables a este Título, en lo pertinente, las disposiciones relativas al Título de Marcas del presente Decreto Legislativo y de la Decisión 486 (Decreto Legislativo 1075, 2008, art. 87).	Se mantiene	Esta disposición se mantiene en la medida en que puedan aplicarse algunos de los supuestos no contemplados para nombres comerciales no registrados.

Nota: Decreto Legislativo N.º 1075, arts. 60, 83, 84, 85, 86, 87. Elaboración propia, 2021.

Entre las disposiciones complementarias que se deben emitir a nivel de la legislación nacional para desarrollar lo dispuesto por la propuesta presentada se considera conveniente señalar lo siguiente:

Tabla 3

Disposiciones complementarias a nivel de la legislación nacional

Disposiciones complementarias transitorias
Solicitudes en trámite Las solicitudes de registro de nombres comerciales que se encuentren en trámite se adecuarán al registro de marcas.
Registros vigentes de nombres comerciales La autoridad competente, de manera progresiva, deberá trasladar los registros otorgados de nombres comerciales relacionados a productos y servicios a los registros de servicios que correspondan.

Nota: Elaboración propia, 2021.

CAPÍTULO 5

CONCLUSIONES

De acuerdo con lo señalado en el presente trabajo, se puede concluir lo siguiente:

1. Resulta legalmente posible eliminar la figura del registro declarativo del nombre comercial, y que actualmente se regula en la Decisión 486, y sustituir su protección mediante la inscripción a través de la marca de servicio, lo cual se encuentra dentro de los compromisos internacionales que ha asumido el Estado peruano (y los Estados de la Comunidad Andina) en materia de propiedad industrial. Con ello, no se intenta desconocer la existencia del nombre comercial, sino que se busca una nueva alternativa para protegerlo dentro del principio de inscripción registral.
2. Las actividades económicas en el mercado, las cuales se encuentran arraigadas a la organización empresarial, por su forma de ejecución concluirán o estarán dirigidas a alguna puesta a disposición de productos o servicios en favor del consumidor o usuario, por lo que, con esto último, es posible encontrar coincidencias a la figura de las prestaciones de servicios. Por ello, el nombre comercial que distingue a las actividades económicas puede ser protegido a través de la marca de servicio que distingue la citada puesta a disposición de productos o el ofrecimiento de servicios.
3. Los compromisos internacionales no permiten desproteger la figura del nombre comercial, especialmente en lo que se refiere al artículo 8 del Convenio de París, y en virtud de los pronunciamientos de la Sala del Indecopi y del Tribunal Andino, la protección del nombre comercial que no se encuentra registrado se realizaría señalando expresamente en la normativa andina la referencia a que sea protegido dentro de la zona geográfica de la clientela a la cual va dirigida. Asimismo, se puede extender a todo el territorio del Estado si el ámbito antes señalado sobrepasa dichos límites, como consecuencia de un uso o mayor difusión del nombre comercial a nivel nacional. En ese sentido, con la propuesta presentada, se obliga a las instancias administrativas (y no solo a la Sala del Indecopi) a evaluar los medios probatorios y determinar los alcances que pudiera tener un nombre comercial no registrado, lo que genera un mayor análisis dentro del procedimiento y una mayor seguridad jurídica para el administrado.

4. Con la propuesta presentada, y en relación con las tres problemáticas expuestas en el presente trabajo, se pueden encontrar los siguientes beneficios:
 - a. Desaparece la figura del registro declarativo de derechos sobre el nombre comercial, a que se refiere el artículo 193 de la Decisión 486, y es sustituido por el carácter constitutivo del registro que tiene la marca comercial, lo cual produce una mayor seguridad jurídica y permite ejercer los derechos que devienen del título otorgado.
 - b. Las instancias administrativas del Indecopi contarían con una base legal expresamente señalada en la norma andina para resolver los procedimientos contenciosos que involucren la protección de un nombre comercial, analizando el espacio geográfico de su uso, en caso no se encuentre registrado.
 - c. Se reduce la carga administrativa y la oportunidad de presentación de los medios probatorios para acreditar el nombre comercial por parte del titular de este, el cual, con la actual legislación, tiene que soportar una carga probatoria constante, con la finalidad de evitar que en el mercado existan competidores que usen o registren signos que generan riesgo de confusión.
5. La propuesta presentada también genera otras consecuencias que incluyen modificaciones de la normativa vigente o en la gestión administrativa de la autoridad competente sobre los actuales registros de nombre comercial, entre las que se encuentran:
 - a. La precisión del concepto del nombre comercial con el que se promueve la identificación en exclusiva con las actividades económicas, independientemente del lugar o establecimiento comercial donde se realicen.
 - b. La evaluación del riesgo de confusión de un nombre comercial ya no incluirá la evaluación de “las circunstancias” a que se refiere el literal b del artículo 136 de la Decisión 486.
 - c. Los requisitos y prohibiciones para el registro de una marca serán de aplicación para el nombre comercial.
 - d. La accesoriidad que acompaña actualmente al nombre comercial en una posible transferencia se restringiría en la medida en que se genere riesgo de confusión.

- e. La inclusión de la acción de cancelación, teniendo en cuenta que ahora será registrado como una marca de servicio.
- f. La clasificación de las actividades económicas relacionadas con productos de las clases 01 a la 34 de la Clasificación de Niza serán asimiladas al reagrupamiento de productos por cuenta de terceros y propia a que se refiere la clase 35.
- g. La implementación de la propuesta implicaría el traslado de los actuales registros de nombre comercial a marca de servicio deberán realizarse de manera progresiva.

