



UNIVERSIDAD
PRIVADA
DEL NORTE

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS

CARRERA DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS

“ALCANCES DE LA APLICACIÓN DEL CRITERIO
DE EXTENSIÓN GEOGRÁFICA DEL USO POR EL
INDECOPI EN LA RESOLUCIÓN DE
CONFLICTOS ENTRE REGISTRO DE MARCA Y
USO DEL NOMBRE COMERCIAL”

Tesis para optar el título profesional de

Abogado

Autor:

Johaán Alejandro Rentería Carrera

Asesor:

Mg. Vania Lorena Vergara Lau

Trujillo – Perú
2017

APROBACIÓN DE LA TESIS

La asesora y los miembros del jurado evaluador asignados, **APRUEBAN** la tesis desarrollada por el Bachiller **Johaán Alejandro Rentería Carrera**, denominada:

“Alcances de la aplicación del criterio de extensión geográfica del uso por el INDECOPI en la resolución de conflictos entre registro de marca y uso del nombre comercial”

Dra. Vania Lorena Vergara Lau
ASESOR

Dra. Lucy Jesús Díaz Plasencia
JURADO
PRESIDENTE

Dra. Sara Ysabel Chávez Gutiérrez
JURADO

Dra. Martha Angélica Bringas Gómez
JURADO

DEDICATORIA

A Dios, por su palabra y a mi madre,
por su infinita paciencia, amor incondicional y crianza en la fe.

AGRADECIMIENTO

Dedicado a cada uno de los miembros de mi familia,
por convertirse en los héroes de mi vida
y rescatarme innumerables veces de los vacíos del mundo.

ÍNDICE DE CONTENIDOS

APROBACIÓN DE LA TESIS	2
DEDICATORIA	3
AGRADECIMIENTO	4
RESUMEN	vii
ABSTRACT	viii
CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN	9
1.1. Realidad problemática	
1.2. Formulación del problema.....	11
1.3. Justificación	
1.4. Limitaciones.....	12
1.5. Objetivos	
1.5.1. <i>Objetivo General</i>	
1.5.2. <i>Objetivos Específicos</i>	13
CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO	14
2.1. Antecedentes	
2.2. Bases Teóricas	15
2.3. Definición de términos básicos.....	34
CAPÍTULO 3. HIPÓTESIS	35
3.1. Formulación de la hipótesis	
3.2. Operacionalización de variables	
CAPÍTULO 4. MATERIALES Y MÉTODOS	38
4.1. Tipo de diseño de investigación.	
4.2. Material de estudio.	
4.2.1. <i>Unidad de estudio.</i>	
4.2.2. <i>Población</i>	39
4.2.3. <i>Muestra</i>	
5.3. Técnicas, procedimientos e instrumentos.....	40
5.3.1. <i>Para recolectar datos.</i>	
5.3.2. <i>Para analizar información</i>	41

CAPÍTULO 5. RESULTADOS	42
CAPÍTULO 6. DISCUSIÓN.....	56
CONCLUSIONES.....	62
RECOMENDACIONES	63
REFERENCIAS.....	64
ANEXOS ¡Error! Marcador no definido.	

RESUMEN

La presente investigación tiene como fin abordar un tema propio del Derecho de Propiedad Intelectual, específicamente, uno referido a la Propiedad Industrial, como es el Nombre Comercial; para lo cual, debe indicarse que existe un conflicto entre el uso de este signo y el registro de otro signo distintivo como es la marca.

Por ello, el presente trabajo determinará la forma en la que el derecho de exclusividad sobre el nombre comercial se ve influenciado por la aplicación de un criterio que viene aplicando la Dirección de Signos Distintivos, en primera instancia y la Sala de Propiedad Intelectual, en segunda instancia del Instituto Nacional de la Defensa de la Competencia (INDECOPI, en adelante) viene utilizando; el mismo que determinará la protección del nombre comercial, pero sin contar con un sustento normativo que lo ampare.

Siendo así, la investigación se ha desarrollado a través de dos capítulos en el marco teórico, el primero de ellos referido, estrictamente, al contenido del Nombre Comercial, tanto en la doctrina como en la Jurisprudencia; y el segundo capítulo trata lo referido al Ejercicio Exclusivo del Derecho de Propiedad Industrial.

Asimismo, se cuenta con el análisis de las resoluciones emitidas por la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI y las resoluciones emitidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; aunado a ello, se tiene el aporte brindado por abogados peruanos, especialistas en Propiedad Intelectual, los mismos que, conjuntamente con la doctrina y jurisprudencia, esclarecen aún más las cuestiones sobre el Nombre Comercial.

ABSTRACT

This research aims to address a proper subject of Industrial Property Law, as is the Tradename and must be noted that the scope of protection is not regulated in national or supranational legislation, persisting a conflict between the use of this sign and the registration of a trademark. So, this study will determine how the exclusive right to the trademark is affected by the application of a criterion, that determine the protection of the tradename, but without regulatory support.

In addition, this research has two chapters, the first one is about the content of the tradename, both in doctrine and case law, and the second one is about the exclusive rights to the tradename.

Also, this project has the analysis of the Resolutions issued by the Board of Intellectual Property and the Resolutions issued by the Court of Justice of the Andean Community; counting also with the commentaries from two specialists in Intellectual Property, to clarify even further the scope of the Tradename

CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN

1.1. Realidad problemática

En la actualidad, los derechos de propiedad intelectual constituyen un valor importante en el ciclo comercial de las empresas dentro del mercado; encontrándonos con el derecho de la propiedad industrial, que regula los aspectos sobre el registro de patentes, marcas, lemas comerciales, nombres comerciales, etc.

El INDECOPI, de acuerdo al artículo 2.1. del Decreto Legislativo 1033 y el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1075¹, 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 (en adelante, Decreto Legislativo N°1075) es el órgano encargado de velar por los derechos de la propiedad industrial, entre otros, a través de sus tribunales regidos por sus normas especiales, pudiendo establecer criterios interpretativos de alcance general a efectos de dar solución a una determinada controversia; siendo así, la legislación peruana sobre Propiedad Industrial se encuentra regulada en el D.L. N° 1075, siendo este la fuerte normativa más cercana para normar a dos figuras del derecho que, debido a su importancia, confluyen en el mundo jurídico, guardando una relación estrecha con el mercado actual, como son las marcas y los nombres comerciales; figuras que a pesar de ser reconocidas por su destacada injerencia en el mundo económico y, teniendo en cuenta que lo busca proteger el derecho de propiedad intelectual es el talento creativo y/o el

¹ **DECRETO LEGISLATIVO N° 1033**

Artículo 2.- Funciones Generales del INDECOPI.-

El INDECOPI rige su funcionamiento con arreglo a las normas de su Ley de Organización y Funciones aprobada por Decreto Legislativo N° 1033, Ley sobre Facultades, Normas y Organización aprobada por Decreto Legislativo N° 807 y normas complementarias que establecen la competencia funcional de sus órganos resolutivos. Son funciones generales del INDECOPI:

h) Administrar el sistema de otorgamiento y protección de los derechos de propiedad intelectual en todas sus manifestaciones, en sede administrativa, conforme a lo previsto en la presente Ley; (...)

intelecto humano, presentan ciertas desigualdades, que merecen ser materia de cuestionamiento en la presente investigación.

Aunado a lo anterior, según Águila. C y Gallardo.M (Aguila & Gallardo, pag.41, 2011), se debe entender por “marca” como aquel signo distintivo apto para distinguir productos y servicios y que es susceptible de representación gráfica; siendo la inscripción registral, el acto administrativo que da origen al derecho sobre la marca, es decir, se consagra un sistema constitutivo, contando la marca a partir de su registro con protección en todo el territorio nacional.

En ese sentido, el “nombre comercial” se equipara con la marca; sin embargo, esta aparente similitud, no resulta ser cierta, pues el denominado “nombre comercial” es un signo que sirve para identificar a una persona natural o jurídica dentro del ejercicio de la actividad económica que realiza, el mismo que se encuentra protegido en virtud de su primer uso en el mercado, pudiendo registrarse como la marca, siendo su registro declarativo de derechos, debiendo acreditar necesariamente el primer uso en el mercado.

Para basarnos en una situación real, podemos partir de lo resuelto por Sala Especializada en Propiedad Intelectual, mediante Resolución 0061-2013/TPI-ÌNDECOPI, respecto a la nulidad de registro de marca de producto concedida bajo la vigencia de la Decisión 486 y el Decreto Legislativo N° 823² – Uso de Nombre comercial por parte de la accionante: Acreditado. En este caso, se aprecia el conflicto que surge entre Don Emilio Bodegas y Viñedos S.A.C. que solicitó la nulidad del registro de la marca de producto DON EMILIO, que fuera otorgada a favor de Inversiones Colombia S.A.C. sustentándose el accionante que el registro de la marca DON EMILIO estaría contraviniendo su nombre comercial, para lo cual acredita que fue quien usó primero dicho nombre comercial (teniendo en cuenta que el nombre comercial no tiene que ser obligatoriamente registrado, y sí la marca).

Finalmente, la Sala resuelve confirmando la Resolución que declaró fundada la nulidad; sin embargo, vemos que dentro de esta Resolución la Sala aplicó distintos criterios que permitieron que la nulidad progrese y sea concedida, siendo uno de ellos el referido al Ámbito Territorial de protección del nombre

² Ley de Propiedad Industrial

comercial, en el que se señala que la extensión territorial o la influencia efectiva sí influirá sobre los alcances de los derechos sobre el nombre comercial respecto a terceros; asimismo, también aplica el criterio de la Extensión geográfica del uso, que tiene que ver con la amplitud de la zona de influencia geográfica del nombre comercial para ser calificado como relevante y, por lo tanto, merecedor de protección y que la nulidad sea declarada a su favor.

Entonces, a criterio de la Sala no puede otorgarse una protección a nivel nacional a un nombre comercial por considerarlo peligroso para el comercio y la economía peruana, señalando que estos sólo tienen efectos concretos en la medida que sean conocidos en un marco territorial limitado; sin embargo, dentro de la misma resolución se afirma que su campo de protección territorial podrá extenderse conforme vaya incrementando su ámbito de difusión y donde existan razones concretas para la misma, pero ¿cuál sería el escenario si un nombre comercial que a inicios del año no puede consolidarse rápidamente en el mercado y, una vez consiguiéndolo a fines del mismo no puede usarlo sin generar confusión, debido a que una marca ya aparece en el registro con sus mismas características y constituido su derecho (el de la marca) antes de consolidarse como tal (el nombre comercial)?

Dicho esto, y teniendo en cuenta que, actualmente el D.L. 1075 no contiene una protección expresa que indique cuál es el ámbito de protección del nombre comercial, los criterios utilizados en esta Resolución dejan de lado a aquellas personas naturales o jurídicas que, con su creatividad logran establecerse en un mercado competitivo y exigente mediante su nombre comercial, si es que no logran establecer un área de influencia relevante que les permite la protección de su derecho; además, si bien el uso de criterios de la Sala basados van busca cubrir dicho vacío normativo, los mismos no se han establecido de manera uniforme y contemplando las distintas situaciones hipotéticas que el mundo económico trae consigo, por lo que vale preguntarse: ¿debe implementarse el D.L. 1075 con el acápite referido al ámbito de protección del nombre comercial?, ¿merecería esta figura un tratamiento aparte?

Por todo ello, la presente investigación se orienta a establecer los efectos que tiene para el titular del nombre comercial el no contar con una regulación referida al ámbito de protección del mismo.

1.2. Formulación del problema

¿De qué manera la aplicación del criterio de la Extensión Geográfica del Uso del Nombre Comercial por los órganos competentes del INDECOPI para la solución de conflictos de registro entre marca y nombre comercial, influye en el ejercicio exclusivo del derecho de propiedad industrial del titular de un nombre comercial?

1.3. Justificación

La justificación de la presente investigación se basa en la necesidad de establecer cuál es el ámbito de protección del nombre comercial, pues la actual legislación no lo regula; por ello, surgen controversias respecto al uso de un nombre comercial ante el registro de una marca; siendo que, con el esclarecimiento de aquel vacío, se pretende disminuir el conflicto respecto al uso del nombre comercial y el registro de la marca.

La justificación de esta investigación también halla fundamento en la necesidad de prevenir que los administrados se expongan a trámites y procedimientos que puedan resultar en costos elevados, al momento de dilucidar la controversia; y bajo esa misma línea, salvaguardar los derechos que le corresponden a aquellos empresarios y/o microempresarios que encaminen sus negocios en el mercado bajo la distintividad de su nombre comercial, más aún si se tiene en cuenta que, en virtud al artículo 59 de la Constitución Política del Perú son estos agentes del mercados quienes están en la posibilidad de crear riqueza, siendo el Estado el responsable de generar las condiciones para que el mercado funcione; asimismo, debemos recordar que hacer empresa no puede calificarse como un proceso lineal o sencillo, pues en realidad se trata de un epifenómeno, es decir, necesita de otros elementos para existir y, desde luego, para comprenderse.

Además, generaría nuevos estudios sobre los alcances del nombre comercial, el estudio de la implementación de nuevos sistemas de registro, dando

oportunidad a la aplicación de distintas teorías o sistemas sobre la protección del nombre comercial que son usadas en otra legislación (extranjera, por ejemplo). Por último, los temas que provienen de una rama como es la propiedad industrial son de vital importancia en la actualidad y forman parte de la realización económica de una persona jurídica que busca establecerse en el mercado. Con ello se busca fortalecer el régimen económico constitucional amparado en nuestra carta magna, teniendo una directa injerencia en la conocida libertad de empresa, compuesta por el derecho a la libertad de creación de empresa como facultad que tienen los particulares de constituir una empresa encuadrada en cualquiera de las modalidades que el derecho permita.

1.4. Limitaciones

Las limitaciones que presenta la investigación tienen que ver con la falta de bibliografía en la que se analice el ámbito de protección del nombre comercial en nuestro país, ya que, si bien existe bibliografía acerca del derecho de propiedad industrial no se ha estudiado de manera extensa su ámbito de protección, sino de manera general, tomando en consideración los aspectos que regulan tanto la Decisión 486 como el Decreto Legislativo N°1075.

Sin embargo, aquello no amerita que esta investigación no tenga sustento ya que existen controversias resueltas por el INDECOPI en las que, los criterios aplicados, no tienen una fuente normativa a la que pueda recurrirse ya que el ámbito de protección del nombre comercial no se ha consignado en nuestra normativa de propiedad industrial.

1.5. Objetivos

1.5.1. Objetivo General

- Determinar de qué manera la aplicación del criterio de la Extensión Geográfica del Uso del Nombre Comercial por el INDECOPI, para la solución de conflictos de registro entre marca y nombre comercial, influye en el ejercicio exclusivo del derecho de propiedad industrial del titular de un nombre comercial.

1.5.2. Objetivos Específicos

- Determinar la importancia del nombre comercial en la actividad económica.
- Identificar los derechos de propiedad industrial que ejerce el titular del nombre comercial.
- Explicar el criterio empleado por el INDECOPI que aplica en las controversias entre el registro de la Marca y el uso del nombre del nombre comercial.

CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO

2.1. Antecedentes

2.1.1. Internacionales

- En el año 2000, **Rosario Valdez Nuñez** mediante la Tesis ***“El nombre comercial, con especial mención al conflicto entre nombre comercial y marca”*** para la obtención del título de Abogado en la Universidad de Los Andes, Venezuela concluye que tanto el nombre comercial como la marca representan dos derechos del mismo valor, señalando que ambos signos intervienen dentro de una misma esfera económica, aun cuando la función de ambos sea diferente, resultando de vital importancia para el presente proyecto ya que es parte del mismo, establecer, la raíz de los conflictos surgidos entre la marca y el nombre comercial y las diferencias entre estas figuras.
- En el año 1999, la Abogada **Gabriela Núñez Márquez** mediante la Tesis ***“Estudio del nombre comercial en Venezuela con especial referencia en el régimen del derecho marcario y al régimen en el derecho mercantil”*** para la obtención del título de Magister en la Universidad de Los Andes, Venezuela concluye que tanto la marca como el nombre comercial coexisten en el comercio creando conflictos

de confusión en la concurrencia, señalando que el alcance la protección que reciben estos signos distintivos debe ser equiparados o regulados de igual manera, por lo que nos permite establecer cualidades generales de este símbolo en el mercado global y, de esa forma, relacionarlas con nuestra situación.

- En el año 2014, el Abogado **Jesús Alejandro Ham Juárez** mediante la Tesis ***“Nombre Comercial: Coordinación Normativa y Registral con la Denominación Social. Su tránsito hacia la marca de Servicio”*** para la obtención del título de Doctor en la Universitat de Barcelona, España concluye que, el nombre comercial y la marca de servicios tienen varios puntos de conexión entre sí, la diferencia está en su forma de empleo y en la finalidad de su utilización que en cualquier otra cuestión de índole esencial. Asimismo, establece que los nombres comerciales y las denominaciones sociales son figuras reguladas por ramas del derecho independientes (Ley de Marcas y la Legislación relativa a personas jurídicas). Por último, consigna que la protección de la que goza el nombre comercial no registrado será la que resulte de aplicar las disposiciones relativas a la Competencia Desleal, generando compatibilidad con el régimen de marcas.

2.2. Bases Teóricas

CAPÍTULO I: El Nombre Comercial

1) Alcances Generales de los signos distintivos

Es necesario definir lo entendido por signo distintivo y las distintas clasificaciones de estos; en ese sentido, Zegarra Mulánovich refiere que: *“los signos distintivos son derechos de propiedad industrial cuya función es distinguir en el mercado para poder competir en el contexto de una economía de competencia imperfecta e impracticable. En ese sentido, en*

*el caso se los signos distintivos no se requiere novedad, originalidad de la idea, sino **fuerza distintiva***". (Mulánovich, 2011).

Por otro lado, se tiene la visión de Juan Lucas González García – Herreros y Gustavo Carlos Alemán Badel, los mismos que ubican a los signos distintivos, por sus características, dentro de los intangibles que resultan ser los activos más valiosos para un empresario, y, citando a Marco Alemán, en su obra definen a los signos distintivos de la siguiente manera *"los signos distintivos de la actividad mercantil, son aquellos de los que se vale el empresario para su adecuado reconocimiento por parte de terceros"*, añadiendo que "son éstos los que permiten al comerciante distinguirse en el mercado y diferenciarse de su competencia, siendo entonces un factor determinante en la consecución y aglutinamiento de su clientela (González & Alemán, 2003)

De todo ello, se puede concluir que los signos distintivos se presentan como herramientas para competir en el mercado, los mismos que deben traer consigo una fuerza identificadora que permita distinguir la empresa, el establecimiento comercial, los productos y los servicios, etc.

2) Clasificación de los Signos Distintivos

Dentro de la clasificación de los signos distintivos, tenemos a los siguientes:

2.1. La Marca:

La marca es todo signo distintivo que sirve para diferenciar en el mercado los productos y servicios de una persona de los de otra (Fernández Novoa, Otero Lastres, & Botana Agra, 2013); del mismo modo, en la Decisión 486 de la Comunidad Andina (en adelante, la Decisión) se establece que constituirá marca todo signo apto para distinguir productos o servicios en el mercado y que podrán ser registrados como tales, aquellos signos susceptibles de representación gráfica. Asimismo, en el artículo 134 de la Decisión, se señalan cuáles son los signos que pueden constituirse como marcas, teniendo a:

- las palabras o combinación de palabras;

- las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;
- los sonidos y los olores;
- las letras y los números;
- un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;
- la forma de los productos, sus envases o envolturas;
- cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.

2.2. Lemas Comerciales:

El lema comercial hace referencia a la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca, entendiéndose que éstos sólo pueden ser denominativos. Asimismo, como señala Tejada Lombardi, este signo cumple con una función accesoria a la marca, debiendo contar con una marca registrada para que el lema pueda registrarse también. (Tejada Lombardi, Apuntes de Derecho Marcario, 2013) Aunado a ello, el autor antes mencionado hace mención de las condiciones que la Sala de Propiedad Intelectual estableció como precedente vinculante³:

- Debe entenderse por lema comercial la palabra, frase o leyenda capaz de reforzar la distintividad de la marca que publicita. En consecuencia, el lema comercial debe tener en sí mismo la aptitud distintiva necesaria para que en la mente de los consumidores se asocie la marca con un concepto que realce su distintividad.
- No podrá registrarse como lema comercial una frase simple, comúnmente utilizada en la publicidad para promocionar los productos o servicios distinguidos con la marca que se publicita.
- Tampoco podrá registrarse como lema comercial una frase que sin fantasía alguna se limite a alabar los productos o servicios que se desea publicitar.

³ En la Resolución No. 0422-1998/TRI-SPI de la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y la Propiedad Intelectual

- El carácter de complementariedad - en relación a la marca que publicita - atribuido al lema comercial, implica que su distintividad no puede basarse sólo en la presencia de la marca registrada al interior del mismo.
- Para su acceso a registro, el concepto o idea que el lema comercial pretenda transmitir a los consumidores no debe ser genérico ni descriptivo en relación a los productos o servicios que distingue la marca que publicita.

2.3. Denominación de Origen:

Este signo representa una indicación geográfica, constituida por la denominación de un país, de una región o de un lugar determinado, reconociendo en este signo la facultad de poder designar un producto originario de ellos y cuya calidad y demás características propias se deban al medio geográfico en el cual se produce. Asimismo, parafraseando a Tejada Lombardi: *“por lo general, una indicación geográfica consiste en el nombre del lugar de origen de los productos (Tejada Lombardi, pg.03, 2013)”*.

3) Definición de Nombre Comercial:

El nombre comercial hace referencia a aquel signo que sirve para distinguir a la persona natural o jurídica dentro del mercado, esto quiere decir que el nombre comercial distingue a la empresa que fabrica o comercializa los productos o presta los servicios; es así que, de acuerdo con el artículo 190 de la Decisión Andina 486 de 2000, "se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil".

Eduardo Burgstaller (Burgstaller, 2016) concibe al nombre comercial como la forma en cómo se identifica a una empresa o establecimiento industrial, comercial o de servicios que puede no ser idéntico a su razón social. El derecho exclusivo de este se da sin necesidad de registro, el cual abarcará la zona geográfica de dicha clientela, el derecho puede

abarcara a toda la República si existe difusión masiva y constante a nivel nacional.

Asimismo, tenemos al nombre comercial, que en su definición legal y en virtud a su naturaleza misma (Fernández Novoa, Otero Lastres, & Botana Agra, 2013) se concibe como cualquier signo que sirve para identificar una persona física o jurídica en el ejercicio de su actividad empresarial.

Aunado a ello, cuando se define al nombre comercial como el signo que distingue o identifica a una actividad económica, a una empresa o a un establecimiento mercantil, estamos ante una concepción muy amplia (Mulánovich, 2011) en razón que, todo signo que distingue a un establecimiento comercial también es conocido como “rótulo” o “enseña”; si nos referimos a actividad, esta debe entenderse como una actividad en específico, confundiendo con lo que se conoce como lema comercial; por último Mulánovich orienta su posición en el sentido que, cuando nos referimos al nombre comercial, siempre se menciona que la distinción está dirigida directamente con la empresa, debiendo considerarse en su definición que la distinción es para con el empresario en sí.

Además, teniendo en consideración que, por su naturaleza, guarda relación con la marca, es posible que se le atribuyan algunas características que guardan estas figuras en común, como puede ser la susceptibilidad de representación gráfica, lo que significa que tal signo debe estar constituido por una figura o señal que pueda ser copiada mediante medios técnicos; la identificación del sujeto y diferenciación de los demás sujetos que desarrollan actividades idénticas o similares; estableciéndose una doble función de estos signos como es la de identificar al titular en el tráfico mercantil y diferenciadora de su actividad respecto de las demás idénticas o similares, permitiéndose que a través del nombre comercial se efectúe la individualización de la actividad que realiza el empresario respecto de los empresarios competidores, permitiendo que se identifique de los demás que confluyen dentro de un mismo sector del mercado.

En virtud a lo expuesto en el párrafo anterior, Rengifo García manifiesta que, el nombre comercial puede ser cualquier signo, desde luego, con

capacidad distintiva; sin embargo, aun cuando el artículo 190 de la Decisión Andina 486 de 2000 no excluye ningún tipo de signo, es difícil sostener que el nombre comercial pueda consistir en un color, un sonido o un olor. Incluso los dibujos o logos tampoco podrían constituir nombres comerciales. Al respecto se cree que, si bien es importante tener en cuenta la naturaleza del signo que se pretende utilizar como nombre comercial y su capacidad de recordación por parte de la clientela o su debida penetración en el mercado, no es preciso introducir prohibiciones sobre la naturaleza del signo, cuando la ley no las prevé (Rengifo, 2013). Al respecto, el artículo 194 de la Decisión Andina 486 de 2000 contempla de manera expresa los signos que no pueden registrarse como nombre comercial, entre los cuales no se encuentran los olores, los sonidos, los dibujos o los colores.

Por otro lado, pueden considerarse como nombre comercial los nombres de un individuo, los apellidos, y la razón social utilizados por los fabricantes, industriales, comerciantes y agricultores para designar su comercio o su industria tanto como el nombre de su firma, el nombre, etc.

Además, concede a su titular el derecho en exclusiva sobre un determinado signo o denominación que sirve para identificar a una persona física o jurídica en el ejercicio de una actividad empresarial, y que distingue ésta de otras actividades idénticas o similares.

Por otro lado, y siguiendo a Mulanovich, el nombre comercial puede estar compuesto o puede comprender los siguientes aspectos:

- Denominaciones de fantasía.- Esto quiere decir que el nombre comercial puede estar compuesto por signos en los que su titular tiene la completa libertad de elegir cómo ha de denominarse, sin que exista necesidad de aludir a su nombre o su actividad empresarial.
- Denominaciones relacionadas con la actividad empresarial.- Aquí puede comprenderse una denominación que aluda o tenga relación con la actividad empresarial que se viene realizando.
- Logotipos y anagramas.- Estos signos pueden estar compuestos por imágenes, figuras y dibujos.

- Cualquier combinación de los anteriores.

Para concluir, el objetivo principal del nombre comercial en las actividades industriales y comerciales, es permitir a su propietario la posibilidad de formar una clientela y conservarla; el consumidor busca determinadas características, las mejores calidades y los precios más bajos y para poder orientarse en esa búsqueda necesita que como guía existan los nombres comerciales; es por afán de lucro que toda empresa o negocio desea acreditarse a base de producir lo mejor o de servir de la manera más eficiente y para lograrlo le es imprescindible contar con un nombre comercial como signo distintivo que le permita acreditarse ante esa eventual clientela, para que ésta lo considere como algo mejor que sus demás competidores; ante esas circunstancias, debe darse protección legal a los nombres comerciales y ésta consiste en impedir que puedan ser utilizadas por terceros o que puedan ser objeto de confusión; al hacerlo así, no sólo se beneficia al titular del derecho, sino también a los consumidores, lo cual explica por qué todo nombre comercial debe contener elementos característicos que permitan distinguirlo de los demás.

4) Funciones del Nombre Comercial dentro del mercado:

La función del nombre comercial consiste en su aptitud para individualizar a un establecimiento o empresa en su actividad económica para que pueda distinguirse adecuadamente de cualquier otro que explote similares actividades.

Por ello, dentro del trabajo realizado por José Manuel Otero Lastres (Fernández Novoa, Otero Lastres, & Botana Agra, 2013) citando a Díaz Gómez señala que dentro de las funciones del nombre comercial se encuentran: la individualización del empresario y su actividad empresarial, entendiéndose como una diferenciación respecto de quien dirige y realiza una determina actividad empresarial debido a sus características distintivas; la función de instrumento de captación de la clientela; la función de concretar y exteriorizar el crédito o buena reputación de la

empresa; la función de generar publicidad a la actividad empresarial; las mismas que se desarrollan a continuación:

4.1. Función Identificadora y Diferenciadora:

Siendo la función identificadora anterior a la diferenciadora, debe entenderse que lo que busca el empresario es “identificarse” a través del nombre comercial, es decir, que pueda ser reconocido por dicho signo dentro del tráfico económico, aunado a ello se ubica la segunda función del nombre comercial, la diferenciadora, toda vez que no basta con la primera función, porque el fin de la misma que el público distinga a la empresa identificada de las demás que desarrollen actividades dentro de un mismo rubro económico.

4.2. Función de Instrumento de Captación de clientela:

Esta es una consecuencia de la función descrita anteriormente, pues, si este signo distintivo sirve para hacerlo reconocido y en adelante aumentar y conservar su clientela es evidente que cumple una función de operar como instrumento de captación y retención de la clientela.

4.3. Función de concentrar y exteriorizar el crédito o buena reputación de la empresa:

El nombre comercial identifica al empresario y lo diferencia de los demás que realizan actividades económicas similares, la eventual “buena fama” o reputación tiene carácter subjetivo ya que se refiere a una persona jurídica. Aquí también puede presentarse cierta similitud con la función de la marca; sin embargo, lo que ocurre en el nombre comercial es que la reputación no es generada por la calidad de un producto o servicio, pues, como lo afirma Díaz Gómez, citado en la obra de Fernández Novoa el público asocia el nombre comercial con características propias de la empresa, que pueden ser: las aptitudes personales y profesionales del empresario y de los que colaboradores, la calidad de los productos y servicios ofrecidos; por lo que, estos valores determinarán un factor importantísimo en la determinación de las preferencia del público a favor de un concreto empresario al momento de inclinarse por las prestaciones

que ofrece en el mercado (Fernández Novoa, Otero Lastres, & Botana Agra, 2013).

4.4. Función Publicitaria:

Si bien se ha reconocido esta función para el nombre comercial, así como en la marca, este reconocimiento ha sido en menor intensidad; pues, como señala Gómez Segade, la intensidad de la función publicitaria dependerá de las distintas categorías de signos, señalando que son los signos que distinguen las mercaderías o servicios los que reflejarán mayor intensidad respecto a la función publicitaria.

5) Diferencias del Nombre Comercial y la Marca

Una de las principales diferencias que se ha establecido en la legislación sobre propiedad industrial es la referida a que la marca distingue los productos o servicios de un empresario, mientras que el nombre comercial es el signo o denominación que identifica a una empresa en el tráfico mercantil y que sirve para distinguirla de las demás empresas que desarrollan actividades idénticas o similares

Asimismo, se tiene que, el derecho sobre la marca se adquiere con su registro, mientras que el derecho sobre el nombre comercial se adquiere con su uso. Por tanto, el derecho sobre la marca se pierde si no se renueva el registro, mientras que el derecho sobre el nombre comercial se pierde si no se usa de manera continua.⁴

Estas dificultades se deben a que las diferencias entre ambas modalidades no vienen dadas por factores de carácter objetivo, sino por valores de tipo funcional. En efecto, los requisitos exigidos a un signo para ser marca o nombre comercial son objetivamente idénticos ya que los mismos distintivos que pueden servir como marca, también pueden constituir nombres comerciales. Por ello, la diferencia está en la función principal que el signo cumpla.

⁴ Nombre Comercial y Enseñas Comerciales. Búsqueda en: <http://www.sic.gov.co/ensenas-comerciales>

Así, mientras el signo utilizado como marca sirve para distinguir o diferenciar unos productos o servicios de los demás a fin de evitar que se confundan unos con otros; el signo utilizado como nombre comercial sirve para distinguir o diferencia una empresa de otras, con el fin de no generar confusión entre su clientela.

6) Diferencias del Nombre Comercial, Razón Social y Denominación Social

Dentro del presente trabajo de investigación, también se ha considerado pertinente establecer aquellas características que distinguen a la figura jurídica del Nombre Comercial (regulado por las disposiciones en materia de propiedad intelectual) de la razón social y denominación social (reguladas por La ley General de Sociedades).

Para ello, debemos tener en claro que la identificación de las personas jurídicas, puede realizarse a través de una denominación o razón social y asimismo, estas utilizan signos distintivos que permiten identificar sus productos, actividad comercial y establecimientos dentro del mercado.

En ese sentido, y dadas las distintas formas de organización empresarial que existen en nuestro país, tenemos una regulación para cada una que se conforma por la disposiciones del Código Civil en lo que corresponde a los nombres y denominaciones de las personas jurídicas sin fines de lucro; aunado a ello, el caso de las sociedades se encuentra regulado por lo establecido de la Ley General de Sociedades. Según Christian Northcote, en el caso de las personas jurídicas, las denominaciones y razones sociales pueden variar según la decisión de sus órganos internos, sin que ello suponga una variación en el patrimonio, derechos y obligaciones. (Northcote, 2012)

Dicho lo anterior, existen coincidencias en la composición de estas figuras, para esto, el profesor Northcote ilustra la problemática que surge a través del siguiente ejemplo: “ una empresa organizada bajo la forma de una sociedad anónima cerrada podría tener como denominación social “Servicios Generales S.A.C.”, la marca “Servicios Generales” y el nombre comercial “Servicios Generales”. Pero, podría ocurrir también que esta sociedad no tenga registrada su marca y no utilice el nombre comercial

“Servicios Generales”, sino que utilice la denominación social y que otra empresa haya registrado la marca “Servicios Generales”.

Es en esa última circunstancia, que surgen infracciones donde las entidades competentes intervienen; no obstante, el control del uso de los nombres comerciales, denominaciones y razones sociales está dividida entre la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP) y el INDECOPI; siendo así, SUNARP controla el uso y registro de las denominaciones y razones sociales de las personas jurídicas; por ende, tienen la facultad de denegar la inscripción de aquellas personas jurídicas que pretendan hacer uso de denominaciones o razones sociales ya utilizadas por otras personas jurídicas.

Sobre la Denominación Social, la Ley General de Sociedades en su artículo 9°⁵ ha establecido que esta puede constar de cualquier nombre o denominación, como la sociedad lo requiera, permitiéndose usarse una denominación completa o abreviada. Por otro lado, las Sociedades de Personas tienen Razón Social, y ésta se integra necesariamente con el nombre de todos, algunos o cuando menos uno de los socios de aquellas sociedades.

Asimismo, en caso se hubiera otorgado indebidamente una denominación o razón social, se podrá solicitar judicialmente que se ordene el cambio de dicha denominación o razón social. Por otro lado, el INDECOPI, al hacer el control del registro de las marcas y nombres comerciales, puede denegar el acceso al registro de cualquier marca o nombre comercial que ya haya sido registrado por otra empresa. Pero además, la normativa

⁵ **Ley N°26887, Ley General de Sociedades**

Artículo 9.- Denominación o Razón Social.- La sociedad tiene una denominación o una razón social, según corresponda a su forma societaria. En el primer caso puede utilizar, además, un nombre abreviado. No se puede adoptar una denominación completa o abreviada o una razón social igual o semejante a la de otra sociedad preexistente, salvo cuando se demuestre legitimidad para ello.

Esta prohibición no tiene en cuenta la forma social. No se puede adoptar una denominación completa o abreviada o una razón social que contenga nombres de organismos o instituciones públicas o signos distintivos protegidos por derechos de propiedad industrial o elementos protegidos por derechos de autor, salvo que se demuestre estar legitimado para ello. El Registro no inscribe a la sociedad que adopta una denominación completa o abreviada o una razón social igual a la de otra sociedad preexistente.

En los demás casos previstos en los párrafos anteriores los afectados tienen derecho a demandar la modificación de la denominación o razón social por el proceso sumarísimo ante el juez del domicilio de la sociedad que haya infringido la prohibición. La razón social puede conservar el nombre del socio separado o fallecido, si el socio separado o los sucesores del socio fallecido consienten en ello. En este último caso, la razón social debe indicar esta circunstancia. Los que no perteneciendo a la sociedad consienten la inclusión de su nombre en la razón social quedan sujetos a responsabilidad solidaria, sin perjuicio de la responsabilidad penal si a ello hubiere lugar.

sobre propiedad industrial estipula también que el registro deba denegarse si las marcas o nombres comerciales solicitados son idénticos o semejantes a las denominaciones o razones sociales de otras empresas; no obstante lo anterior, ambas entidades no tienen sus bases de datos compartidas y no efectúan el control de oficio, sino que es necesario que la empresa titular de la denominación o razón social afectada por el posible registro de la marca o nombre comercial, ejerza la acción de oposición o, de ser el caso, la acción de nulidad del registro.