REFERENCIAS

- Almenara Sandoval, J. L. (2016). El objeto del registro y los nuevos retos desde el nuevo reglamento de publicidad registral del Perú. *Fuero Registral*, 13, 365-384.
- Arana Courrejolles, M. del C. (2014). Marco jurídico de la Propiedad Industrial en el Perú. *Anuario Andino de Derechos Intelectuales*, X(10), 61-137. Recuperado de <http://www.anuarioandino.com/Anuarios/Anuario10/Art04/ANUARIO%20ANDINO%20ART04.pdf> [Consulta: 12 de setiembre de 2021].
- Bodenhause, G. (1969). *Guía para la aplicación del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial*. Ginebra: Oficinas Internacionales Reunidas para la Protección de la Propiedad Intelectual (BIRPI). Recuperado de https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo_pub_611.pdf [Consulta: 12 de setiembre de 2021].
- Bodenhause, G. H. C. (1967). *Ley-tipo sobre marcas, nombres comerciales y actos de competencia desleal, para los países en desarrollo*. Ginebra: Oficinas Internacionales Reunidas para la Protección de la Propiedad Intelectual (BIRPI). Recuperado de https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo_pub_807.pdf [Consulta: 12 de setiembre de 2021].
- Brujón, G., & Clifton, R. (Coords.) (2010). *En clave de marcas*. Madrid: Lid Editorial Empresarial. Recuperado de https://books.google.com.pe/books?id=09sDEAAAQBAJ&pg=PT13&hl=es&source=gbs_selected_pages&cad=2#v=onepage&q&f=false [Consulta: 12 de setiembre de 2021].
- Calderón Valencia, J. C. (2016). La inseguridad jurídica generada por el nombre comercial no registrado. Análisis de su problemática a la luz de la legislación española y peruana. *Revista de la Competencia y de la Propiedad Intelectual*, 12(22). Recuperado de <https://revistas.indecopi.gob.pe/index.php/rcpi/article/view/11/10> [Consulta: 12 de setiembre de 2021].
- Calle Casuso, J. P. (2016). ¿Qué es la Mejora Regulatoria? Conceptos introductorios. Recuperado de <https://www.smartreg.pe/reportes/1.Introduccion%20a%20la%20mejora%20regulatoria%20conceptos%20introductorios.pdf> [Consulta: 12 de setiembre de 2021].
- Cámara de Diputados [México]. (2020). Ley Federal de Protección de la Propiedad Industrial. Recuperado de <http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lfppi.htm> [Consulta: 12 de setiembre de 2021].
- Casado Navarro, A. (2016). Marca de servicio o nombre comercial: Una elección del empresario turístico. *International Journal of Scientific Management and Tourism*, 2(1), 41-54. Recuperado de <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5665904> [Consulta: 12 de setiembre de 2021].
- Casado Navarro, A. (2019a). *Caracterización, régimen jurídico y retos del nombre comercial en una economía global*. (Tesis de doctorado, Universidad de Córdoba, Facultad de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales. Córdoba, España).

Recuperado de <https://helvia.uco.es/bitstream/handle/10396/19085/2019000001992.pdf?sequence=1&isAllowed=y> [Consulta: 12 de setiembre de 2021].

Casado Navarro, A. (2019b). La protección internacional del nombre comercial a través del artículo 8 del Convenio de la Unión de París: experiencias nacional y comparadas. *Cuadernos de Derecho Transnacional*, 11(1). Recuperado de <https://doi.org/10.20318/cdt.2019.4617> [Consulta: 12 de setiembre de 2021].

Comisión de la Comunidad Andina. (1999). Reglamento de la Comisión de la Comunidad Andina. [Decisión 471]. Recuperado de <http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/gace470.pdf> [Consulta: 12 de setiembre de 2021].

Comisión de la Comunidad Andina. (2000). Régimen Común sobre Propiedad Industrial. [Decisión 486]. Recuperado de <http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gace600.pdf> [Consulta: 12 de setiembre de 2021].

Comisión de la Comunidad Andina. (2008). Adecuación de determinados artículos de la Decisión 486 – Régimen Común sobre Propiedad Industrial, para permitir el desarrollo y profundización de Derechos de Propiedad Industrial a través de la normativa interna de los Países Miembros. [Decisión 689]. Recuperado de <http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gace1646.pdf> [Consulta: 12 de setiembre de 2021].

Comisión de Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi). (2017). Resolución N.º 2063-2017/CSD-INDECOPI. Expediente N.º 639072-2015. Recuperado de <https://servicio.indecopi.gob.pe/buscadorResoluciones/getDoc?docID=workspace://SpacesStore/20092980-d555-499f-b4af-6ead8017ebec> [Consulta: 29 de abril de 2020].

Comisión de Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi). (2019). Resolución N.º 070-2019/CSD-INDECOPI. Expediente N.º 735430-2018. Recuperado de <https://servicio.indecopi.gob.pe/buscadorResoluciones/getDoc?docID=workspace://SpacesStore/df823594-7751-4683-87d1-c6766c278f69> [Consulta: 10 de octubre de 2020].

Comisión de Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi). (2020). Resolución N.º 2055-2020/CSD-INDECOPI. Expediente N.º 801164-2019. Recuperado de <https://servicio.indecopi.gob.pe/buscadorResoluciones/getDoc?docID=workspace://SpacesStore/52ad7ee8-f438-4a97-b4c5-41d7d7ffbfa6> [Consulta: 13 de junio de 2021].

Comisión de Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi). (2017). Resolución N.º 3890-2017/CSD-INDECOPI. Expediente N.º 708664-2017. Recuperado de <https://servicio.indecopi.gob.pe/buscadorResoluciones/getDoc?docID=workspace://SpacesStore/2c8113fd-48bc-4d65-a2bd-25564b6449cc> [Consulta: 6 de mayo de 2020].