Por ello, resulta de vital importancia que la empresa proteja adecuadamente sus atributos, registrando su denominación como corresponde en los Registros Públicos y sus marcas y nombres comerciales ante el INDECOPI, para evitar conflictos con terceros.

7) Características del Nombre Comercial

Según la obra de Aguila y Gallardo, el nombre comercial a diferencia de la marca no requiere el registro para que sea protegido, pues en el nombre comercial se requiere acreditar el uso del mismo para hacer efectiva su protección. Asimismo, se debe hacer mención de una característica que une tanto al nombre comercial como a la marca que es el **carácter distintivo**, según el cual, el nombre comercial constituye un bien económico que forma parte del patrimonio de las empresas o de las sociedades comerciales, como uno de los bienes materiales o inmateriales que les pertenecen; para constituirse en ese valor, debe contener una característica importante: que sea posible identificarlo y diferenciarlo con facilidad de los nombres de otras empresas y negocios, es decir, debe ser un signo distinto; el nombre comercial no sólo recae sobre todo el patrimonio del negocio organizado como una unidad, sino además, sobre sus productos y es a la vez parte integrante de él; como valor, concede a su titular derecho a usarlo, a disfrutarlo y a disponer, por ello, para que pueda cumplir esa función tan importante debe ser exclusivo. (Aguila & Gallardo, 2011) (el resaltado, la cursiva y subrayado es del autor)

Aunado a ello, esta característica es indispensable para que una denominación pueda servir de marca de nombre comercial, es el de que

sea capaz de hacer distinguir los bienes o servicios así amparados, de los demás de su misma especie o clase; el objeto de la marca es individualizar productos y hacerlos distinguibles de otros; de manera que si la denominación propuesta es empleada de un modo general por el público, y carece de características distintivas, no puede ser adoptada como nombre comercial. pues es la designación bajo la cual un género de servicios es conocido; si pudiera ser apropiada como marca o nombre por un empresario, sus competidores no podrían servirse más de ese término, conocido y empleado por el público para designar las mercaderías o servicios, se produciría un indebido monopolio del léxico que es apropiado a toda la actividad de la marca; por otro lado, la denominación necesaria o genérica está en oposición al nombre de fantasía, basta que esta característica no concurra para que resulte impropio para ser usado como marca; cuando un nombre es la designación natural de un producto o servicio, tal nombre no puede inscribirse como marca.

Al nombre comercial se le reconocen ciertas características de carácter general como son el valor económico que lo convierte en un bien de naturaleza predominantemente patrimonial; su estructura verbal no coincide necesariamente con la del nombre civil; confiere a su titular un derecho de uso exclusivo, prohibiéndose la homonimia e incluso la similitud con otros nombre comercial, en ese sentido, cuenta con protección legal.

También pueden considerarse dentro de sus características que al igual que la marca, existe una clasificación internacional para limitar los productos y servicios en los que debemos registrar el nombre comercial dependiendo de la actividad a la que vaya dirigido. Además, la protección internacional solamente es posible para las marcas, no para los nombres comerciales, pudiéndose llevar a cabo como Marca Internacional, o como Marca nacional en el país que se desee. (Lastra, 2000).

Asimismo, se cuenta con lo dispuesto por el Tribunal Andino en sus Resoluciones, en el Proceso 96-IP-2009, publicado en su Gaceta Oficial N°1796 de 18 de enero de 2010, marca: TRANSPACK (mixta), dicho Tribunal se ha pronunciado sobre las características del nombre comercial, señalando que son:

- *“El objetivo del nombre comercial es diferenciar la actividad empresarial de un comerciante determinado. Si bien la norma hace referencia a los establecimientos de comercio, esto se debe a una cuestión conceptual. El signo distintivo que identifica los establecimientos de comercio es la enseña comercial, cuyo tratamiento se encuentra plasmado en el Título XI de la Decisión 486.*
- *Un comerciante puede utilizar más de un nombre comercial, es decir, identificar sus diferentes actividades empresariales con diversos nombres comerciales.*
- *El nombre comercial es independiente de la razón social de la persona jurídica, pudiendo coincidir con ella; es decir, un comerciante puede tener una razón social y un nombre comercial idéntico a ésta, o tener una razón social y uno o muchos nombres comerciales diferentes de ella.*
- *El nombre comercial puede ser múltiple, mientras que la razón o denominación social es única; es decir, un comerciante puede tener muchos nombres comerciales, pero sólo una razón social.*
- *La razón social da cuenta de la naturaleza y la existencia del comerciante en virtud a la inscripción en los diferentes libros o registros mercantiles, mientras que el nombre comercial, como se verá más adelante, se adquiere con su primer uso.”(la cursiva es mía).*

4.1. Ámbito de Protección del Nombre Comercial y su Registro Declarativo

Según lo expresado en el numeral anterior, tanto la Decisión y el Decreto Legislativo 1075 reconocen que el nombre comercial no requiere su registro para poder ejercer derechos sobre el mismo, éste sólo puede ser declarativo; en ese sentido, si se opta por el registro del nombre comercial deberán presentarse las pruebas que acrediten su uso (facturas, publicidad de fecha cierta, etc). (Aguila & Gallardo, 2011) Además, el registro del nombre comercial según nuestra normativa tiene carácter declarativo, toda vez que el derecho de protección nace desde que se

comienza a usar en el mercado, existiendo una diferencia con el registro de la marca que es de carácter constitutivo, toda vez que el derecho de la misma nace cuando es debidamente registrada.

Cabe señalar que el registro es válido por diez años renovables de manera indefinida. Asimismo, el registro confiere a derechos sobre el nombre comercial a nivel nacional (Northcote Sandoval, 2008)

Por otro lado, el Tribunal de Justicia de la Comunidad, en el Proceso IP-99-2014, se ha encargado de indicar que los artículos 191° a 193° de la Decisión 486 establecen el sistema de protección del nombre comercial, y presentan como características que el derecho sobre el nombre comercial se genera con su uso; con esto, se puede colegir que el registro del nombre comercial no es constitutivo de derechos sobre el mismo. El registro de un nombre comercial puede ser simplemente un indicio del uso, pero no actúa como una prueba total del mismo.

En virtud a lo antes señalado, quien alegue derechos sobre un nombre comercial deberá probar su uso real, efectivo y constante. Para ello, el Tribunal ha determinado qué se entiende por el uso real y efectivo de un nombre comercial, así como los parámetros de su prueba, de la siguiente manera:

“El Tribunal se ha pronunciado, sobre la protección del nombre comercial que cabe derivar de su uso previo, en los términos siguientes: Por tanto, la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial, se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad jurídica para los competidores (...) de manera que la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva. Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia (...) las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho

nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro.”⁶

En ese sentido, quien logre demostrar el uso real, efectivo y constante de un nombre comercial con anterioridad a la solicitud de registro de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a la misma si dicho signo puede causar riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor. Así las cosas, quien alegue y pruebe el uso real y efectivo de un nombre comercial con anterioridad al uso de un signo idéntico o similar, podrán oponerse a dicho uso si éste puede causar riesgo de confusión o de asociación.

A diferencia de lo que sucede con el sistema atributivo del registro marcario, donde el derecho surge del registro, el de protección del nombre comercial se basa en un sistema declarativo de derechos. Es decir, el derecho sobre el nombre comercial no se adquiere por la inscripción o depósito, sino con su primer uso. Además, para que subsista el derecho, dicho uso debe ser real, efectivo y constante.

Un nombre comercial registrado de una manera y usado de otra, no generaría ninguna clase de derecho. Es decir, el nombre comercial registrado debe ser el mismo real y efectivamente usado en el mercado, ya que de lo contrario no cabría ningún derecho sobre el primero. Lo anterior, por cuanto dicho signo, aunque registrado, no tendría relación con el público consumidor.

La referida Resolución también incluye que la función de un sistema de registro de nombres comerciales es, por un lado, informativo en relación con el público consumidor y, por otro, una herramienta para que la Oficina de Registro Marcario haga su análisis de registrabilidad de oficio e integral. Lo anterior quiere decir, que de existir un sistema de registro de nombres comerciales, la Oficina de Registro Marcario al realizar el respectivo análisis de registrabilidad, deberá tener en cuenta los nombres comerciales registrados”.

⁶ Proceso 45-IP-98. Interpretación Prejudicial de 31 de mayo de 2000, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 581, de 12 de julio de 2000.

En tal sentido, el uso del nombre comercial podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables, o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de los servicios identificados con el nombre comercial, entre otros.

Asimismo, constituirán uso de un signo en el comercio, los siguientes actos entre otros: introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo; importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o, emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables.

4.1.1. Conflictos entre Registro de Marca y Nombre Comercial

Los derechos sobre un nombre comercial se adquieren mediante la utilización efectiva del mismo en el mercado; sin embargo, éste enfrenta conflictos en los procedimientos de registro contra marcas anteriormente solicitadas y registradas, o entre nombres comerciales.

La jurisprudencia nacional nos ha ido ofreciendo una serie de salidas, aplicando criterios que sirven de solución establecidas por la jurisprudencia de la Sala de Propiedad Intelectual (Tejada Lombardi, La Regulación del Nombre Comercial, 2012):

- **Conflicto entre un nombre comercial anteriormente utilizado y la solicitud de registro de una marca:**

En el Perú, el nombre comercial es protegido dentro de su zona de influencia económica, por lo que la Sala es de la opinión que el titular de un nombre comercial sólo podrá oponerse - en base al derecho concedido por la legislación de la materia, concordado con el artículo 136 inciso b) de la Decisión 486 - al registro de una marca idéntica o similar a su signo cuando el ámbito geográfico de influencia de su nombre comercial abarque casi todo el territorio peruano. En este caso, el derecho de exclusiva que otorga el

registro de una marca a nivel nacional puede afectar la distintividad del nombre comercial y provocar riesgo de confusión en el consumidor. Aquellos nombres comerciales que no tienen mayor transcendencia geográfica, aun cuando demuestren un uso anterior, no podrán lograr la denegatoria del registro de la marca (subrayado del autor).

- **Conflicto entre un nombre comercial solicitado y una marca o nombre comercial registrado:**

El hecho de que se acredite el uso de un nombre comercial no significa necesariamente que éste acceda directamente a registro, ello sólo será posible en la medida en que no se afecten los derechos registrales de terceros adquiridos con anterioridad. Es decir, en caso se solicite el registro de un nombre comercial (o de una marca sobre la base de la titularidad de un nombre comercial), éste no podrá ser registrado si ya existe registrado a favor de un tercero un signo distintivo que sea idéntico o similar al suyo, ya que, en esos casos, su coexistencia inducirá a confusión al público. Lo anterior se aplica incluso cuando el nombre comercial de la solicitante haya sido utilizado en el comercio con anterioridad al registro del tercero. En estos casos, no es necesario determinar el ámbito territorial del nombre comercial registrado, puesto que la publicidad que otorga el registro determina que éste sea protegido en todo el territorio nacional. **Cabe precisar que, aun cuando el registro del nombre comercial solicitado no sea concedido, la marca o nombre comercial registrado sustento de la denegatoria del registro deberá respetar la zona de influencia económica del nombre comercial solicitado y que ha sido utilizado con anterioridad.** (resaltado del autor)

- **Conflicto entre un nombre comercial solicitado y un nombre comercial utilizado con anterioridad a la solicitud de registro:**

En primer término es menester atender a la antigüedad de los mismos. Así, en el caso que tanto el solicitante del registro como el opositor del mismo sustenten sus respectivos derechos en el uso de nombres comerciales, coincidimos con lo señalado por Tejada Lombardi, al precisar que la Sala Especializada en Propiedad

Intelectual es de la opinión que si la solicitante demuestra que su nombre comercial ha sido utilizado con anterioridad al del opositor, tendrá un mejor derecho a obtener el registro del mismo como marca (Tejada Lombardi, Apuntes de Derecho Marcario, 2013). Sin embargo, en caso que el nombre comercial del opositor sea más antiguo que el del solicitante, sólo podrá lograr la denegatoria del registro si éste tiene una influencia efectiva en gran parte del territorio del país. Caso contrario, se procederá al registro del nombre posterior, sin perjuicio de que éste deba respetar el ámbito de protección del anterior. Así, si el uso del nombre comercial posterior genera confusión en la zona geográfica de influencia económica del nombre comercial anterior, aun cuando prospere el registro del nombre comercial posterior, en esa zona geográfica dicho nombre comercial no podrá usarse. Siendo así, se concluye:

- El ámbito de protección geográfico de un nombre comercial no registrado, está limitado al territorio donde el empresario realiza sus actividades comerciales.
- Si el nombre comercial tiene trasciende fuera de ese territorio, podrá obtener protección (vía oposición) frente a una solicitud de registro de marca. - Sin perjuicio de lo mencionado, el registro de un nombre comercial en la Dirección de Signos Distintivos amplía la protección a todo el territorio nacional., debido a la publicidad del registro.
- Se respeta el Principio registral Prior Tempore Prior Iure, puesto que no se podrá registrar un nombre comercial idéntico o similar a una marca registrada, así se pruebe que el nombre se usa con anterioridad a esta.
- Entre nombres comerciales solicitados y utilizado con anterioridad a la solicitud, se analizará la antigüedad y la trascendencia territorial del nombre comercial.

8) Aplicación del Criterio “Extensión geográfica del uso o Influencia efectiva”

Como se había explicado en la realidad problemática, tanto la Decisión como el Decreto Legislativo N° 1075 no contienen de manera expresa cuál es el ámbito de protección del Nombre Comercial, en ese sentido, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual no considera admisible que el titular de un nombre comercial, que usa el mismo en relación a un actividad de escasa trascendencia territorial, se reserve para sí el derecho a emplearlo con exclusividad en la totalidad del país, asimismo, considera inadmisibles que en un determinado lugar, el usuario de un nombre comercial tenga un derecho de exclusividad en todo el territorio nacional basado en la simple posibilidad o potencialidad de un uso futuro.

Dicho lo anterior, la aplicación de este criterio se supedita a que se establezca si la amplitud de la zona de influencia geográfica del nombre comercial utilizado es lo suficientemente relevante como para evitar el otorgamiento de un registro de marca.

Sin embargo, si bien la aplicación del Criterio de Extensión Geográfica del uso del Nombre Comercial ha pretendido llenar el vacío que existe sobre el ámbito de protección del nombre comercial, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ya se ha pronunciado sobre si el nombre comercial debe protegerse en relación con su ámbito geográfico de difusión o influencia; para ello, el Tribunal ha advertido que las figuras de protección de la propiedad industrial se soportan en dos principios básicos como se dijo líneas arriba: a) protección de la actividad empresarial y b) protección al consumidor.

Por lo tanto, al ser la actividad empresarial tan cambiante y mutante en relación con el movimiento del mercado, un signo como el nombre comercial conectado con dicha realidad, no puede protegerse de manera fraccionada argumentando que tiene difusión nacional; hoy en día es muy común que en periodos cortos los empresarios penetren mercados y accedan a consumidores de diferentes partes.

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

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

Para culminar esta sección, citaremos textualmente lo que el Tribunal ha señalado: *“Pensemos en un nombre comercial que hoy en día tenga un ámbito localizado de acción, pero que unos meses o en un par de años alcance gran recordación y fuerte penetración en diversos espacios geográficos; si hoy permitimos el registro de una marca idéntica o similar pensando en dicha condición geográfica, mañana podremos exponer al público consumidor a un riesgo desmedido en cuanto a actor de consumo en el mercado. Eso de ninguna manera es lo que pretende el sistema comunitario de protección de la propiedad intelectual.”*

9) Influencia de la Propiedad Industrial en la actividad comercial

En su obra sobre Propiedad Intelectual, García Muñoz-Najar, señala que la influencia que marca todo signo distintivo inteligente es ser la estrategia para conseguir una adecuada diferenciación en el mercado. Por ello, el empresario peruano tiene excelentes posibilidades de competir sobre la base de una diferenciación, por tipo de producto, por servicio, por

capacidad de innovación, entre otras variables aún por ser explotadas. Lo que se debe buscar es la oferta de productos o prestación de servicios con identidad; es decir productos y servicios “que tengan alma”. (García Muñoz-Najar, 2009)

Dicho lo anterior, es necesario incorporar en la cadena de valor agregado, instrumentos que faciliten la percepción de la diferenciación por parte de los consumidores. Para ello, una herramienta que puede ser utilizada para comunicar la diferenciación es la propiedad intelectual, y en particular el sistema de las marcas.

Este sistema permite la apropiación de la diferenciación como activo intangible (origen, calidad, elaboración, tradición, etcétera), a través de los distintos elementos que la componen (signos distintivos), entre ellos, las marcas, las denominaciones de origen, los lemas comerciales y los nombres comerciales

10) Importancia del Nombre Comercial

Según Manuel Márquez, cuando se exponen en el comercio las ideas exitosas y se genera ganancia a raíz de dicha creatividad, muchas de estas nuevas creaciones pueden ser objeto de plagio, y teniendo en cuenta que los nombres comerciales son los nombres de los establecimientos y que, principalmente, protegen la zona de influencia y a la clientela efectiva de los negocios, esta circunstancia puede apreciarse con mayor frecuencia. (Marquez, 2012)

Por ello, teniendo en cuenta que las imágenes comerciales o las expresiones artísticas pueden constituir parte del patrimonio de una empresa, si éstas no son protegidas podrán arriesgarse a ser copiadas por quien quiera beneficiarse de su éxito y obtener ganancias a costa de quien es su titular.

El logro comercial de las ideas tiene un costo, independientemente de su costo en recursos económicos se requiere tiempo y dedicación para lograr

el posicionamiento en el mercado del producto o servicio, así como su reconocimiento por parte de los consumidores.

Por otro lado, las funciones y características del nombre comercial han permitido establecer la necesidad de mantener un régimen de protección independiente, tanto para la marca como para el nombre comercial; debido a esto, podemos advertir que, un estudio del nombre comercial permite entenderlo como un invaluable derecho de propiedad industrial, y en no pocas ocasiones resulta ser el único derecho que ostentan los empresarios sobre el signo que han utilizado para presentarse ante el consumidor (Rengifo García, 2013).

En ese sentido, se advierte que el nombre comercial es un derecho construido y formado con la empresa, que al ser protegido sin requerir un registro o depósito, resulta fundamental en la defensa de los intereses del empresario, más en países en donde aún no se ha interiorizado la importancia de la propiedad industrial (y específicamente de los signos distintivos como elementos o instrumentos de la competencia) y en los cuales pueden pasar muchos años antes de que el empresario decida registrar su marca o hacer el depósito de su nombre comercial.

En virtud a lo expresado por Rengifo, el nombre comercial es un bien intangible que forma parte de los activos sociales de la compañía, siendo fundamental su forma de adquisición mediante el uso; por lo tanto, el nombre comercial ha devenido un signo de primer orden y sus implicaciones son hoy tan trascendentales en el mundo del intercambio de bienes y servicios que no es suficiente para su estudio verlo como un mero apéndice del signo distintivo por excelencia, esto es, la marca.

Aunado a ello, debemos considerar también lo establecido en nuestra Constitución, la misma que en su artículo segundo contempla los derechos fundamentales de la persona, traduciéndose estos como aquellas libertades de las que goza el ser humano, tratándose de libertades intrínsecas e intransmisibles. El inciso 8 del artículo 2 se refiere básicamente a dos derechos, teniendo así al derecho a la creación, en todas sus formas y manifestaciones, a la propiedad sobre dichas

creaciones y al producto de la explotación de las mismas (Ferreyros, 2005).

Nuestra Constitución reconoce y protege las diversas formas de propiedad que modernamente el Derecho ha inventado; en ese sentido, se advierte que, la propiedad moderna concibe nuevas formas y contenidos que responden mejor a las necesidades económicas de nuestro tiempo (Ferreyros, 2005), encontrándose dentro de estas nuevas formas, aquellas que nacen del derecho de propiedad intelectual; en virtud a ello, podemos afirmar que, la propiedad civil ya no es la única, convive con otros tipos de propiedad.

11) Legislación Comparada:

A efectos de contribuir a los fines de la presente investigación, también se ha considerado aquello establecido en la legislación extranjera sobre el Nombre comercial; por lo que, debemos iniciar mencionando que, el Convenio de Paris a través de su articulado concibe al nombre comercial dentro de la protección de lo concerniente a la propiedad industrial; en ese sentido, sus artículos 8° y 9° fijan que, el nombre comercial se protege en todos los países de la Unión, sin ser necesario el registro del mismo, precisándose que, aquellos productos que ilícitamente se identifiquen con un nombre comercial, serán embargados.

Asimismo, en Estados Unidos, los nombres comerciales se protegen en virtud de una ley federal, leyes estatales y el principio de competencia desleal del derecho anglosajón. De acuerdo con el derecho federal, la Ley de Lanham⁷ otorga a los propietarios de nombres comerciales la posibilidad de emprender acciones legales contra cualquier utilización de un nombre comercial que, en un acto de competencia desleal, induzca a error respecto al origen de los productos o servicios, o pueda causar confusión con respecto a su origen. Las leyes de competencia desleal e infracción de marcas de los Estados Unidos están diseñadas para proteger al público de toda confusión con respecto al origen, afiliación, asociación, o patrocinio de productos o servicios. La Ley de Lanham

⁷ Código de los EE.UU., título 15, artículo 1125.a

define "nombre comercial" como cualquier nombre utilizado por una persona para identificar su empresa o actividad.⁸ Un nombre comercial no puede ser registrado conforme a la Ley de Lanham, ya que se entiende que los nombres comerciales tienen más significación local que nacional. Sin embargo el uso anterior de un nombre comercial puede ser causa de rechazo del registro de una marca comercial o marca de servicios, con objeto de evitar la confusión.⁹ Los nombres comerciales también están protegidos por leyes estatales de competencia desleal y por los fallos judiciales, aplicados con objeto de evitar la confusión del público.

Sobre la Convención de Washington

El 20 de febrero de 1929 se firmó en Washington una Convención sobre aspectos relacionados con marcas, nombres comerciales, competencia desleal y falsas indicaciones de origen; en dicha convención se contaba con Estados partes como son Colombia, Cuba, Estados Unidos, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, Panamá, Perú y República Dominicana; siendo así, este constituye un instrumento eficaz con el que cuentan los titulares de marcas extranjeras que los faculta a oponerse e incluso solicitar la cancelación de un signo similar o igual al suyo que pretenda ser registrado ante la autoridad nacional; no obstante la Convención contiene directrices que implican una armonización con la normativa nacional y una interpretación que permita flexibilizar la aplicación de principios tradicionales y normas de propiedad intelectual con el fin de proteger el mercado, sus participantes y consumidores, a través de la represión de actos contrarios a la buena fe, todo lo anterior en pro de la promoción de la actividad intelectual y el consecuente beneficio social que dicha actividad genera. Aunado a ello, en este instrumento se incluye el principio del trato nacional, y la posibilidad de que un titular de derechos de cualquiera de los países contratantes pueda oponerse a un registro de marca.

⁸En la versión anterior de la Ley de Lanham, Artículo 45, se había definido el "nombre comercial" como "nombres y apellidos individuales, nombres de empresas y nombres comerciales utilizados por fabricantes, industriales, comerciantes, agricultores y otros para identificar sus empresas, profesiones u ocupaciones; los nombres o títulos legalmente adoptados y utilizados por personas, firmas, asociaciones, corporaciones, sociedades, colectivos, y cualquier organización de fabricantes, industriales, comerciales, agrícolas, o de otro tipo dedicadas al comercio y susceptibles de demandar o ser demandadas ante un tribunal de justicia". Código de los EE.UU., Título 1, artículo 1127 (enmendado por Pub. L. 100-677, §13 (2)).

⁹Véase Donald S. Chisum, Michael A. Jacobs, *World Intellectual Property Guidebook – United States* (Times Mirror Books, 1992)

En virtud a lo anterior, Cabarcas nos precisa que la aplicación de la Convención de Washington supone afrontar ciertos retos; por ejemplo, en el caso de Estados Unidos donde el sistema marcario es declarativo o en Colombia donde el sistema marcario es atributivo o registral, pues un titular Estadounidense que adquirió el derecho por medio del uso, podría oponerse al uso, registro e incluso solicitar la cancelación de una marca de un nacional Colombiano que obtuvo su derecho por medio del registro o este en trámite, de modo que, podría pensarse que se le están otorgando amplias facultades a quien no tiene un derecho de exclusiva ante la ley Colombiana. (Cabarcas, 2012)

En lo que concierne a la protección del nombre comercial, la Convención ha establecido en su articulado del 14° al 19° que 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; de esta manera se hace hincapié en la independencia de este signo distintivo. Asimismo, por su artículo 15° debemos entender al nombre comercial como al propio nombre y apellidos que el fabricante, industrial, comerciante o agricultor particular use en su negocio para darse a conocer como tal. Aunado a lo anterior, la Convención también contiene en su artículo 16° el alcance de la protección que se brinda a favor de los titulares de este, existiendo la prohibición de usar, registrar o depositar una Marca cuyo elemento distintivo principal esté formado por todo o parte esencial del nombre comercial legal y anteriormente adoptado y usado por otra persona natural o jurídica o establecida en cualquiera de los Estados Contratantes y dedicada a la fabricación o comercio de productos o mercancías de la propia clase a que se destine la marca.

La protección del nombre comercial difiere según el derecho de cada Estado, aunque la mayoría de ellos ha promulgado leyes que otorgan a los propietarios de nombres comerciales el derecho a emprender acciones legales contra cualquier individuo o entidad que utilice un nombre comercial sin autorización para ello¹⁰. Según el principio de competencia desleal del derecho anglosajón, los propietarios de nombres comerciales pueden emprender acciones legales contra el uso engañoso o que

¹⁰ Por ejemplo, Legislación de California: artículo 10315 del Código de Salud y Seguridad, West's Ann., California.

induzca a confusión. Las normas de protección para los nombres comerciales son las mismas que se aplican a las marcas, y la protección está determinada por la prioridad de uso. No es obligatorio el registro de nombres comerciales, y no existe una base de datos de dichos nombres a disposición del público.

En Colombia, los nombres comerciales se protegen de acuerdo con la Decisión 486 de la Comunidad Andina, que regula los nombres comerciales en conjunción con el Código de Comercio de Colombia; haciendo especial mención a la figura del depósito, contenido en su artículo 605 del Código de Comercio, el cual crea una presunción de uso del signo distintivo, consistente en que el depositante empezó a usar el nombre depositado desde el día de la solicitud del trámite y que los terceros conocen dicho uso desde la fecha de publicación.

En virtud a lo mencionado anteriormente Rengifo García cuestiona la aplicación de dicha presunción pues, valdría preguntarse a partir de cuándo debe entenderse que el uso de nombre comercial es conocido por terceros. Así las cosas, el artículo 605 mencionado, señala que es a partir de la publicación del nombre comercial, la que debería surtirse en el trámite de depósito ante la autoridad administrativa encargada, que en Colombia es la Superintendencia de Industria y Comercio. De esto, se puede arribar a dos premisas, la primera, que el efecto de la publicidad en Colombia se cumple solo frente a la Administración y no ante terceros, caso en el cual se resta relevancia al trámite del depósito, o la segunda, que la publicidad frente a la Administración es suficiente para entender que el signo también es oponible a tercero

En Australia, se considera que los nombres comerciales incluyen nombres de empresas, razones sociales registradas protegidas y denominaciones comerciales. Los "nombres de empresas" se registran en cada Estado con arreglo a su legislación respectiva, las "razones sociales" se reconocen en todo el territorio australiano y se registran y protegen en virtud de la Ley Federal de Corporaciones, de conformidad con un arreglo cooperativo con los Estados australianos; los "nombres comerciales" y las "denominaciones comerciales" están protegidos por el derecho

anglosajón. Las razones sociales deben registrarse bajo la Ley Nacional de Corporaciones y, si una empresa desea comerciar utilizando un nombre diferente al que ha registrado como su razón social, debe registrar el nombre comercial como nombre de empresa. En ese sentido, nombre de empresa es aquel bajo el que opera una empresa, y debe ser registrado en cada Estado donde vaya a operar dicha empresa.

Para proteger indirectamente los nombres comerciales y de empresa puede recurrirse a la legislación de protección al consumidor y al comercio legítimo, particular de cada Estado, además, la Ley de Prácticas Comerciales de 1974 limita las prácticas de corporaciones que puedan afectar a los intereses comerciales o del consumidor, incluyendo conducta desleal, que pueda provocar confusión o engaño, y por lo tanto puede impedir el uso confuso o engañoso de nombres comerciales o de empresa. Es obligatorio el registro de nombres comerciales cuando alguien está comerciando bajo un nombre diferente a su nombre persona, debiendo registrarse las razones sociales y los nombres corporativos; sin embargo, no existe obligación de registrar una denominación comercial que consista en el nombre del propietario. Los nombres de empresa deben registrarse en el Estado o los Estados donde vayan a operar las empresas si difieren del nombre del propietario.

En general, no puede registrarse un nombre de empresa si hay probabilidades de que origine confusión con otro nombre de empresa ya registrado, si es confuso, ofensivo o incluye ciertas palabras. Las razones sociales deben ser registradas por la Comisión Australiana de Seguridades e Inversiones, que asigna a cada empresa un Número de Empresa Australiana. Las bases de datos de nombres de empresas, corporaciones y razones sociales registradas (que no incluyen todos los nombres comerciales) están a disposición del público, y tanto el Registro Australiano de Empresas como el Índice Nacional de Nombres de Corporaciones Australianas y los nombres de empresas registrados se encuentran disponibles en línea.

En Inglaterra, el nombre comercial se utiliza para describir el nombre bajo el que opera una empresa comercial, o para identificar un producto o

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

En España, los nombres comerciales se protegen de tres maneras; en primer lugar, con arreglo a la Ley de Marcas, en la que se dispone que el titular de un nombre comercial registrado en la Oficina de Patentes puede emprender acciones civiles y penales contra cualquier uso infractor a cargo de terceras partes; en segundo lugar, con arreglo a la Ley de Competencia Desleal, que protege a los propietarios de sociedades o personas o empresas que comercien bajo un nombre frente a actos de competencia desleal; y por último, los nombres comerciales se protegen en virtud del Convenio de París, cuyas disposiciones se aplican de forma automática en España.

Aunado a ello, los nombres comerciales se registran en España a través de dos vías; en el Ministerio de Justicia, que mantiene un registro de sociedades en el que es obligatoria la inscripción para las sociedades que pretendan adquirir condición jurídica y la autorización correspondiente para realizar actividades en España. Y además, los nombres comerciales pueden, aunque no es necesario, registrarse en la Oficina de Patentes, de conformidad con la Ley de Marcas, que clasifica los nombres comerciales como signos distintivos susceptibles de registro.

Se concibe que, los nombres comerciales pueden ser registrados por personas jurídicas como signos o denominaciones que identifiquen a personas jurídicas en el ejercicio de actividades comerciales, y deben

distinguir a sus empresas de otras en campos similares de actividad. Para ello, existe una base de datos de nombres comerciales mantenida por la Oficina de Patentes que está a disposición del público previo pago de una cuota; por otro lado, el Registro General de Sociedades también mantiene una base de datos de nombres comerciales que debe ser consultada, previo pago de una cuota, por cualquier persona que solicite el registro de una razón social con el fin de asegurarse de que no es idéntica o confusamente similar a ningún nombre preexistente. Ninguna de estas dos bases de datos está disponible en línea.

Sobre el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC)

Este acuerdo se encuentra contenido en el Anexo 1C del Convenio por el cual se creó la Organización Mundial del Comercio en 1994, conteniendo un conjunto de principios sobre la propiedad intelectual con el fin de armonizar los distintos sistemas que la rigen frente al comercio mundial.

Sobre el nombre comercial, obtenemos que este puede definirse como el nombre o la denominación que identifica a la empresa de una persona física o jurídica; asimismo, la protección de los nombres comerciales también está comprendida en el ámbito del Acuerdo sobre los ADPIC en virtud de la incorporación del artículo 8 del Convenio de París al Acuerdo sobre los ADPIC a través del párrafo 1 del artículo 2. No obstante ello, ni el Convenio de París ni el Acuerdo sobre los ADPIC especifica con detalle el nivel de protección que se debe aplicar, de manera que la práctica nacional puede variar considerablemente; pero lo que sí está claro es que no se exige ninguna formalidad, y que esencialmente se debe proporcionar la misma protección a los nombres comerciales de nacionales extranjeros que a los de los nacionales del propio país.

CAPÍTULO II: EJERCICIO EXCLUSIVO

DEL DERECHO DE PROPIEDAD

INDUSTRIAL

1) Definición:

Según Tejada Lombardi: *“el derecho al uso exclusivo de un nombre comercial, y por ende la protección, nace del primer uso en el comercio, y termina con el cierre definitivo del establecimiento o con el cese de la actividad que lo distingue..”* (Tejada Lombardi, Apuntes de Derecho Marcario, 2013).

En ese sentido, el titular de un signo distintivo obtiene el derecho exclusivo a utilizar en el tráfico económico el signo, cuando ha sido registrado (en el caso de la marca) o con su primer uso (para el caso del nombre comercial). De esa forma, debe conocerse que el derecho exclusivo no se traduce en la utilización del signo en sí mismo considerado, sino al signo para la identificación del empresario y actividad en el mercado; es decir que el derecho exclusivo se refiere a la utilización en el tráfico económico de la relación entre el signo y la actividad empresarial.

La protección que el Decreto Legislativo N° 1075 le otorga a los nombres comerciales consistirá:

- En la prohibición de usar o adoptar un nombre comercial idéntico o semejante a otro adoptado y usado por otra persona, siempre que exista riesgo de confusión o asociación.
- En la prohibición de usar o registrar un signo cuyo elemento distintivo principal esté formado por todo o parte esencial de un nombre

comercial anteriormente adoptado y usado por otra persona, siempre que pueda producirse un riesgo de confusión o asociación.

- Sólo el titular de un nombre comercial puede utilizarlo y registrarlo como marca.
- Derecho a registrarlo ante la Oficina de Signos Distintivos

Asimismo, se cuenta con la Decisión, cuyos criterios fueron adoptados por el Decreto Legislativo N°1075; la misma regula los signos distintivos y establece en su artículo 192 que 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.

Es en este cuerpo normativo que se establece que las disposiciones de protección a la marca también sean usadas para el nombre, por lo que, correspondería reconocerle al nombre comercial los siguientes derechos:

- El derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos:
 - Aplicar o colocar un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;
 - Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión;
 - Usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o

servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular;

- Usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio.

2) Alcances:

El derecho sobre el nombre comercial otorga a su titular la facultad de impedir el uso de un signo idéntico o similar, cuando ello pueda causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios (art. 192 de la Decisión Andina 486 de 2000).

De acuerdo a la naturaleza del nombre comercial, para que este pueda evitar el registro de una marca, su titular debe probar que el signo se encuentra protegido, es decir que lo ha usado de manera real, efectiva y continua en el mercado, y además probar que su uso genera riesgo de confusión o de asociación con la empresa, actividad empresarial o establecimiento de comercio que distingue en el mercado. En otras palabras, no es suficiente que los signos sean similares, sino que dicha similitud genere un riesgo de confusión o de asociación.