- Comisión de Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi). (2018). Resolución N.° 3479-2018/CSD-INDECOPI. Expediente N.° 726676-2017. Recuperado de <https://static.legis.pe/wp-content/uploads/2018/07/Legis.pe-EXPEDIENTE-726676-2017-DENUNCIA-INGECO-SAC.pdf> [Consulta: 12 de setiembre de 2020].
- Comisión de Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi). (2014). Resolución N.° 1704-2014/CSD-INDECOPI. Expediente N.° 528920-2013. Recuperado de <https://servicio.indecopi.gob.pe/buscadorResoluciones/getDoc?docID=workspace://SpacesStore/34c24cfc-f1de-4f9a-b12a-e521417ab959> [Consulta: 1 de abril de 2020].
- Comisión del Acuerdo de Cartagena. (1993). Régimen Común sobre Propiedad Industrial. [Decisión 344]. Recuperado de <http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/gace142.pdf> [Consulta: 12 de setiembre de 2021].
- Comisión del Acuerdo de Cartagena. (1992). Régimen Común sobre Propiedad Industrial. [Decisión 313]. Recuperado de <http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/gace101.pdf> [Consulta: 12 de setiembre de 2021].
- Comisión del Acuerdo de Cartagena. (1991). Régimen Común sobre Propiedad Industrial. [Decisión 311]. Recuperado de <http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/gace096.pdf> [Consulta: 12 de setiembre de 2021].
- Comisión del Acuerdo de Cartagena. (1974). Reglamento para la aplicación de las normas sobre Propiedad Industrial. [Decisión 85]. Recuperado de <https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/can/can018es.pdf> [Consulta: 12 de setiembre de 2021].
- Comunidad Andina. (1996). Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. *Normativa Andina. Tratados y protocolos*. Recuperado de <http://www.comunidadandina.org/Normativa.aspx?link=TP> [Consulta: 12 de setiembre de 2021].
- Congreso de la República. (29 de mayo de 1982). Ley General de Industrias. [Ley N.° 23407]. Recuperado de <https://espij.minjus.gob.pe/spij-ext-web/detallenorma/H725446> [Consulta: 12 de setiembre de 2021].
- Congreso de la República. (30 de noviembre de 1959). Ley de Promoción Industrial. [Ley N.° 13270]. Recuperado de <http://spij.minjus.gob.pe/Textos-PDF/Leyes/1959/Noviembre/13270.pdf> [Consulta: 12 de setiembre de 2021].
- Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores. (2001). Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. [Decisión 500]. Recuperado de <http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACE680.PDF> [Consulta: 12 de setiembre de 2001].
- Consejo General del Poder Judicial (2014). Resolución N.° 95/2014. Roj: STS 1107/2014 - ECLI: ES:TS:2014:1107. Recuperado de

- <https://www.poderjudicial.es/search/TS/openDocument/592f8359ce8d8ab3/20140404> [Consulta: 22 de junio de 2020].
- Consejo General del Poder Judicial (2009). Resolución N.º 528/2009. Roj: STS 4824/2009 - ECLI: ES:TS:2009:4824. Recuperado de <https://www.poderjudicial.es/search/TS/openDocument/796c8bc4af52e38e/20090806> [Consulta: 21 de mayo de 2020].
- Consejo General del Poder Judicial. (2019). Resolución N.º 838/2019. Roj: STS 2082/2019 - ECLI: ES:TS:2019:2082. Recuperado de <https://www.poderjudicial.es/search/TS/openDocument/627b36301b99e5c4/20190701> [Consulta 22: de marzo de 2020].
- Constitución Política del Perú. (1993). Recuperado de <https://espij.minjus.gob.pe/spij-ext-web/detallenorma/H682678> [Consulta: 12 de setiembre de 2021].
- Cooper Cortés, W. (2014). Aires de cambio en la propiedad industrial chilena. Proyecto de nueva ley de propiedad industrial. *Revista Iberoamericana de la Propiedad Intelectual*, 3. Recuperado de <https://ar.ijeditores.com/pop.php?option=articulo&Hash=85fda8e30c7807e77192fbc34182061> [Consulta: 12 de setiembre de 2020].
- Corte Suprema de Justicia de la Nación. (2001). Resolución N.º 87. XXXIV. New Zealand Rugby Football Union Inc. c/ Ceballos, Aníbal Germán s/ nulidad de marca. Daños y perjuicios. Recuperado de <https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verUnicoDocumentoLink.html?idAnalisis=500306&cache=1630520009101> [Consulta: 12 de setiembre de 2021].
- De Vettor Pinillos, R. (2016). La protección del nombre comercial: Incertidumbre a nivel jurisprudencial y propuesta para cambiar su protección. *Advocatus*. 34. Recuperado de <https://revistas.ulima.edu.pe/index.php/Advocatus/article/view/4445/4357> [Consulta: 12 de setiembre de 2021].
- Departamento de Derecho Internacional, OEA. (s.f.). Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial. Recuperado de <http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/b-7.htm> [Consulta: 12 de setiembre de 2020].
- Diario Oficial de la Federación [México]. (2020). ACUERDO por el que se modifica el Diverso que establece las Reglas para la presentación de solicitudes ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Recuperado de https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5605243&fecha=18/11/2020 [Consulta: 12 de setiembre de 2021].
- García-Huidobro Amunátegui, V. (1992). *Legislación sobre Propiedad Industrial Análisis, Jurisprudencia y Guía Práctica*. Santiago de Chile: Librería Javier Santos. Recuperado de https://books.google.com.pe/books?hl=es&lr=&id=Sib8rVouurgC&oi=fnd&pg=PA7&dq=marcas+de+establecimiento+propiedad+industrial&ots=OHiEFqjhk1&sig=f6AetCj4L50YiTcq8miMOEZGxEw&redir_esc=y#v=onepage&q=nombres%20comerciales&f=false [Consulta: 12 de setiembre de 2020].