Al respecto, el artículo sobre el Nombre Comercial del maestro Ernesto Rengifo, presenta el caso sobre la demanda presentada por Burger King contra Myriam Beatriz Mejía por el uso indebido del nombre comercial "*Whopper King*", en dicha demanda fijó como sus pretensiones aquellas que consistían en reconocer y proteger en todo el territorio nacional del nombre comercial "*Burger King - Home of the Whopper*", y a su vez se prohíba al demandado usar y adoptar el nombre comercial "Whopper King" u otro similar para distinguir un establecimiento de venta de alimentos en restaurante y en actividades similares, afines y relacionadas.

El caso antes mencionado fue tramitado y resuelto por el Tribunal Superior de Bogotá que fundamentó su decisión en la excepción de prescripción de la acción civil; pese a ello, en la sentencia se señaló que aun cuando tal excepción no hubiese prosperado, las pretensiones de la demanda tampoco lo hubieran hecho, porque los signos no generaban confusión o asociación entre los empresarios; siendo así, la demandada logró demostrar que había usado el nombre "Whopper King" desde el año 1977 y que los signos en conflicto habían coexistido cuando Burger King incursionó en el año 1983 en el mercado; su coexistencia en ese momento había sido pacífica, por lo que no había lugar a reconocer una infracción del nombre comercial.

Asimismo, en la resolución de segunda instancia, se estableció que

*"...tampoco tendrían acogida las pretensiones, por razón [de] que la enseña o nombre comercial no producen en el consumidor error o confusión, como lo sostiene el a-quo, pues el nombre comercial usado por los demandados no es sustancialmente idéntico o engañosamente semejante al propio nombre comercial utilizado por la actora. Ciertamente, al efectuar el cotejo del nombre [...] no deben fraccionarse en su comparación, deben ser considerados en su conjunto, como un todo."*¹¹

La comparación entre dos nombres comerciales o con otros signos distintivos debe regirse por las mismas reglas que se utilizan para tal efecto en el tema de marcas; además de ello, para efectos de entender el concepto de uso y determinar la ocurrencia de una infracción, es útil analizar la conducta conforme con la lista enunciativa señalada en el artículo 156 de la norma comunitaria, la cual tiene aplicación en el régimen de protección del nombre comercial, en virtud de la remisión expresa que realiza el artículo 192 de la Decisión Andina 486¹². El artículo 156 señala:

"... constituirán uso de un signo en el comercio por parte de un tercero, entre otros, los siguientes actos:

¹¹ Tribunal Superior de Bogotá, sentencia de 31 de enero de 2007, Proceso 20020705-01.

¹² Decisión 486 de la Comunidad Andina, Artículo 192: "(...) será aplicable al nombre comercial lo dispuesto en los artículos 155, 156, 157 y 158 en cuanto corresponda".

- a) *Introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo;*
- b) *Importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o,*
- c) *Emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables.”*

También añade Rengifo que, cuando los nombres comerciales son notoriamente conocidos, nos encontraremos ante una protección más contundente que la previamente descrita, en tanto que el derecho que ostenta el titular del nombre comercial cobija la facultad de oponerse e impedir el uso del signo cuando se cause un daño económico o comercial injusto al titular o cuando implique un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de su empresa

Por lo tanto, teniendo en cuenta la naturaleza notoria del nombre comercial, se entiende que su protección se nutre de las disposiciones contenidas en la Decisión Andina 486 para los signos distintivos notoriamente conocidos. Entre estas disposiciones despunta relevante el artículo 226, que define el uso no autorizado del signo y protege el nombre comercial más allá del principio de la especialidad, es decir, aun respecto de establecimientos, actividades, productos o servicios diferentes a los que se aplica el signo notoriamente conocido, o para fines no comerciales, si tal uso puede causar alguno de los siguientes efectos:

- a) Riesgo de confusión o de asociación con el titular del signo, o con sus establecimientos, actividades, productos o servicios;
- b) Daño económico o comercial injusto al titular del signo por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario del signo; o,
- c) Aprovechamiento injusto del prestigio o del renombre del signo.

Estos efectos, por supuesto, no son acumulativos; basta con que se genere uno de ellos, o pueda generarse, para que la protección del nombre comercial opere.

3) Forma de adquirir y conservar el derecho:

- **A través del depósito o registro:** A nivel internacional se encuentran dos importantes referencias normativas relacionadas con el modo de adquirir, o mejor, de proteger el nombre comercial. El artículo 8 del Convenio de París establece: "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". Por otro lado, el artículo 14 de la Convención de Washington de 1929, en igual sentido, establece la no necesidad de un registro o depósito para su protección.

En esa misma línea, la norma comunitaria establece que el derecho al nombre comercial se adquiere por el primer uso en el comercio y termina cuando cesa o cuando cesan las actividades de la empresa o del establecimiento de comercio que se identifica en el mercado.

De lo anterior, podemos verificar que el registro es potestativo y su procedencia depende de la legislación interna de cada país miembro de la Comunidad Andina; en ese sentido, el registro del nombre comercial es de naturaleza declarativa, es decir, declara el primer uso del signo en el mercado.

- **Uso real, efectivo y continuo:** El artículo 191 de la Decisión Andina 486 de 2000 señala que el derecho al nombre comercial se adquiere por el uso del signo; además, la jurisprudencia y la doctrina coinciden en señalar que ese uso debe ser calificado, es decir que debe ser un uso real, efectivo y continuo. La carga probatoria recae, por supuesto, en quien pretende que se reconozca el derecho al nombre comercial. Es el titular del mismo quien tendría que demostrar que ha usado el signo de manera real, efectiva y continua en el mercado.

Para acreditar el derecho, el titular deberá sustentar con toda aquella documentación que acredite la forma como se ha identificado en el tráfico mercantil, como se ha presentado ante

sus clientes, ante sus propios competidores y, por supuesto, la forma como es reconocido en el mercado. Resulta útil en estos casos aportar facturas, hojas de presentación de la empresa, propuestas comerciales, folletos, volantes y, tal como lo señala el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, "*documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de los servicios identificados con el nombre comercial, entre otros*".¹³ Estos documentos deben corresponder al periodo de tiempo durante el cual se pretende probar el uso del signo.

En ese sentido, para que la protección del nombre comercial sea viable, es necesario probar su uso prioritario, real, efectivo y continuo, a través de distintos documentos sin que baste allegar el certificado de existencia y representación de la empresa, en la medida que tal documento simplemente certifica la existencia de la persona jurídica, mas no que efectivamente lleve a cabo las actividades económicas relacionadas con el objeto social inscrito, ni mucho menos que lo haga mediante determinado nombre comercial.

En ese orden de ideas, las características de la protección del nombre comercial son:

- El derecho sobre el nombre comercial se genera con su uso. Lo cual quiere decir que, el depósito del nombre comercial en la oficina nacional competente no es constitutivo de derechos sobre el mismo.
- De lo anterior se deriva que quien alegue derechos sobre el nombre comercial deberá probar su uso real y efectivo.
- Que quien alegue y pruebe el uso real y efectivo de un nombre comercial con anterioridad a la solicitud de registro de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a dicha

¹³ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial. Proceso 78-IP-2011, p. 13.

solicitud si su uso pudiera inducir al público consumidor a error.

2.3. Definición de términos básicos

2.3.1. Nombre Comercial: Según la Real Academia Española¹⁴, el Nombre Comercial es la denominación distintiva de un producto o un establecimiento. Por otro lado, debe entenderse como aquel signo distintivo que permite identificar al empresario, su establecimiento comercial o su actividad comercial. Esto quiere decir, que el nombre comercial permite diferenciar al empresario mismo de sus competidores, de tal manera que sus consumidores puedan determinar si están adquiriendo los productos o servicios del proveedor que ellos desean. Además, el nombre comercial también distingue al establecimiento comercial de un empresario. De tal manera que, los consumidores pueden distinguir el local comercial de su preferencia de los locales de los demás proveedores.

2.3.2. Decisión 486: Cuerpo normativo que contiene disposiciones sobre el régimen común de Propiedad Industrial, aplicable a los Países miembros de la Comunidad Andina.

2.3.3. Normas complementarias: Debe entenderse como el conjunto de normas que adoptan los criterios de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, como es el D.L.1075

2.3.4. Ámbito de protección territorial: Es el alcance de protección de un signo distintivo, hace referencia a aquella extensión territorial o la influencia efectiva que debe tener un signo distintivo para que amerite protección

2.3.5. Derecho de Propiedad Industrial: Rama del derecho es el derecho exclusivo que posee una persona física o jurídica sobre una invención (patentes y modelos de utilidad), un signo distintivo (marcas y nombres comerciales) o un diseño industrial.

¹⁴ Búsqueda en <http://dle.rae.es/?id=QZupnf6>

2.3.6. Ejercicio Exclusivo: Potestad de ejercitar el derecho patrimonial exclusivo del titular de un signo distintivo, el mismo que permite accionar en caso exista riesgo de confusión.

CAPÍTULO 3. HIPÓTESIS

3.1. Formulación de la hipótesis

La aplicación del criterio de la Extensión Geográfica del Uso del Nombre Comercial por el INDECOPI para la solución de conflictos de registro entre marca y nombre comercial, afecta el ejercicio exclusivo del derecho de propiedad industrial del titular de dicho signo, toda vez que, el criterio aplicado por la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI para resolver los conflictos entre el registro de la marca y el nombre comercial no cuenta con un sustento legal que permita su aplicación; generando que, aquel nombre comercial que no es “trascendente geográficamente” no **obtena** la denegatoria de **la solicitud del** registro de una marca, de existir un riesgo de confusión entre dichos signos.

3.2. Operacionalización de variables

- **Variable 1** : La aplicación del criterio de la Extensión Geográfica del Uso del Nombre Comercial por el INDECOPI para la solución de conflictos de registro entre marca y nombre comercial.
- **Variable 2** : Ejercicio exclusivo del Derecho de Propiedad Industrial de Titular del Nombre Comercial.

VARIABLES	DEFINICIÓN CONCEPTUAL	DIMENSIONES	SUBDIMENSIONES	ITEMS
LA APLICACIÓN DEL CRITERIO DE LA EXTENSIÓN GEOGRÁFICA DEL USO DEL NOMBRE COMERCIAL PARA LA SOLUCIÓN DE CONFLICTOS DE REGISTRO ENTRE MARCA Y NOMBRE COMERCIAL	Nombre comercial: Es aquel signo distintivo que busca diferenciar a la empresa o su actividad empresarial dentro del mercado.	Los Signos Distintivos <ul style="list-style-type: none"> • Clasificación de signos distintivos 	<ul style="list-style-type: none"> • Nombre Comercial • Marca • Lema Comercial • Denominación de origen 	Naturaleza del nombre comercial
			Funciones del Nombre Comercial <ul style="list-style-type: none"> • Funciones reconocidas por la doctrina y jurisprudencia. 	<ul style="list-style-type: none"> • Función identificadora y diferenciadora • Función de instrumento de captación de clientela. • Función de concentrar y exteriorizar el crédito o

				buena reputación de la empresa. • Función Publicitaria
			Características del Nombre Comercial: • Registro Declarativo	¿Cuáles son las consecuencias jurídicas del registro de un nombre comercial a diferencia del registro de la marca?
		Relación entre Nombre Comercial y la Marca	• Riesgo de confusión entre Marca y Nombre Comercial	¿Cuáles son las diferencias más resaltantes entre la marca y el nombre comercial?
		Conflictos entre Registro de la Marca y el Nombre Comercial	<ul style="list-style-type: none"> • Conflicto entre un Nombre Comercial anteriormente utilizado y la solicitud de registro de una marca • Conflicto entre un nombre comercial solicitado y una marca o nombre comercial registrado • Conflicto entre un nombre comercial solicitado y un nombre comercial utilizado con anterioridad a la solicitud de registro 	¿Se encuentra regulada la solución de conflictos entre los Registros del Nombre Comercial y la Marca en la Decisión 486 y en las demás normas complementarias?
		Importancia del Nombre Comercial		
		Influencia de la Propiedad Industrial en el Mercado.		
	Ámbito de protección territorial: Alcance de la protección que recibe el signo distintivo, según su clase.	Criterio empleado por el Indecopi que sustituyen la ausencia del ámbito de protección territorial del Nombre Comercial	• Criterio de Extensión geográfica del uso o Influencia efectiva	¿En qué se sustenta jurídicamente la aplicación de este criterio?
	Decisión 486: Cuerpo normativo que contiene disposiciones sobre el régimen común de Propiedad Industrial, aplicable a los Países miembros de la	Disposiciones Generales Disposiciones sobre Procedimiento de Registro Disposiciones sobre los derechos y		

	Comunidad Andina.	limitaciones		
	Normas complementarias: Debe entenderse como el conjunto de normas que adoptan los criterios de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, como es el D.L.1075	Disposiciones Generales Disposiciones relativas al Nombre Comercial		
VARIABLE	DEFINICIÓN CONCEPTUAL	DIMENSIONES	SUBDIMENSIONES	ITEMS
EJERCICIO EXCLUSIVO DEL DERECHO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL	Derecho de Propiedad Industrial: Es el derecho exclusivo que posee una persona física o jurídica sobre una invención (patentes y modelos de utilidad), un signo distintivo (marcas y nombres comerciales) o un diseño industrial. Ejercicio Exclusivo: Potestad de ejercitar el derecho patrimonial exclusivo del titular de un signo distintivo, el mismo que permite accionar en caso exista riesgo de confusión.	Derecho Exclusivo	Derecho exclusivo sobre un signo distintivo	¿Cuáles son los criterios que determinan la exclusividad de un signo distintivo?

CAPÍTULO 4. MATERIALES Y MÉTODOS

4.1. Tipo de diseño de investigación.

El diseño de la presente investigación es de tipo no experimental pues las variables consignadas no han sido manipuladas anteriormente, observándose las mismas tal y como se han dado en su contexto natural. Dentro de este tipo, la presente investigación es descriptiva, debido que busca explicar las variables y su incidencia de manera individual, a fin de describir y analizar e interpretar la figura jurídica del Nombre Comercial.

Asimismo, la descripción de la información se realizó teniendo en cuenta el enfoque cualitativo, analizando la naturaleza del nombre comercial, sus características y diferencias con la marca; así como la influencia de la aplicación del criterio de extensión geográfica del uso , para ello se ha consignado información necesaria para entender aquellos aspectos que deben ser tomados en cuenta a fin de determinar la afectación provocada por este criterio

4.2. Material de estudio.

4.2.1. Unidad de estudio.

- La unidad de estudio se verá compuesta por los aportes de los operadores del derecho especialistas en Derecho de Propiedad Industrial, cuyas acotaciones serán de vital importancia para determinar los alcances de las figuras jurídicas analizadas en el presente trabajo de investigación
- También constituyen parte de dicha unidad, las Resoluciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Propiedad Intelectual, donde se establecen las diferencias entre nombre comercial y marca y se aplican los criterios al suscitarse los conflictos entre nombre comercial y marca. Asimismo, también se

tiene en cuenta a las Resoluciones emitidas por el Tribunal Andino donde se establece la verdadera naturaleza del nombre comercial y cuáles son las características que determinan su protección.

4.2.2. Población.

- Abogados expertos en derecho de propiedad intelectual: Funcionarios del Instituto de Defensa de la Competencia y Propiedad Intelectual (INDECOPI) y abogados que ejercen docencia universitaria en materia de propiedad intelectual en las universidades de la localidad.
- Resoluciones del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual – Sala Especializada en Propiedad Intelectual del INDECOPI.
- Resoluciones del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en donde se realice la interpretación de las normas que regulan al nombre comercial.

4.2.3. Muestra.

La presente muestra es de tipo no probabilística

POBLACIÓN	MUESTRA
Funcionarios o exfuncionarios del Instituto de Defensa de la Competencia y Propiedad Intelectual (INDECOPI)	02
Abogados que ejercen docencia universitaria en materia de propiedad intelectual.	02
Resoluciones del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual – Sala Especializada en Propiedad Intelectual INDECOPI	<ul style="list-style-type: none"> – Resolución 0061-2013/TPI-INDECOPI – Resolución N°449-2013/TPI-INDECOPI – Resolución N°014-2013/TPI-INDECOPI

Resoluciones del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina	<ul style="list-style-type: none"> - Proceso 142 – IP - 2013 - Proceso 014 – IP – 2013 - Proceso 099 – IP - 2014
---	---

4.3. Técnicas, procedimientos e instrumentos.

4.3.1. Para recolectar datos.

TÉCNICAS	INSTRUMENTOS	PROCEDIMIENTO	MÉTODOS
Análisis Documental	Ficha Textual Ficha Resumen	Se analizaron documentos escritos como son libros, doctrina, artículos y revistas vía web para la formación del presente proyecto, que constituyen parte fundamental del contenido del mismo. Para ello, la búsqueda de la documentación se realizó de manera personal, iniciando la búsqueda en fuentes de internet y, posteriormente a las bibliotecas de la localidad, para después analizar lo obtenido	Análisis Síntesis
Análisis Jurisprudencial	Ficha Textual Ficha Resumen	Se analizará jurisprudencia emitida por la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Indecopi a efectos de extraer aquellos criterios empleados en la práctica, los mismos que constituyen una parte fundamental en la presente investigación.	Análisis Síntesis
Entrevista		El procedimiento consistirá en acudir a la persona que forma parte de la muestra	Inductivo Deductivo

	Guía de entrevista o Cuestionario	establecida, en la fecha que disponga el entrevistado, a fin de hacerle las preguntas de manera directa, a fin de grabar y tomar apuntes de lo contestado por el mismo	
--	--	--	--

4.3.2. Para analizar información.

- **Entrevista:** Para la entrevista se utilizó la técnica de análisis síntesis, con el instrumento procesador de texto MS WORD 2010.
- **Análisis Documental:** Se utilizó la técnica de análisis síntesis.

CAPÍTULO 5. RESULTADOS

Resultados 01 y 02:

Sobre la importancia del nombre comercial e identificación de los derechos que ejerce el titular de éste, se realizó el análisis jurisprudencial de las resoluciones de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual, precisándose en las conclusiones del cuadro que, a continuación se presenta, los resultados de dicho análisis:

Proceso 014-IP-2013		TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA	
Proceso Interno N° 2010 – 00540		Actor: sociedad MULTIPOINT E.U.	
Interpretación Prejudicial de los artículos 150,190 y 191 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina			
ANTECEDENTES	ALCANCE DEL NOMBRE COMERCIAL	CONCLUSIONES	
<ul style="list-style-type: none"> • El 5 de febrero de 2008, la sociedad TRANSMARES LOGÍSTICA LTDA. TM LOGISTICS LTDA. presentó, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dos solicitudes de registro como marca del signo MULTIPOINT (mixto), para distinguir servicios comprendidos en las Clases 35 y 39 de la Clasificación Internacional de Niza. • 2. El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial N° 590 de 31 de marzo de 2008. Contra dicha solicitud no se presentaron oposiciones. • Por Resolución N° 30228 de 25 de agosto de 2008, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, concedió el registro del signo MULTIPOINT (mixto) para distinguir servicios de la Clase 39. • Por Resolución N° 30229 de 25 de agosto de 2008, la División de Signos Distintivos de la 	<ul style="list-style-type: none"> • En el presente caso, el Tribunal procede a interpretar lo relacionado al nombre comercial, en virtud a que la demanda se presentó sobre la base del nombre comercial MULTIPOINT E.U. • Los artículos 191, 192 y 193 establecen el sistema de protección al nombre comercial. De donde se evidencia que dicha protección puede derivar de su registro o depósito o de su uso efectivo. • El artículo 191 otorga el derecho al uso exclusivo del nombre comercial a partir de su primer uso en el comercio, uso que deberá ser probado y, consecuentemente, este uso exclusivo concluye cuando cesa el uso real y 	<ul style="list-style-type: none"> • El nombre comercial identifica a una persona natural o a una jurídica en el ejercicio de su actividad económica en el rubro comercial o industrial y lo distingue o diferencia de otras idénticas o semejantes en el mismo ramo. La protección del nombre comercial deriva de su uso real y efectivo en el mercado o de su registro en la oficina nacional competente previa comprobación de su uso real y efectivo. • El Tribunal ha manifestado que la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que 	

<p>Superintendencia de Industria y Comercio, concedió el registro del signo MULTIPORT (mixto) para distinguir servicios de la Clase 35.</p> <ul style="list-style-type: none"> • La sociedad MULTIPORT E.U. interpuso demanda contencioso administrativa contra las mencionadas resoluciones. 	<p>efectivo del nombre comercial.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Por su parte el artículo 193 precisa que el registro o el depósito del nombre comercial ante la Oficina Nacional Competente tiene un carácter declarativo, sin embargo, conforme se tiene dicho, el derecho al uso exclusivo sólo se adquiere probando el uso constante, real y efectivo del nombre comercial. 	<p>distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva.</p> <ul style="list-style-type: none"> • También manifiesta, adicionalmente, que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia. Las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro.
--	--	--

Proceso 142-IP-2013	TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA	
Proceso Interno N° 2009 – 00184	Actor: Rapidísimo Servicios Motorizados LTDA.	
<p>Interpretación prejudicial de los artículos 135 literal b), 194 literales b) y c) y 195 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina formulada por la Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, de la República de Colombia. Interpretación, de oficio, de los artículos 134 literales a) y b), 136 literal a), 150 y 193 de la misma Decisión.</p>		
ANTECEDENTES	ALCANCES DEL NOMBRE COMERCIAL	CONCLUSIONES
<ul style="list-style-type: none"> • La sociedad INTER RAPIDÍSIMO S.A. solicitó el registro de la marca y nombre comercial INTER RAPIDÍSIMO para distinguir servicios de la Clase 39, solicitudes que fueron debidamente publicadas en la Gaceta de la Propiedad Industrial de la SIC. • Mediante la Resolución N° 46769, de 21 de noviembre de 2008, con Certificado N° 46769, la SIC concedió el registro de la marca INTER RAPIDÍSIMO (mixta) en la Clase 39. • Mediante la Resolución N° 55305, de 24 de diciembre de 2008, la SIC concedió el registro del nombre comercial INTER RAPIDÍSIMO (mixto) en las Clases 35, 38 y 39. • El 22 de enero de 2010, RAPIDÍSIMO SERVICIOS MOTORIZADOS LTDA. presentó demanda de nulidad y restablecimiento de derecho ante la Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, solicitando que se cancele el certificado de registro de la marca INTER RAPIDÍSIMO (mixta) y el nombre comercial INTER RAPIDÍSIMO (mixto) por similitud gramática, fonética y gráfica con la marca registrada previamente RAPIDÍSIMO (mixta). 	<ul style="list-style-type: none"> • El Tribunal establece que, la protección del nombre comercial goza de las siguientes características: a) El derecho sobre el nombre comercial se genera con su uso. Lo anterior quiere decir que el depósito del nombre comercial no es constitutivo de derechos sobre el mismo. El registro de un nombre comercial puede ser simplemente un indicio del uso, pero no actúa como una prueba total del mismo; b) de conformidad con lo anterior, quien alegue derechos sobre un nombre comercial deberá probar su uso real, efectivo y constante. • El Tribunal señala que, a diferencia de lo que sucede con el sistema atributivo del registro marcario, donde el derecho surge del registro, el de protección del nombre comercial se basa en un sistema declarativo de derechos. Es decir, el derecho sobre el nombre comercial no se adquiere por la inscripción o depósito, sino con su primer uso. • Además, para que subsista el derecho, dicho uso debe ser real, efectivo y constante; en ese sentido, un nombre comercial registrado de una manera y usado de otra, no generaría ninguna clase de derechos. Es decir, el nombre comercial registrado debe ser el mismo real y efectivamente usado en el mercado, ya que de lo contrario no cabría 	<ul style="list-style-type: none"> • Se tiene que el uso es el elemento esencial para la protección de un nombre comercial, debiendo determinarse también si era real, efectiva y constantemente usado en el mercado, para así determinar si era protegible por el ordenamiento jurídico comunitario andino. • El artículo 190 de la Decisión 486 define el nombre comercial y delimita su concepto, de manera que se pueden extraer las siguientes conclusiones: El objetivo del nombre comercial es diferenciar la actividad empresarial de un comerciante determinado Si bien la norma hace referencia a los establecimientos de comercio, esto se debe a un problema conceptual. El signo distintivo que identifica los establecimientos de comercio es la enseña comercial, cuyo tratamiento se da en el título XI de la Decisión 486. • Un comerciante puede utilizar más de un nombre comercial, es decir, identificar sus diferentes actividades empresariales con diversos nombres

<ul style="list-style-type: none"> • La demandante RAPIDÍSIMO SERVICIOS MOTORIZADOS LTDA. solicita la nulidad de la Resolución N° 46769 de la marca INTER RAPIDÍSIMO (mixta) de la Clase 39 y la Resolución N° 55305 del nombre comercial INTER RAPIDÍSIMO (mixto) de las Clases 35, 38 y 39; en base a su marca previamente registrada RAPIDÍSIMO (mixta) de la Clase 39, otorgada mediante la Resolución N° 27442, de 21 de octubre de 2005, inscrita con Certificado N° 310578. 	<p>ningún derecho sobre el primero. Lo anterior, por cuanto dicho signo, aunque registrado, no tendría relación con el público consumidor.</p>	<p>comerciales.</p> <ul style="list-style-type: none"> • El nombre comercial es independiente de la razón social de la persona jurídica, pudiendo coincidir con ella; es decir, un comerciante puede tener una razón social y un nombre comercial idéntico a ésta, o tener una razón social y uno o muchos nombres comerciales diferentes de ella. • El nombre comercial puede ser múltiple, mientras que la razón o denominación social es única; es decir, un comerciante puede tener muchos nombres comerciales, pero sólo una razón social.
---	--	---

Proceso 99-IP-2014	TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA	
Expediente Interno N° 2009 – 00184	Actor: CORTEFIEL S.A.C.	
Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 136 literal b, 190, 191 y 192 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú.		
ANTECEDENTES	ALCANCES DEL NOMBRE COMERCIAL	CONCLUSIONES
<ul style="list-style-type: none"> • La sociedad CORTEFIEL S.A., solicitó el 10 de septiembre de 2008, el registro como marca del signo denominativo CORTEFIEL, para amparar los siguientes productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza “<i>vestidos, calzado (excepto ortopédico), sombrerería</i>”. • Una vez publicada la solicitud se presentaron las siguientes oposiciones: <ul style="list-style-type: none"> - OSCAR FREDDY HUAMANCAYO ESPINOZA, presentó oposición sobre la base de su marca denominativa CORTEFIEL, para amparar productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. (Fue cancelada por no uso por parte del INDECOPI). - La sociedad CORTEFIEL S.A.C., presentó oposición sobre la base de su nombre comercial mixto CORTEFIEL, usado desde marzo de 2004 para actividades relacionadas con la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. • El 11 de septiembre de 2009, la Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI, mediante la Resolución No. 2554-2009/CSD-INDECOPI, declaró improcedente la oposición formulada por OSCAR FREDDY HUAMANCAYO ESPINOZA y fundada la oposición presentada por CORTEFIEL S.A.C., y, en consecuencia, denegó el registro solicitado. • El 12 de octubre de 2009, la sociedad CORTEFIEL S.A., presentó recurso de apelación contra el anterior acto administrativo. • El 9 de julio de 2010, la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI, mediante Resolución No. 1525-2010/TPI-INDECOPI, resolvió el recurso de apelación, revocando el acto impugnado y, en consecuencia concedió el registro solicitado. • La sociedad CORTEFIEL S.A.C., interpuso demanda contencioso administrativa contra la 	<ul style="list-style-type: none"> • El uso del nombre comercial podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables, o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de los servicios identificados con el nombre comercial, entre otros. • Constituyen uso de un signo en el comercio, los siguientes actos entre otros: introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo; importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o, emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables. • Se reitera una vez más, que el nombre comercial debe ser protegido en todo el territorio nacional y no en una fracción del mismo. 	<ul style="list-style-type: none"> • Sobre si el nombre comercial debe protegerse en relación con su ámbito geográfico de difusión o influencia, el Tribunal advierte que las figuras de protección de la propiedad industrial se soportan en dos principios básicos como se dijo líneas arriba: <ul style="list-style-type: none"> a) protección de la actividad empresarial y b) protección al consumidor. Por lo tanto, al ser la actividad empresarial tan cambiante y mutante en relación con el movimiento del mercado, un signo como el nombre comercial conectado con dicha realidad, no puede protegerse de manera fraccionada argumentando que tiene difusión

<p>anterior Resolución.</p> <ul style="list-style-type: none"> • El Noveno Juzgado Transitorio Especializado en lo Contencioso Administrativo, Lima, República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución Número Doce de 5 de marzo de 2013, declaró infundada la demanda. • El 27 de marzo de 2013, la sociedad CORTEFIEL S.A.C., presentó recurso de apelación contra la anterior sentencia. • La Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú solicitó interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 		<p>nacional; hoy en día es muy común que en periodos cortos los empresarios penetren mercados y accedan a consumidores de diferentes partes.</p>
---	--	--

Resultado 03:

Sobre la explicación del criterio aplicado en las Resoluciones de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual, se realizó el análisis jurisprudencial de las mismas y además, se contó con el aporte de tres especialistas en la materia, precisándose en las conclusiones del cuadro que, a continuación se presenta, los resultados de dicho análisis:

Resolución N° 0061- 2013/ TPI- INDECOPI	TRIBUNAL DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Sala Especializada en Propiedad Intelectual	
EXPEDIENTE N° 404288- 2009/DSD	Accionante: Don Emilio Bodegas y Viñedos S.A.C. Emplazado: Inversiones Colombia S.A.C.	
Acción de nulidad de registro de marca de producto concedida bajo la vigencia de la Decisión 486 y el Decreto Legislativo 823 – Uso de Nombre Comercial por parte de la accionante : Acreditado		
ANTECEDENTES	CRITERIO APLICADO EN LA RESOLUCIÓN: EXTENSIÓN GEOGRÁFICA DELUSO	CONCLUSIONES
<ul style="list-style-type: none"> • 03/11/2009: Don Emilio Bodegas y Viñedos S.A.C. solicitó la nulidad del registro de la marca del producto DON EMILIO otorgada a favor de Inversiones Colombia S.A.C. • Desde el año 2007, el accionante ha venido utilizando en su nombre comercial la denominación “DON EMILIO BODEGAS Y VIÑEDOS”. • Con fecha posterior, la Dirección de Signos Distintivos otorgó el Registro de la marca de producto DON EMILIO para distinguir bebidas alcohólicas. • Acreditando que su empresa se encuentra afectada con el registro de dicha marca, el accionante solicita la nulidad del registro de la marca DON EMILIO. • Mediante Resolución N°1575-2010/CSD-INDECOPI se declaró improcedente la nulidad debido a que, para ese entonces (2009) la 	<ul style="list-style-type: none"> • Para dar solución al presente conflicto, es decir, el registro de una marca y un nombre comercial previamente utilizado, señala la Sala que debe establecerse si la amplitud de la zona de influencia geográfica de este último signo distintivo puede lograr la nulidad del registro de la marca en cuestión. Para lo cual, resulta necesario determinar si el nombre comercial del accionante era lo suficientemente relevante como para haber evitado el otorgamiento del registro de la mencionada marca. • Además, de la revisión de las pruebas se advierte que el nombre comercial del accionante cuenta con un local en Lima y las facturas que 	<ul style="list-style-type: none"> • En el presente caso, puede apreciarse que, la aplicación del criterio antes señalado para confirmar la Resolución que declara fundada la nulidad, resulta ser uno de las razones por las cuales no debería considerarse como irrelevante el área económica o geográfica del nombre comercial, demostrando, por lo contrario, un amplio ámbito de influencia geográfica. • Sin embargo, para la aplicación de ese criterio no se exponen los fundamentos legales que contienen o permiten su aplicación, es decir, aquellos que se encuentran regulados en el Decreto Legislativo 1075 o en la

<p>accionante debía acreditar que a la fecha de interponer la nulidad, seguía utilizando dicho nombre comercial.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 18/08/2010: La accionante interpone recurso de reconsideración, acreditando que el nombre comercial ha sido utilizado con fecha previa y con fecha posterior a la nulidad presentada. • Mediante Resolución N°1849-2011/CSD, la CSD declaró fundado el recurso de reconsideración y fundada la nulidad interpuesta, interponiendo Inversiones Colombia S.A.C. recurso de apelación. 	<p>acreditan su uso son emitidos a favor de personas naturales y jurídicas ubicadas en más de 07 distritos. Además de contar con transacciones con empresas y personas domiciliarias en el balneario de Asia y Chile.</p>	<p>Decisión 486 de la Comunidad Andina</p>
--	---	--

Resolución N° 0449 - 2013/ TPI- INDECOPI	TRIBUNAL DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELLECTUAL Sala Especializada en Propiedad Intelectual	
EXPEDIENTE N° 357771- 2008/DSD	Solicitante: Carlos Alejandro Jumpa Cerrón Opositoras: CALIBRA S.A.C. y GAS NATURAL DE LIMA Y CALLAO S.A.	
Nulidad de Acto de Administrativo: Infundada – Uso de nombre comercial: Acreditado – Riesgo de confusión entre signos que distinguen servicios y actividades económicas de la clase 37 de la Nomenclatura Oficial: Existencia		
ANTECEDENTES	CRITERIO APLICADO EN LA RESOLUCIÓN: EXTENSIÓN GEOGRÁFICA DELUSO	CONCLUSIONES
<ul style="list-style-type: none"> • 20/06/2008: Carlos Jumpa solicita el registro de la marca constituida por el logotipo conformado por la denominación CALIBRA. • 11/12/2008: Calibra S.A.C. representada por Victoria Vizurraga, formuló oposición al registro de dicha marca, argumentando que se identifica bajo el nombre comercial CALIBRA S.A. y que se dedica a brindar servicios de la clase 37, al igual que el titular de la marca. • 15/12/2008: Gas Natural de Lima y Callao S.A. formuló oposición al registro del signo señalando que es titular de las marcas CÁLIDDA Y CÁLIDDA GAS NATURAL DEL PERÚ. • Mediante Resolución N° 2520-2009/CSD-INDECOPI, se declara improcedente la oposición formulada por Calibra S.A.C, declaró infundada la oposición formulada por Gasa Natural de Lima y Callao S.A. y otorgó el registro de signo solicitado. • 30/09/2009: Calibra S.A.C. apela dicha Resolución, proporcionando nuevos medios probatorios que acreditan el uso continuo de su nombre comercial. Del mismo, modo Gas Natural de Lima y Callao apeló dicha Resolución. • Mediante Resolución N°1562- 	<ul style="list-style-type: none"> • Para dar solución al conflicto, el Indecopi utiliza, nuevamente, el criterio estudiado, argumentando que el Nombre Comercial en el Perú es protegido dentro de su zona de influencia económica, estableciendo que la Sala que, el titular de un nombre comercial podrá oponerse al registro de una marca cuando el ámbito geográfico de influencia económica abarque casi todo el territorio peruano. • Parafraseando a la Sala, respecto a dicha Resolución se tiene que: “Aquellos nombre comerciales que no tienen mayor trascendencia geográfica, aun cuando demuestren un uso anterior, no podrán lograr la denegatoria del registro de una marca”. • Además, de la revisión de las pruebas se advierte que el nombre comercial del opositor cuenta con un local en Lima (Surquillo) y los 	<ul style="list-style-type: none"> • En el caso, la aplicación del criterio antes señalado para reconocer el derecho de un titular de un nombre ante el registro de un marca, toma en consideración la influencia económica que ha ido desarrollando dicho signo. • Sin embargo, no se establecen cuáles son aquellos parámetros para medir la trascendencia geográfica de dicho nombre comercial. • Tampoco se aprecia que la aplicación de dicho criterio se sustente de manera legal, es decir, su fundamento no está afianzado en la norma que regula la propiedad industrial, como pueden ser la Decisión 486 de la Comunidad Andina o el Decreto Legislativo 1075 que recoge lo estipulado en la Decisión Andina.