- Gobierno de México [México]. (2021). Solicitud de Protección de Signos Distintivos. Recuperado de <https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/593013/IMPI-00-001-A.pdf> [Consulta: 12 de abril de 2021].
- Gov.UK [Reino Unido]. (29 de marzo de 2021). Guidance. Incorporation and names. Updated 29 March 2021. Recuperado de <https://www.gov.uk/government/publications/incorporation-and-names/incorporation-and-names#business-names> [Consulta: 12 de setiembre de 2021].
- Guerra Huamaní, J. P. (2016). El nombre comercial en el Perú. El conflicto con la marca y las interpretaciones prejudiciales del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sobre este tema. (Tesis de maestría, Pontificia Universidad Católica del Perú, Escuela de Postgrado. Lima, Perú).
- Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). (2019). Resolución N.º PI/S/2019/008249. Expediente N.º PI/C/2018/025554. Recuperado de <https://vidoc.impi.gob.mx/visor?usr=SIGA&texp=SI&tdoc=E&id=PI/C/2018/025554> [Consulta: 12 de setiembre de 2020].
- Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI). (2018). Directrices de Marcas / Tipos de marcas. Recuperado de https://inapi.cl/docs/default-source/default-document-library/viic_tipos_marca.pdf?sfvrsn=c740a897_0 [Consulta: 12 de setiembre de 2020].
- Intellectual Property Office (IPO). (24 de noviembre de 2017). [Pronunciamiento O/596/17]. Recuperado de <https://www.ipo.gov.uk/t-challenge-decision-results/o59617.pdf> [Consulta: 12 de setiembre de 2020].
- Jalife Daher, M. (2013). *Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial*. Ciudad de México: Editorial Porrúa. Recuperado de https://app.vlex.com/#search/jurisdiction:MX+content_type:4/nombre+comercial/p2/WW/vid/448105818 [Consulta: 12 de setiembre de 2020].
- Jaramillo, P. (1962). El nombre comercial. *Revista Facultad de Derecho y Ciencias Políticas*, 36, 52-72. Recuperado de <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5212390> [Consulta: 12 de setiembre de 2021].
- Jefatura del Estado [España]. (1929). Real Decreto-Ley de 26 de julio de 1929, reformando la de Propiedad Industrial de 16 de mayo de 1902 y su Reglamento de 15 de enero de 1924. Recuperado de https://boe.vlex.es/vid/ley-propiedad-industrial-reglamento-182487#section_24 [Consulta: 12 de setiembre de 2020].
- Kresalja R., B. (2016). *El nombre comercial. Existencia, protección y sobrevivencia en la realidad peruana*. Lima: Palestra Editores.
- Lastra, J. M. (1994, enero-abril). *Nombre civil y nombre comercial*. México: Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Recuperado de <https://revistas-colaboracion.juridicas.unam.mx/index.php/rev-facultad-derecho-mx/article/view/28067/25340> [Consulta: 12 de setiembre de 2020].

- Legislation.gov.uk [Reino Unido]. (1994). Trade Marks Act 1994. Recuperado de <http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1994/26/contents> [Consulta: 12 de setiembre de 2020].
- Londoño Fernández, J. L. y Lamus Becerra, M. J. (2015). Sistema de protección de los nombres comerciales en la Comunidad Andina. *Simposio sobre el Régimen de Propiedad Industrial Comunidad Andina*. Bogotá: Superintendencia de Industria y Comercio. Recuperado en https://issuu.com/quioscosic/docs/simposio_versionweb [Consulta: 12 de setiembre de 2021].
- Maraví Contreras, A. (2014). Introducción al derecho de los marcas y otros signos distintivos en el Perú. *Foro Jurídico*, (13), 58-68.
- Ministerio de Economía [Chile]. (2006). Fija Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley de Propiedad Industrial [Ley N.º 19.039 y sus modificatorias]. Recuperado de <https://www.bcn.cl/leychile/navegar?i=250708&f=2012-02-06&p=> [Consulta: 12 de setiembre de 2020].
- Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH). (2017). *Guía sobre el análisis de impacto regulatorio: Introducción a la evaluación post regulatoria. Guías para asesores jurídicos del Estado*. Lima: MINJUSDH. Recuperado de <https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1526162/Gu%C3%ADa%20an%C3%A1lisis%20impacto%20regulatorio.pdf> [Consulta: 12 de setiembre de 2021].
- Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH). (25 de enero de 2019). Texto Único Ordenado de la Ley N.º 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. [Decreto Supremo 004-2019-JUS]. Recuperado de <https://espij.minjus.gob.pe/spij-ext-web/detallenorma/H1226958> [Consulta: 12 de setiembre de 2021].
- Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática [España]. (1988). Ley N.º 32/1988, de 10 noviembre, de Marcas. Recuperado de <https://www.boe.es/eli/es/l/1988/11/10/32> [Consulta: 12 de setiembre de 2021].
- Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática [España]. (2001). Ley N.º 17/2001, de 7 de noviembre, de Marcas. Recuperado de <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2001-23093> [Consulta: 12 de setiembre de 2021].
- Mujica San Martín, M. (2010). El concierto de voluntades en el plano marcario: Los acuerdos de coexistencia de marcas sí importan. *Derecho & Sociedad*, (35), 273-279.
- Narváez Tijerina, M. (2008). *El Sistema Mexicano de Propiedad Industrial*. Ciudad de México: Centro de Estudios Universitarios Guanajuato A.C. Recuperado de <https://bibliotecavirtualceug.files.wordpress.com/2017/06/libro01.pdf> [Consulta: 12 de setiembre de 2021].
- Novak Talavera, F. (1994). Los tratados y la Constitución peruana de 1993. *Agenda Internacional*, 1(2), 71-94.
- Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM). [España]. (s.f.). Solicitud de Registro de nombre comercial. Recuperado de https://sede.oepm.gob.es/eSede/comun/Formularios_web/nl_mod4301_06.pdf [Consulta: 12 de setiembre de 2020].

- Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) y Fundación CEDDET. [España]. (2007). *Las prohibiciones relativas de registro de marcas - Regulación y Régimen Jurídico*. Madrid: Curso de Gestión y Evaluación de Marcas.
- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). (s.f.a). Reseña histórica de la OMPI. Recuperado de <https://www.wipo.int/about-wipo/es/history.html> [Consulta: 12 de setiembre de 2020].
- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). (s.f.b). Acte de Lisbonne (1958). Recuperado de <https://wipolex.wipo.int/es/text/287778> [Consulta: 12 de setiembre de 2020].
- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). (s.f.c). Reseña del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (1883). Recuperado de https://www.wipo.int/treaties/es/ip/paris/summary_paris.html [Consulta: 12 de setiembre de 2021].
- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). (s.f.d). Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (enmendado el 28 de setiembre de 1979). Recuperado de <https://wipolex.wipo.int/es/text/287557> [Consulta: 12 de setiembre de 2020].
- Pazos Hayashida, J. (2015). El nombre comercial y su uso por parte de la persona jurídica. *Derecho PUCP*, 74, pp. 71-96.
- Poder Ejecutivo Nacional (PEN) [Argentina]. (1981). Ley N.º 22.362. Ley de Marcas y Designaciones y sus modificatorias. Recuperado de <http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=18803> [Consulta: 12 de setiembre de 2020].
- Presidencia de la República de Colombia [Colombia]. (1971). Decreto 410. Código de Comercio (modificado hasta la Ley N.º 1328 de 15 de julio de 2009). Recuperado en <https://wipolex.wipo.int/es/text/229595> [Consulta: 12 de setiembre de 2020].
- Presidencia de la República. (24 de abril de 1996). Ley de Propiedad Industrial [Decreto Legislativo N.º 823]. Recuperado de <https://espij.minjus.gob.pe/spij-ext-web/detallenorma/H659811> [Consulta: 12 de setiembre de 2021].
- Presidencia de la República. (28 de diciembre de 1992). Ley General de Propiedad Industrial. [Decreto Ley N.º 26017]. Recuperado de <https://espij.minjus.gob.pe/spij-ext-web/detallenorma/H657605> [Consulta: 12 de setiembre de 2021].
- Presidencia de la República. (25 de julio de 1984). Código Civil. [Decreto Legislativo N.º 295]. Recuperado de <https://espij.minjus.gob.pe/spij-ext-web/detallenorma/H682684> [Consulta: 12 de setiembre de 2021].
- Presidencia de la República. (25 de junio de 2008). Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI. [Decreto Legislativo N.º 1033]. Recuperado de <https://espij.minjus.gob.pe/spij-ext-web/detallenorma/H967426> [Consulta: 12 de setiembre de 2021].
- Presidencia de la República. (28 de junio de 2008). Decreto Legislativo que aprueba Disposiciones Complementarias a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad

- Andina que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial. [Decreto Legislativo N.º 1075]. Recuperado de <https://espij.minjus.gob.pe/spij-ext-web/detallenorma/H967717> [Consulta: 10 de julio de 2021].
- Presidencia de la República. (30 de diciembre de 2016). Decreto Legislativo de simplificación de los Procedimientos Administrativos en materia de propiedad intelectual seguidos ante los órganos resolutivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI. [Decreto Legislativo N.º 1309]. Recuperado de <https://espij.minjus.gob.pe/spij-ext-web/detallenorma/H1170911> [Consulta: 12 de setiembre de 2021].
- Presidencia del Consejo Directivo del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual. (5 de junio de 2021). Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual. [Resolución N.º 000063-2021-PRE/INDECOPI]. Recuperado de <https://espij.minjus.gob.pe/spij-ext-web/detallenorma/H1284498> [Consulta: 12 de setiembre de 2021].
- Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). (9 de enero de 2013). Decreto Supremo que aprueba la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública. [Decreto Supremo N.º 004-2013-PCM]. Recuperado en <https://espij.minjus.gob.pe/spij-ext-web/detallenorma/H1070757> [Consulta: 12 de setiembre de 2021].
- Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo. (2018). Resolución N.º 18 - Sentencia. Expediente N.º 3193-2014. Recuperado de <https://cej.pj.gob.pe/cej/forms/documentoD.html?nid=ICoYmeYeGrBLMwr> [Consulta: 30 de enero de 2021].
- Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo. (2014). Resolución N.º 18 - Sentencia. Expediente N.º 6808-2010. Recuperado de <https://cej.pj.gob.pe/cej/forms/documentoD.html?nid=KnCbbMONyJWldRwcWX> [Consulta: 30 de enero de 2020].
- Rangel Medina, D. (1992). Los signos distintivos de la empresa en la nueva Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial. Recuperado de <http://historico.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/facdermx/cont/181/dtr/dtr7.pdf> [Consulta: 12 de setiembre de 2021].
- Real Academia Española (RAE). (2014a). Servicio. En *Diccionario de la lengua española. Edición del Tricentenario*. 23.ª edición. Recuperado de <https://dle.rae.es/servicio> [Consulta: 12 de setiembre de 2021].
- Real Academia Española (RAE). (2014b). Prioridad. En *Diccionario de la lengua española. Edición del Tricentenario*. 23.ª edición. Recuperado de <https://dle.rae.es/prioridad> [Consulta: 12 de setiembre de 2021].
- Real Academia Española (RAE). (2020a). Declarativo, va. En *Diccionario panhispánico del español jurídico (DPEJ)*. Recuperado de <https://dpej.rae.es/lema/declarativo-va> [Consulta: 12 de setiembre de 2021].
- Real Academia Española (RAE). (2020b). Servicio. En *Diccionario panhispánico del español jurídico*. Recuperado de <https://dpej.rae.es/lema/servicio> [Consulta: 12 de setiembre de 2021].