<p>2010/TPI-INDECOPI, la Sala de Propiedad Intelectual revocó la resolución que declaró improcedente la oposición formulada por Calibra S.A.C. y, en consecuencia, dispuso devolver los actuados a Primera Instancia para que emita el pronunciamiento respectivo y dejó sin efecto la Resolución N°2520-2009/CSD-INDECOPI en el extremo que otorgó la marca de producto CALIBRA.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mediante Resolución N° 2080-2011/CSD-INDECOPI, la CDS declaró fundada la oposición formulada por Calibra S.A.C. y denegó el registro de la marca antes referida. • 21/09/2011: Carlos Alejandro Jumpa Cerrón interpuso recurso de apelación contra dicha Resolución. 	<p>comprobantes de pago y las cotizaciones presentadas que acreditan su uso son emitidos a favor de personas naturales y jurídicas ubicadas en 05 distritos de Lima y Callao. Además de contar con transacciones con empresas de los distintos departamentos del Perú, demostrado que existe un alcance que va más allá del distrito donde se ubica su local.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Concluye que, se ha evidenciado que dicho nombre comercial se ha extendido de forma considerable en diversas zonas del territorio nacional. 	
--	---	--

Resolución N0014-2013/ TPI- INDECOPI	TRIBUNAL DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELLECTUAL Sala Especializada en Propiedad Intelectual	
EXPEDIENTE N°485327 – 2012/DSD	Solicitante: Constructora e Inmobiliaria ICASA Sociedad Anónima Cerrada	
Riesgo de confusión entre nombre comercial solicitado y marca registrada referidos a productos de la clase 36 de la Nomenclatura Oficial: Existencia.		
ANTECEDENTES	CRITERIO APLICADO EN LA RESOLUCIÓN: EXTENSIÓN GEOGRÁFICA DELUSO	CONCLUSIONES
<ul style="list-style-type: none"> • 02/03/2012: Constructora e Inmobiliaria Icasa Sociedad Anónima Cerrada (Perú) solicitó el registro del nombre comercial ICASA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA y logotipo. • Mediante Resolución N°11982 - 2012/DSD-INDECOPI la DSD denegó de oficio el registro de dicho signo, ya que se encuentran registradas las marcas INCASA EMPRESA ADMINISTRADORA HIPOTECARIA. • 22/08/2012: Constructora e Inmobiliaria Icasa Sociedad Anónima Cerrada interpuso recurso de reconsideración señalando que la DSD no otorga el registro del signo solicitado pese a que el nombre comercial se usó antes del registro de la marca y que ha solicitado la cancelación de la marca por falta de uso de la misma, además, señala que dichas marcas distinguen servicios distintos. • Mediante proveído de fecha 04/01/2010 la DSD calificó el recurso impugnativo presentado por Constructora e Inmobiliaria Icasa Sociedad Anónima Cerrada. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dentro de la Resolución analizada, la Sala expresa determinados puntos sobre las diferencias entre el Nombre Comercial y la Marca, estableciendo que el Nombre Comercial si bien se encuentra protegido en virtud de su uso, sin que sea necesario el registro mismo, el cual tiene efectos declarativos; estableciendo que el mismo cuenta con ámbito de tutela la extensión territorial en la que tiene una influencia efectiva. • Asimismo, la Resolución contempla que ante la existencia de un conflicto entre un nombre comercial anteriormente utilizado y la solicitud del registro de una marca, se debe considerar que en el Perú, el nombre comercial es protegido dentro de su zona de influencia geográfica ; por lo que, la Sala es de opinión que el titular de una nombre comercial sólo podrá oponerse al registro de una marca idéntica o similar a su 	<ul style="list-style-type: none"> • En el caso, la aplicación del criterio antes señalado para reconocer el derecho de un titular de un nombre ante el registro de una marca, toma en consideración la influencia económica que ha ido desarrollando dicho signo. • La Resolución contempla que en el Perú el ámbito de protección del nombre comercial se determinará según la trascendencia geográfica de dicho nombre comercial; sin embargo, no se establece cuál es fundamento legal para tal criterio, es decir, su fundamento no está afianzado en la norma que regula la propiedad industrial, como pueden ser la Decisión 486 de la Comunidad Andina o el Decreto Legislativo 1075 que recoge lo estipulado en la Decisión Andina.

	signo; concluyendo que, aquellos nombre comerciales que no tengan mayor trascendencia geográfica, aun cuando demuestren un uso anterior, no podrán lograr la denegatoria del registro de la marca.	
--	--	--

Resolución N° 0909- 2013/ TPI- INDECOPI	TRIBUNAL DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELLECTUAL Sala Especializada en Propiedad Intelectual	
EXPEDIENTE N° 313125- 2007/DSD	Solicitante: Corporación Aceros Arequipa S.A. Emplazado: Maestro Perú S.A.	
Uso del nombre de la opositora: No acreditado – Riesgo de confusión entre signos que distinguen servicios de la clase 35 de la Nomenclatura Oficial: Inexistencia		
ANTECEDENTES	CRITERIO APLICADO EN LA RESOLUCIÓN:	CONCLUSIONES
<ul style="list-style-type: none"> • 02/05/2007: Corporación Aceros Arequipa solicitó registro de la marca de servicio constituida por el logotipo conformado por la denominación MAESTRO SEGURO para distinguir publicidad, exportación e importaciones de la clase 35 de la nomenclatura oficial. • 18/10/2007: Maestro Home Center S.A.C. formuló oposición al registro solicitado, precisando ser una empresa líder que tiene el objetivo de brindar servicios de reagrupamiento por cuenta de terceros de todo tipo de materiales de construcción. Además, solicitó con anterioridad el registro de la marca de servicio MAESTRO HOME CENTER para distinguir servicios de la clase 35 y es titular del nombre comercial MAESTRO ACE HOME CENTER. • Mediante Resolución N° 5876-2008/OSD-INDECOPI del 14 de abril de 2008 se declaró infundada la oposición formulada por Maestro Home Center S.A.C.y otorgó el registro solicitado. • 06/05/2008: Maestro Home Center S.A.C. interpuso recurso de reconsideración, fundamentando que la solicitante pretende registrar una marca que comprende íntegramente un ejemplo denominativo que es ampliamente 	<ul style="list-style-type: none"> • Para dar solución al presente conflicto, es decir, el registro de una marca y un nombre comercial previamente utilizado, la Sala realiza una evaluación de los medios probatorios presentados por Maestro Home Center S.A.C., precisando que, ninguno de ellos acredita el uso del nombre comercial MAESTRO HOME CENTER para distinguir actividades económicas relacionadas con la prestación de servicio de reagrupamiento, por cuenta de terceros, de diversos productos de la clase 35. • Además, la Sala expone que si bien los signos comparten el mismo elemento denominativo (MAESTRO), dado que se trata de un elemento frecuentemente utilizado en la clase y, por lo tanto, débil, dicha coincidencia no puede resultar determinante para establecer similitudes entre tales signos, pues además los signos confrontados incluyen elementos 	<ul style="list-style-type: none"> • En el presente caso, puede apreciarse que, la Sala ya no utiliza el criterio de extensión geográfica del uso del nombre comercial, sino que decide orientar su posición para resolver la controversia basándose en los medios probatorios que acrediten el uso anterior del nombre comercial. • Sin embargo, pese a ello, también fundamenta la resolución en el riesgo de confusión inexistente entre estos signos confrontados, aduciendo que es posible la coexistencia de estos dentro del mercado sin inducir a confusión al usuario.

<p>reconocido y asociado con su empresa y los servicios que ofrece en el mercado.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mediante Resolución N° 2442-2011/CSD-INDECOPI del 03 de octubre de 2011 se declaró infundado el recurso de revisión. • 14/10/2011: Maestro Perú S.A. interpuso recurso de apelación. 	<p>denominativos adicionales que permiten diferenciarlos.</p>	
--	---	--

Resolución N° 0172- 2015/ TPI- INDECOPI	TRIBUNAL DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELLECTUAL Sala Especializada en Propiedad Intelectual	
EXPEDIENTE N° 522982- 2013/DSD	Accionante: MOA'S UNIFORMES S.A.C.. Emplazado: Mariluz Villanueva Lindo	
Acción de nulidad del registro de una marca concedida bajo la Decisión 486 y el Decreto Legislativo 1075 – Pruebas de uso de nombre comercial de la accionante- Ámbito de influencia económica – Riesgo de confusión entre signos que distinguen productos y actividades económicas de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial: Existencia		
ANTECEDENTES	CRITERIO APLICADO EN LA RESOLUCIÓN: EXTENSIÓN GEOGRÁFICA DELUSO	CONCLUSIONES
<ul style="list-style-type: none"> • 13/03/2013: Moa's Uniformes S.A.C.(Perú) solicitó la nulidad del registro de la marca de producto conformada por la denominación MOA NOW y logotipo, conforme al modelo, otorgada a favor Mariluz Villanueva Lindo, inscrita bajo Certificado N° 179425, para distinguir productos de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial • Su empresa viene utilizando, desde la fecha de su constitución, el nombre comercial MOA'S UNIFORMES S.A.C. para distinguir actividades económicas relacionadas con la comercialización de prendas de vestir de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial. Precisó que los medios probatorios a efectos de acreditar el uso de su nombre comercial se encuentran en el Expediente N° 490350-2012. • 07/05/2013: Mariluz Villanueva Lindo, absolvió el traslado de la acción de nulidad, precisando que la accionante no ha utilizado el nombre comercial MOA'S UNIFORMES S.A.C. ya que ninguna de las pruebas adjuntadas acredita la exteriorización del uso efectivo y real de dicha denominación como nombre comercial. • Mediante Resolución N° 3107-2013/CSD-INDECOPI, de fecha 6 de 	<ul style="list-style-type: none"> • Para dar solución al presente conflicto, es decir, el registro de una marca y un nombre comercial previamente utilizado, señala la Sala que debe establecerse si la amplitud de la zona de influencia geográfica de este último signo distintivo puede lograr la nulidad del registro de la marca en cuestión. Para lo cual, resulta necesario determinar si el nombre comercial del accionante era lo suficientemente relevante como para haber evitado el otorgamiento del registro de la mencionada marca. • Además, de la revisión de las pruebas se advierte que Moa's Uniformes S.A.C. ha efectuado operaciones comerciales con empresas ubicadas en las ciudades de Lima (San Juan de Lurigancho, Villa María del Triunfo, Miraflores, Santiago de Surco, Huachipa, Ate, San Isidro, Los Olivos, San Borja, Lince, La Victoria, Independencia, 	<ul style="list-style-type: none"> • En el presente caso, puede apreciarse que, la aplicación del criterio antes señalado para confirmar la Resolución que declara fundada la nulidad, resulta ser uno de las razones por las cuales no debería considerarse como irrelevante el área económica o geográfica del nombre comercial, demostrando, por lo contrario, un amplio ámbito de influencia geográfica. • Sin embargo, para la aplicación de ese criterio no se exponen los fundamentos legales que contienen o permiten su aplicación, es decir, aquellos que se encuentran regulados en el Decreto Legislativo 1075 o en la Decisión 486 de la Comunidad Andina

<p>noviembre de 2013, la Comisión de Signos Distintivos declaró fundada la acción de nulidad.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 09/12/2013: Mariluz Villanueva Lindo interpuso recurso de apelación manifestando que La resolución no cuenta con una debida motivación sobre el uso continuo del nombre comercial dentro del periodo que la Comisión de Signos Distintivos estableció a efectos de que se acredite el uso de dicho signo. • Se confirma la Resolución N° 3107-2013/CSD-INDECOPI de fecha 6 de noviembre de 2013, que declaró FUNDADA la acción de nulidad interpuesta por Moa's Uniformes S.A.C. (Perú) contra el registro de la marca de producto MOA NOW y logotipo, conforme al modelo, registrada a favor de Mariluz 	<p>Jesús María, Santa Anita, Surquillo, San Martín de Porres, Santa María del Mar, La Molina) así como en la Provincia Constitucional del Callao, Pucallpa, Ica, Arequipa, Tacna y Huaraz, de lo que se desprende que su ámbito de influencia se ha extendido de manera considerable.</p>	
--	---	--

Resolución N° 1022- 2015/ TPI- INDECOPI	TRIBUNAL DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELLECTUAL Sala Especializada en Propiedad Intelectual	
EXPEDIENTE N° 508130- 2012/DSD	Accionante: DENARIUS S.A.C. Emplazado: Inversiones Bartolomé S.A.C.	
Nulidad de registro de marca de servicio concedida bajo la vigencia de la Decisión 486 y el Decreto Legislativo 1075 - Ámbito geográfico de influencia del nombre comercial - Riesgo de confusión entre marca y nombre comercial: Existencia.		
ANTECEDENTES	CRITERIO APLICADO EN LA RESOLUCIÓN: EXTENSIÓN GEOGRÁFICA DELUSO	CONCLUSIONES
<ul style="list-style-type: none"> • 20/09/2012: Denarius S.A.C. (Perú), solicitó la nulidad del registro de la marca de servicio constituida por la denominación DENARIUS, para distinguir servicios profesionales de asesoría y asistencia para la dirección, gestión y administración de toda clase de negocios vinculados a la educación y capacitación de profesionales y técnicos; servicios de consultoría, investigación comercial y servicios de consulta sobre problemas de personal y servicios de contratación de personal de la clase 35 de la Nomenclatura Oficial, inscrita con Certificado N° 66285, vigente hasta el 15 de abril de 2021, a favor de Inversiones Bartolomé S.A.C. (Chile). • Es titular en el Perú del nombre comercial DENARIUS, el cual viene siendo utilizado por su empresa de forma continua desde el 17 de enero de 2006 para identificar actividades económicas vinculadas a la asesoría, consultoría y asistencia empresarial a corporaciones y empresas en los campos administrativo, empresarial, financiero, publicitario, ventas, marketing, producción de eventos y representación de terceros; gestión de negocios comerciales; trabajos de oficina de la clase 35 de la Nomenclatura Oficial. 	<ul style="list-style-type: none"> • Para dar solución al presente conflicto, es decir, el registro de una marca y un nombre comercial previamente utilizado, señala la Sala que debe establecerse si la amplitud de la zona de influencia geográfica de este último signo distintivo puede lograr la nulidad del registro de la marca en cuestión. Para lo cual, resulta necesario determinar si el nombre comercial del accionante era lo suficientemente relevante como para haber evitado el otorgamiento del registro de la mencionada marca. • Además, de la revisión de las pruebas se advierte que para acreditar el uso del nombre comercial del accionante ha adjuntado, entre otros, copias de 29 facturas obrantes a fojas 44, 45 y 57, 208 a 222 y 224 a 234 y la traducción al español de las facturas N° 001-00130, N° 001-00137, N° 001-00141, N° 001-00117, N° 001-00118, N° 001-00121, y N° 001-00125 (obrant 	<ul style="list-style-type: none"> • En el presente caso, puede apreciarse que, la aplicación del criterio antes señalado para confirmar la Resolución que declara fundada la nulidad, resulta ser uno de las razones por las cuales no debería considerarse como irrelevante el área económica o geográfica del nombre comercial, demostrando, por lo contrario, un amplio ámbito de influencia geográfica. • Sin embargo, para la aplicación de ese criterio no se exponen los fundamentos legales que contienen o permiten su aplicación, es decir, aquellos que se encuentran regulados en el Decreto Legislativo 1075 o en la Decisión 486 de la Comunidad Andina

<ul style="list-style-type: none"> • 10/12/2012: Inversiones Bartolomé S.A.C., absolvió el traslado de la presente acción de nulidad manifestando que No tenía conocimiento ni debía suponer que existía un nombre comercial DENARIUS habiendo obrado con absoluta buena fe y transparencia al solicitar el registro del signo materia del presente procedimiento. • Mediante Resolución N° 1756-2013/CSD-INDECOPI, de fecha 17 de junio de 2013, la Comisión de Signos Distintivos declaró infundada la acción de nulidad interpuesta por Denarius S.A.C. Consideró lo siguiente: Las pruebas presentadas no acreditan la continuidad del uso del nombre comercial DENARIUS, no contando con derechos sobre el mismo a la fecha de la solicitud y posterior registro de la marca DENARIUS, razón por la cual el derecho alegado por la accionante no resulta oponible a la marca cuya nulidad se pretende. • 12/07/2013: Denarius S.A.C. interpuso recurso de reconsideración contra la Resolución N° 1756-2013/CSD-INDECOPI, adjuntando como nueva prueba diversas facturas las cuales demostrarían el uso continuo del nombre comercial DENARIUS, para distinguir actividades económicas de la clase 35 de la Nomenclatura Oficial. • Mediante Resolución N° 3606-2013/CSD-INDECOPI, de fecha 23 de diciembre de 2013, la Comisión de Signos Distintivos declaró: fundado el recurso de reconsideración y fundada la acción de nulidad interpuesta contra el registro de la marca de servicio DENARIUS (Certificado N° 66285). • Con fecha 24 de enero de 2014, Inversiones Bartolomé S.A.C. interpuso recurso de apelación 	<p>a fojas 235 a 241), por concepto de servicios de asesoría empresarial en general, servicios administrativos y marketing de la clase 35 de la Nomenclatura Oficial emitidas a favor de diferentes empresas ubicadas en distintos distritos de Lima tales como Lince, San Isidro, Ate, Miraflores, Surquillo y en la Provincia de Chiclayo</p>	
---	---	--

<ul style="list-style-type: none">• Se confirma la Resolución N° 3606-2013/CSD-INDECOPI, de fecha 23 de diciembre de 2013, que declaró NULO el registro de la marca de servicio constituida por la denominación DENARIUS, registrada a favor de Inversiones Bartolomé S.A.C.,		
---	--	--