- Rengifo García, E. (2013). El nombre comercial. *Revista La Propiedad Inmaterial*. N.º 17 - noviembre de 2013, pp. 187-203. Recuperado de <https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/propin/article/view/3585/3666> [Consulta: 12 de setiembre de 2021].
- Rubio Correa, M. (1996). *El Sistema Jurídico Introducción al Derecho*. Lima: Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
- Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi). (2013). Resolución N.º 3696-2013/TPI-INDECOPI. Expediente N.º 464506-2011/DSD. Recuperado de <https://servicio.indecopi.gob.pe/buscadorResoluciones/getDoc?docID=workspace://SpacesStore/ce398568-a650-4e8f-8244-c2562e029fc7> [Consulta: 5 de marzo de 2021].
- Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi). (2015). Resolución N.º 4592-2015/TPI-INDECOPI. Expediente N.º 570933-2014/DSD. Recuperado de <https://servicio.indecopi.gob.pe/buscadorResoluciones/getDoc?docID=workspace://SpacesStore/ee7d66c3-4750-4456-87f4-7a8bfd6549e0> [Consulta: 12 de marzo de 2020].
- Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi). (1998). Resolución N.º 387-1998/TPI-INDECOPI. Expediente N.º 259819. Recuperado de <https://servicio.indecopi.gob.pe/buscadorResoluciones/tribunal.seam> [Consulta: 25 de marzo de 2020].
- Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi). (2015). Resolución N.º 1704-2015/TPI-INDECOPI. Expediente N.º 352751-2008/DSD. Recuperado de <https://servicio.indecopi.gob.pe/buscadorResoluciones/getDoc?docID=workspace://SpacesStore/1f471b5b-297e-4f04-a804-922a681eb3dd> [Consulta: 16 de abril de 2020].
- Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi). (2010). Resolución N.º 1525-2010/TPI-INDECOPI. Expediente N.º 366141-2008. Recuperado de <https://servicio.indecopi.gob.pe/buscadorResoluciones/getDoc?docID=workspace://SpacesStore/1b6c1020-9f02-4f8c-812b-d6d2f80f5d75> [Consulta: 22 de mayo de 2020].
- Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi). (2019). Resolución N.º 0493-2019/TPI-INDECOPI, Expediente N.º 744158-2018/DSD. Recuperado de <https://servicio.indecopi.gob.pe/buscadorResoluciones/getDoc?docID=workspace://>

SpacesStore/bac4da61-1814-4062-aaef-32fc14498eac [Consulta: 29 de mayo de 2020].

Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi). (2017). Resolución N.º 1212-2017/TPI-INDECOPI, Expediente N.º 624452-2015/DSD. Recuperado de <https://servicio.indecopi.gob.pe/buscadorResoluciones/getDoc?docID=workspace://SpacesStore/faabf5dc-6df6-486a-b007-14e0d07542a3> [Consulta: 18 de junio de 2020].

Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi). (2017). Resolución N.º 0362-2017/TPI-INDECOPI, Expediente N.º 622952-2015/DSD. Recuperado de <https://servicio.indecopi.gob.pe/buscadorResoluciones/getDoc?docID=workspace://SpacesStore/26b09134-78ec-45ce-aae3-c41c536bf346> [Consulta: 30 de junio de 2020].

Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi). (2018). Resolución N.º 0471-2018/TPI-INDECOPI. Expediente N.º 461789-2011/DSD. Recuperado de <https://servicio.indecopi.gob.pe/buscadorResoluciones/getDoc?docID=workspace://SpacesStore/bb8da98c-5e33-44a6-8af9-f6510327b099> [Consulta: 25 de junio de 2020].

Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi). (2013). Resolución N.º 0537-2013/TPI-INDECOPI. Expediente N.º 468838-2011/DSD. Recuperado de <https://servicio.indecopi.gob.pe/buscadorResoluciones/getDoc?docID=workspace://SpacesStore/99f4bce6-921a-4514-8ef4-0d74f4372ea1> [Consulta: 13 de julio de 2020].

Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi). (2018). Resolución N.º 1179-2018/TPI-INDECOPI. Expediente N.º 706448-2017/DSD. Recuperado de <https://servicio.indecopi.gob.pe/buscadorResoluciones/getDoc?docID=workspace://SpacesStore/018bf23f-80ef-4ce1-9ef0-bf82535f8ab2> [Consulta: 2 de octubre de 2020].

Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi). (2018). Resolución N.º 1384-2018/TPI-INDECOPI. Expediente N.º 708664-2017/DSD. Recuperado de <https://servicio.indecopi.gob.pe/buscadorResoluciones/getDoc?docID=workspace://SpacesStore/3a3769f8-3ecd-4595-ba0d-e26aaa469853> [Consulta: 16 de julio de 2020].

- Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi). (2018). Resolución N.º 0115-2018/TPI-INDECOPI. Expediente N.º 665334-2016/DSD. Recuperado de <https://servicio.indecopi.gob.pe/buscadorResoluciones/getDoc?docID=workspace://SpacesStore/af4098c1-9444-41c0-910e-f2b980fe1392> [Consulta: 22 de julio de 2020].
- Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi). (2019). Resolución N.º 1743-2019/TPI-INDECOPI. Expediente N.º 756057-2018/DSD. Recuperado de <https://servicio.indecopi.gob.pe/buscadorResoluciones/getDoc?docID=workspace://SpacesStore/e6f8cc59-25ac-4327-904d-0a305732ee5b> [Consulta: 5 de agosto de 2020].
- Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi). (2016). Resolución N.º 2558-2016/TPI-INDECOPI. Expediente N.º 366141-2008/DSD. Recuperado en <https://servicio.indecopi.gob.pe/buscadorResoluciones/getDoc?docID=workspace://SpacesStore/05e89f99-37f7-4e42-b1aa-294d48e858ac> [Consulta: 2 de noviembre de 2020].
- Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi). (2014). Resolución N.º 4665-2014/TPI-INDECOPI. Expediente N.º 549474-2013/DSD. Recuperado de <https://servicio.indecopi.gob.pe/buscadorResoluciones/getDoc?docID=workspace://SpacesStore/af1cfbeb-7e50-4a0d-9fd3-6ced20d4be67> [Consulta: 19 de agosto de 2020].
- Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi). (2018). Resolución N.º 1527-2018/TPI-INDECOPI. Expediente N.º 691504-2017/DSD. Recuperado de <https://servicio.indecopi.gob.pe/buscadorResoluciones/getDoc?docID=workspace://SpacesStore/c7ade172-f1b2-42b4-a7d6-350a9cb1e5bc> [Consulta: 21 de agosto de 2021].
- Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi). (2010). Resoluciones N.º 0761-2010/TPI-INDECOPI. Expediente N.º 242419-2005. Recuperado de <https://servicio.indecopi.gob.pe/buscadorResoluciones/getDoc?docID=workspace://SpacesStore/6286385b-aad0-4773-938a-5d5e76df4ec7> [Consulta: 29 de octubre de 2020].
- Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi). (2010). Resolución N.º 0278-2020/TPI-INDECOPI. Expediente N.º 777077-2018/DSD. Recuperado de

<https://servicio.indecopi.gob.pe/buscadorResoluciones/getDoc?docID=workspace://SpacesStore/c1177387-a449-4cee-beba-002da4cc6a3f> [Consulta: 31 de octubre de 2020].

Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi). (2018). Resolución N.º 0904-2018/TPI-INDECOPI. Expediente N.º 705990-2017/DSD Recuperado en <https://servicio.indecopi.gob.pe/buscadorResoluciones/getDoc?docID=workspace://SpacesStore/77493df2-b5a4-4134-b355-5e57c3548ff7> [Consulta: 15 de febrero de 2020].

Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi). (2019). Resolución N.º 1019-2019/TPI-INDECOPI. Expediente N.º 705990-2017/DSD Recuperado en <https://servicio.indecopi.gob.pe/buscadorResoluciones/getDoc?docID=workspace://SpacesStore/1631538f-6baa-4c57-a3c4-35ca126ed8cb> [Consulta: 30 de setiembre de 2020].

Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi). (2019). Resolución N.º 0351-2019/TPI-INDECOPI. Expediente N.º 744678-2018/DSD. Recuperado en <https://servicio.indecopi.gob.pe/buscadorResoluciones/getDoc?docID=workspace://SpacesStore/5b02547e-ea45-4e57-bf8e-1e728ab5735a> [Consulta: 1 de febrero de 2020].

Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi). (2011). Resolución N.º 0953-2011/TPI-INDECOPI. Expediente N.º 394504-2009. Recuperado en <https://servicio.indecopi.gob.pe/buscadorResoluciones/getDoc?docID=workspace://SpacesStore/1a6201a8-0b03-436f-a48b-81c6a402b712> [Consulta: 28 de agosto de 2020].

Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi). (2017). Resolución N.º 0541-2017/TPI-INDECOPI. Expediente N.º 631145-2015/DSD. Recuperado en <https://servicio.indecopi.gob.pe/buscadorResoluciones/getDoc?docID=workspace://SpacesStore/e069efab-f5a6-439c-828d-184aa38858f3> [Consulta: 4 de setiembre de 2020].

Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi). (2011). Resolución N.º 0016-2011/TPI-INDECOPI. Expediente N.º 371635-2008/OSD. Recuperado en <https://servicio.indecopi.gob.pe/buscadorResoluciones/getDoc?docID=workspace://SpacesStore/983844b5-2525-4e10-b57f-3e75793a20a6> [Consulta: 25 de setiembre de 2020].

- Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi). (2018). Resolución N.º 0591-2018/TPI-INDECOPI. Expediente N.º 679429-2015/DSD. Recuperado de <https://servicio.indecopi.gob.pe/buscadorResoluciones/getDoc?docID=workspace://SpacesStore/1508e629-17b1-418a-92bf-add8632ce24c> [Consulta: 13 de mayo de 2020].
- Schiantarelli Gonzalez, J. P. (2004). La aplicación de las normas sobre publicidad comercial: un enfoque desde la óptica de las normas sobre competencia desleal y propiedad industrial. *Ius Et Veritas*, 14(29), 62-75.
- Schiantarelli Gonzales, J. P. (2014). Comentario a la Resolución No. 387-1998/TPI-INDECOPI de fecha 17 de abril de 1998, en relación con el concepto de nombre comercial. En *Precedentes y normativa del Indecopi en propiedad intelectual. Compendio de normas legales de propiedad intelectual. Serie Compendios Normativos 1*. Lima: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual y Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
- Schiantarelli Gonzalez, J. P. (2015). La regulación del nombre comercial en el Perú: rezago y desafío. *Derecho PUCP*, (74), 113-126.
- Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp). (19 de mayo de 2012). Texto Único Ordenado del Reglamento General de los Registros Públicos. [Resolución N.º 126-2012-SUNARP-SN]. Recuperado de <https://espij.minjus.gob.pe/spij-ext-web/detallenorma/H1055356> [Consulta: 10 de julio de 2021].
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. (2015). Proceso 120-IP-2012. Recuperado de <http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gace2177.pdf> [Consulta: 12 de setiembre de 2021].
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. (2017). Proceso 42-IP-2017. Recuperado de <https://www.tribunalandino.org.ec/decisiones/IP/42-IP-2017.pdf> [Consulta: 12 de setiembre de 2021].
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. (2019). Proceso 78-IP-2019. Recuperado de <http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%203907.pdf> [Consulta: 12 de setiembre de 2021].
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. (2018). Proceso 317-IP-2017. Recuperado de <http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%203328.pdf> [Consulta: 12 de setiembre de 2021].
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. (2018). Proceso 16-IP-2017. Recuperado en http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/Procesos/PROCESO16_IP_2017.pdf [Consulta: 12 de setiembre de 2021].
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. (2014). Proceso 99-IP-2014. Recuperado de <http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACE2407.pdf> [Consulta: 12 de setiembre de 2021].
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. (2015). Proceso 222-IP-2015. Recuperado de <http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACE2822.pdf> [Consulta: 12 de setiembre de 2021].

- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. (2019). Proceso 607-IP-2018. Recuperado de <http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%203645.pdf> [Consulta: 12 de setiembre de 2021].
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. (2000). Proceso 45-IP-98. Recuperado de <http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/gace581.pdf> [Consulta: 12 de setiembre de 2021].
- Vivar Morales, E. M. (1994). Naturaleza jurídica de la inscripción en el sistema registral peruano. *Derecho PUCP*, (48), 117-130.
- WIPO IP Portal. (12 de abril de 2021). Observaciones generales de la Clasificación de Niza. Recuperado de https://www.wipo.int/classifications/nice/nclpub/es/en/?lang=es&menulang=es¬ion=general_remarks&version=20190101 [Consulta: 12 de setiembre de 2021].
- WIPO IP Portal. (Noviembre de 2020). Clase 35. Recuperado de https://www.wipo.int/classifications/nice/nclpub/es/en/?basic_numbers=show&class_number=35&explanatory_notes=show&lang=es&menulang=es&mode=flat¬ion=hierarchy&pagination=no&version=20200101 [Consulta: 12 de setiembre de 2021].
- WIPO IP Portal. (s.f.). Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. Recuperado de <https://www.wipo.int/export/sites/www/wipolex/es/pdf/vienna-convention-es.pdf> [Consulta: 12 de setiembre de 2021].
- Zaragoza Amiel, J. F. (1998). Notas sobre la regulación jurídica del nombre comercial. *Ius et Veritas*, 9(16), 202-214.

ANEXOS

Anexo 7.1. Reporte de certificados otorgados por expediente y clases (2011-2020)

POR EXPEDIENTE

PERIODO	MARCA DE PRODUCTO	MARCA DE SERVICIO	MULTICLASE MARCA PRODUCTO / SERVICIO		NOMBRE COMERCIAL	
	(CLASES 01 - 34)	(CLASES 35 - 45)	(CLASES 01 - 34)	(CLASES 35 - 45)	(CLASES 01 - 34)	(CLASES 35 - 45)
2011	11,605	4,867	1,208	509	177	46
2012	11,284	4,948	1,217	512	151	46
2013	11,866	5,191	1,368	624	135	55
2014	13,245	5,952	1,731	597	146	51
2015	12,504	5,504	1,921	685	109	38
2016	12,603	6,021	2,106	621	146	43
2017	14,855	7,613	3,078	950	128	47
2018	14,341	7,546	2,521	728	123	52
2019	14,882	7,930	2,608	784	140	36
2020	13,270	6,683	2,076	619	71	13

POR CLASES

PERIODO	MARCA DE PRODUCTO	MARCA DE SERVICIO	MULTICLASE MARCA PRODUCTO / SERVICIO		NOMBRE COMERCIAL	
	(CLASES 01 - 34)	(CLASES 35 - 45)	(CLASES 01 - 34)	(CLASES 35 - 45)	(CLASES 01 - 34)	(CLASES 35 - 45)
2011	11,605	4,867	2,535	2,170	177	46
2012	11,284	4,948	2,838	2,262	151	46
2013	11,866	5,191	2,896	2,560	135	55
2014	13,245	5,952	3,691	2,561	146	51
2015	12,504	5,504	4,072	2,936	109	38
2016	12,603	6,021	4,753	3,085	146	43
2017	14,855	7,613	6,751	4,400	128	47
2018	14,341	7,546	5,317	3,640	123	52
2019	14,882	7,930	5,529	4,006	140	36
2020	13,270	6,683	4,117	3,018	71	13

Fuente: Información solicitada al Indecopi mediante solicitud en línea del 4 de mayo de 2021. El Indecopi entregó la información solicitada, que corresponde a la Dirección de Signos Distintivos, mediante correo electrónico el 14 de mayo de 2021.