Resolución N° 1583- 2015/ TPI- INDECOPI	TRIBUNAL DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELLECTUAL Sala Especializada en Propiedad Intelectual	
EXPEDIENTE N° 533367- 2013/DSD	Accionante: Negociaciones Marluk S.A.C. Emplazado: Supermercados Peruanos S.A.	
Acción de nulidad de registro de marca de producto concedida bajo la vigencia de la Decisión 486 y el Decreto Legislativo 1075 - Riesgo de confusión entre marca y nombre comercial que distingue actividades económicas relacionadas con la comercialización de productos de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial: Existencia		
ANTECEDENTES	CRITERIO APLICADO EN LA RESOLUCIÓN: EXTENSIÓN GEOGRÁFICA DELUSO	CONCLUSIONES
<ul style="list-style-type: none"> • 20/05/2013: Negociaciones Marluk S.A.C. (Perú) solicitó la nulidad del registro de la marca de producto ECONOMAX GRAN MERCADO BODEGA y logotipo (Certificado N° 193967), inscrita a favor de Supermercados Peruanos S.A. (Perú), para distinguir productos de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial. • Es titular del nombre comercial ECONOMASS y logotipo, para distinguir la comercialización de productos de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial, conforme demostró en el Expediente N° 490159-20121, el cual viene usando desde julio de 2007. • 31/10/2013: Supermercados Peruanos S.A. (Perú) absolvió el traslado de la acción de nulidad señalando que las pruebas presentadas por la accionante no resultan idóneas para acreditar la existencia y uso de un nombre comercial. • Mediante Resolución N° 386-2014/CSD-INDECOPI, de fecha 7 de febrero de 2014, la Comisión de Signos Distintivos resolvió fundada en parte la acción de nulidad presentada, y en consecuencia, declaró la NULIDAD PARCIAL del registro de la marca ECONOMAX GRAN MERCADO BODEGA y logotipo (Certificado N° 193967), manteniéndolo vigente únicamente para distinguir helados comestibles y hielo, de la clase 30 de la 	<ul style="list-style-type: none"> • Para dar solución al presente conflicto, es decir, el registro de una marca y un nombre comercial previamente utilizado, señala la Sala que debe establecerse si la amplitud de la zona de influencia geográfica de este último signo distintivo puede lograr la nulidad del registro de la marca en cuestión. Para lo cual, resulta necesario determinar si el nombre comercial del accionante era lo suficientemente relevante como para haber evitado el otorgamiento del registro de la mencionada marca. • Además, de la revisión de los medios probatorios adjuntados, se advierte que éstos acreditan que la empresa Negociaciones Marluk S.A.C. cuenta con tres locales ubicados en los distritos de Santa Anita, La Victoria y El Rímac; adicionalmente, dichos medios probatorios también demuestran que la accionante ha mantenido relaciones comerciales con 	<ul style="list-style-type: none"> • En el presente caso, puede apreciarse que, la aplicación del criterio antes señalado para confirmar la Resolución que declara fundada la nulidad, resulta ser uno de las razones por las cuales no debería considerarse como irrelevante el área económica o geográfica del nombre comercial, demostrando, por lo contrario, un amplio ámbito de influencia geográfica. • Sin embargo, para la aplicación de ese criterio no se exponen los fundamentos legales que contienen o permiten su aplicación, es decir, aquellos que se encuentran regulados en el Decreto Legislativo 1075 o en la Decisión 486 de la Comunidad Andina

<p>Nomenclatura Oficial.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 12/03/2014: Supermercados Peruanos S.A. interpuso recurso de apelación señalando que los medios probatorios presentados por la accionante no han acreditado la existencia y uso del nombre comercial alegado de acuerdo a la naturaleza propia del nombre comercial. • Se confirma la Resolución N° 386-2014/CSD-INDECOPI de fecha 7 de febrero de 2014, que declaró la nulidad parcial del registro de la marca ECONOMAX GRAN MERCADO BODEGA y logotipo (Certificado N° 193967), registrada a favor de Supermercados Peruanos S.A. (Perú), manteniéndola vigente únicamente para para distinguir helados comestibles y hielo de la clase 30 de Nomenclatura Oficial. 	<p>personas de otros distritos, de lo que se desprende que su ámbito de influencia se amplía a toda la ciudad de Lima.</p>	
--	--	--

Entrevista a Dra. Lucy Jesús Díaz Plasencia

Abogada por la Universidad Nacional de Trujillo, Magister en Derecho Civil y Comercial por la Universidad Nacional de Trujillo. Especialista en Propiedad Intelectual y Derechos del consumidor, Conciliadora, Árbitro, Docente Universitario del curso de Propiedad Intelectual de la carrera de Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Privada del Norte – Trujillo; Directora del Consultorio Jurídico de la misma casa de estudios, Ex Jefa de la Oficina Regional del INDECOPÍ – La Libertad.

PREGUNTA	ENTREVISTADO	DOCTRINA	LEY	JURISPRUDENCIA	CONCLUSIONES
<p>¿Considera que el Decreto Legislativo 1075 ha recogido las disposiciones de la Decisión 486 respecto al Nombre Comercial? ¿Por qué?</p>	<p>Si, pues son de carácter procedimentales más que sustantivas, así lo señala en sus considerandos.</p>	<p>Se debe tener en cuenta que, la doctrina ha determinado a la Decisión 486 de la Comunidad Andina como la norma supranacional que rige el Derecho de Propiedad Industrial respecto de sus Países Miembros, mientras que el D.L. 1075 aprueba sus disposiciones respecto a dicha Decisión Andina.</p>	<p>El D.L. 1075 es un cuerpo normativo que aprueba las disposiciones complementarias a la Decisión 486 de la Comunidad Andina</p>	-	<p>La especialista en el tema, considera que el Decreto Legislativo sí ha recogido las disposiciones de la Decisión 486 de la Comunidad, ya que contienen un carácter procedimental, es decir, respecto al procedimiento de registro por ejemplo, que a cuestiones de fondo y sustanciales.</p>
<p>¿Qué características puede identificar que distinguen al Nombre Comercial de la Marca?</p>	<p>El sistema de adquisición del derecho de exclusiva: mientras que la marca exige el registro, en el nombre comercial es meramente declarativo, pues el derecho sobre este bien se adquiere con el primer uso.</p>	<p>El nombre comercial hace referencia a aquel signo que sirve para distinguir a la persona jurídica dentro del mercado, esto quiere decir que el nombre comercial distingue a la empresa que fabrica o comercializa los productos o presta los servicios, mientras que la marca todo signo distintivo que sirve para diferenciar en el mercado los productos y servicios de una persona de los</p>	<p>Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil cuyo derecho exclusivo sobre 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, mientras que la marca hace referencia a cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en</p>	<p>La marca es el signo que sirve para distinguir en el mercado los productos o servicios o prestados por una persona o servicios de otra, cuya protección legal está regida por el principio de registral, de acuerdo al cual, el derecho sobre la marca se adquiere con el acto administrativo del registro, el mismo que le concede una protección legal de la marca en todo el territorio nacional del país en que se efectuó dicho registro. El nombre comercial, en cambio, es el signo que sirve para identificar a una persona natural o jurídica en el ejercicio de su</p>	<p>La especialista considera que el sistema de adquisición del derecho de exclusiva es la característica que más permite diferenciar al nombre comercial de la marca, en razón que, la marca requiere del registro para la protección nacional; mientras que el nombre comercial tiene efectos declarativos, ya que el derecho sobre este último se adquiere con el primer uso, posición que bien es sustentada por la doctrina y por la legislación (Decisión 486 de la Comunidad Andina (Art.154).</p>

		de otra	el mercado, siendo que el derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente.	actividad económica, diferenciándolo de las actividades de sus competidores, este signo se encuentra protegido en virtud de su uso, sin que sea necesario el registro mismo, el cual tiene efectos meramente declarativos, teniendo como ámbito de tutela la extensión territorial en la que tiene una influencia efectiva.	
¿Considera que los criterios aplicados por la Sala de Propiedad Intelectual están enmarcados dentro de los parámetros de la Decisión 486? ¿Por qué?	No, pues en la decisión 486 solo se señala las prohibiciones para el registro de un nombre comercial y el examen de registrabilidad debe sujetarse a lo aplicado para las marcas.	La doctrina no se ha pronunciado al respecto, únicamente, refiere cuáles son esos criterios.	Tanto la Decisión 486 de la Comunidad Andina como el Decreto Legislativo 1075 no regulan la aplicación de los criterios aplicados por la Sala de Propiedad Intelectual, así como tampoco la solución al conflicto entre estos dos signos.	Al momento de establecer las diferencias entre el nombre comercial y la marca, se señala en la jurisprudencia que el nombre comercial se encuentra protegido en virtud de su uso, teniendo como ámbito de tutela la extensión territorial en la que tiene influencia efectiva.	La especialista considera que la aplicación de los criterios aplicados por la Sala de Propiedad Intelectual no están enmarcados dentro de los parámetros que señala la Decisión 486, ya que la misma señala sólo las prohibiciones del registro del nombre comercial y el examen de registrabilidad realizado por el Indecopi realizado para las marcas debe regir para el signo en cuestión.
¿Considera que existen deficiencias en la regulación del Nombre Comercial por el Decreto Legislativo 1075? ¿Por qué?	Sí, ha omitido establecer la regulación sobre cómo resolver el conflicto legal entre una marca registrada y un nombre comercial sin registro.	La doctrina no se ha pronunciado sobre las deficiencias que podría contener el D.L. 1075.	Si bien la jurisprudencia no lo ha expresado como una deficiencia, ha señalado que es de vital importancia determinar el ámbito de protección del nombre comercial, ya que tanto el D.L 1075 como la Decisión 486 no contienen referencia expresa sobre el ámbito de protección del nombre comercial	La jurisprudencia no ha establecido, específicamente si existen deficiencias en la regulación del nombre comercial en el Decreto Legislativo 1075.	Para la siguiente interrogante, la especialista considera que sí existen deficiencias en la regulación del Nombre Comercial en el D.L. 1075 ya que el mismo ha omitido regular cómo resolver el conflicto entre una marca registrada y un nombre comercial sin registro.
¿Conoce usted si en algún país, el Nombre Comercial tiene un sistema de protección distinto al nuestro?	Desconoce	-	-	-	La especialista respondió que desconoce la existencia de un sistema de protección del nombre comercial distinto al de Perú.
Si la respuesta anterior es positiva, ¿Estima que dicho sistema podría ser	-	-			-

aplicado en nuestro país?					
¿Considera que implementación de un sistema constitutivo para el Nombre Comercial reduciría los conflictos entre el Registro de la Marca y el Nombre Comercial?	Sí	El sistema constitutivo de derechos refiere que el registro de un signo distintivo le otorga protección al mismo en todo el territorio nacional del país en el que se haya efectuado el registro.	Según lo estipulado en la Decisión 486 de la Comunidad Andina, el sistema constitutivo permite que el derecho al uso exclusivo de una marca se adquiera por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente.	Al igual que la doctrina, la jurisprudencia ha establecido que, el sistema constitutivo de derechos refiere que el registro de un signo distintivo le otorga protección al mismo en todo el territorio nacional del país en el que se haya efectuado el registro	La especialista, teniendo en cuenta lo señalado por la doctrina y la jurisprudencia es de opinión que, la implementación de un sistema constitutivo de derecho para el nombre comercial reduciría los conflictos entre la Marca y el Nombre Comercial.

Entrevista a Dr. Carlos Cornejo Guerrero

Doctorado y Magister en Derecho, Pontificia Universidad Católica del Perú. Investigador Visitante de la Universidad British Columbia, Vancouver-Canadá. Posgrado en Propiedad Industrial, Universidad de Buenos Aires-Argentina. Presidente de la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal de INDECOPI. Ex Director General de la Academia de la Magistratura.

PREGUNTA	ENTREVISTADO	DOCTRINA	LEY	JURISPRUDENCIA	CONCLUSIONES
<p>¿Considera que el Decreto Legislativo 1075 ha recogido las disposiciones de la Decisión 486 respecto al Nombre Comercial? ¿Por qué?</p>	<p>La Dec. 486 regula el nombre comercial de manera confusa. El D. Leg.1075 no recoge lo que dice la Dec. 486. No obstante, tener en cuenta que el D. leg. 1075 son sólo disposiciones complementarias, lo que rige es la Dec. Andina. Es necesario conocer las sentencias de interpretación prejudicial del Tribunal Andino.</p>	<p>Se debe tener en cuenta que, la doctrina ha determinado a la Decisión 486 de la Comunidad Andina como la norma supranacional que rige el Derecho de Propiedad Industrial respecto de los Países Miembros, mientras que el D.L. 1075 aprueba sus disposiciones respecto a dicha Decisión Andina.</p>	<p>El D.L. 1075 es un cuerpo normativo que aprueba las disposiciones complementarias a la Decisión 486 de la Comunidad Andina</p>	-	<p>Sobre la primera pregunta, el especialista refiere que el tratamiento legal que ha dado el D.L. 1075 no contempla lo señalado por la Decisión 486 de la Comunidad Andina; sin embargo, la regulación que tiene la Decisión 486 sería confusa, debiendo recurrir también a la interpretación prejudicial del Tribunal Andino.</p>
<p>¿Qué características puede identificar que distinguen al Nombre Comercial de la Marca?</p>	<p>En mi concepto, el Nombre Comercial distingue a la persona que realiza la actividad económica, es decir la producción o comercialización para el mercado, de productos o servicios. La marca distingue a los productos o servicios de sus iguales o similares en el mercado</p>	<p>El nombre comercial hace referencia a aquel signo que sirve para distinguir a la persona jurídica dentro del mercado, esto quiere decir que el nombre comercial distingue a la empresa que fabrica o comercializa los productos o presta los servicios, mientras que la marca todo signo distintivo que sirve para diferenciar en el mercado los productos y servicios de una persona de los de otra</p>	<p>Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil cuyo derecho exclusivo sobre 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, mientras que la marca hace referencia a cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado, siendo que el</p>	<p>La marca es el signo que sirve para distinguir en el mercado los productos o servicios o prestados por una persona o servicios de otra, cuya protección legal está regida por el principio de registral, de acuerdo al cual, el derecho sobre la marca se adquiere con el acto administrativo del registro, el mismo que le concede una protección legal de la marca en todo el territorio nacional del país en que se efectuó dicho registro. El nombre comercial, en cambio, es el signo que sirve para identificar a una persona natural o jurídica en el ejercicio de su actividad económica,</p>	<p>Lo que se obtiene del especialista es que, el nombre comercial distingue a la persona que realiza la actividad económica dentro del mercado, mientras que la marca distingue los productos o servicios para distinguir a los similares dentro del mercado.</p>

			derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente.	diferenciándolo de las actividades de sus competidores, este signo se encuentra protegido en virtud de su uso, sin que sea necesario el registro mismo, el cual tiene efectos meramente declarativos, teniendo como ámbito de tutela la extensión territorial en la que tiene una influencia efectiva.	
¿Considera que los criterios aplicados por la Sala de Propiedad Intelectual están enmarcados dentro de los parámetros de la Decisión 486? ¿Por qué?	No, inclusive el Tribunal da una protección en todo el territorio, sin necesidad de registro	La doctrina no se ha pronunciado al respecto, únicamente, refiere cuáles son esos criterios.	Tanto la Decisión 486 de la Comunidad Andina como el Decreto Legislativo 1075 no regulan la aplicación de los criterios aplicados por la Sala de Propiedad Intelectual, así como tampoco la solución al conflicto entre estos dos signos.	Al momento de establecer las diferencias entre el nombre comercial y la marca, se señala en la jurisprudencia que el nombre comercial se encuentra protegido en virtud de su uso, teniendo como ámbito de tutela la extensión territorial en la que tiene influencia efectiva.	Para el especialista, la aplicación de los criterios del Indecopi no están enmarcados dentro de lo que dispone la Decisión 486, debiendo tenerse en cuenta lo que se ha establecido en las Resoluciones del Tribunal Andino, en la que se otorga protección nacional al Nombre Comercial sin necesidad de ser registrado.
¿Considera que existen deficiencias en la regulación del Nombre Comercial por el Decreto Legislativo 1075? ¿Por qué?	Deberían quedar claros los criterios que se van a aplicar.	La doctrina no se ha pronunciado sobre las deficiencias que podría contener el D.L. 1075.	Si bien la jurisprudencia no lo ha expresado como una deficiencia, ha señalado que es de vital importancia determinar el ámbito de protección del nombre comercial, ya que tanto el D.L 1075 como la Decisión 486 no contienen referencia expresa sobre el ámbito de protección del nombre comercial	La jurisprudencia no ha establecido, específicamente si existen deficiencias en la regulación del nombre comercial en el Decreto Legislativo 1075.	Para el especialista, respecto a si considera que existen deficiencias en la regulación del nombre comercial en el Decreto Legislativo 1075, refiere que, en todo caso, deberían quedar claros los criterios aplicados en las Resoluciones.
¿Conoce usted si en algún país, el Nombre Comercial tiene un sistema de protección distinto al nuestro?	En E.U., Canadá, Australia, Inglaterra, rige la protección por el uso, pero el registro no da protección en todo el territorio como en el Perú.	-	-	-	El especialista da a conocer que en EE.UU., Canadá, Australia e Inglaterra rige la protección del nombre comercial por el uso, pero no se le da la protección en todo el territorio como debería ser en nuestro país.
Si la respuesta anterior es positiva, ¿Estima que dicho	Es cuestión de opción, pero tal como el Indecopi lo aplica trae más seguridad jurídica, pese a que se	-	-	-	Es de opinión del especialista que, el sistema que está aplicando el Indecopi para definir la protección del Nombre Comercial traería más seguridad jurídica; sin embargo, reconoce que

<p>sistema podría ser aplicado en nuestro país?</p>	<p>pueden hacer cuestionamientos de principio.</p>				<p>es factible que dicho sistema sea cuestionado.</p>
<p>¿Considera que implementación de un sistema constitutivo para el Nombre Comercial reduciría los conflictos entre el Registro de la Marca y el Nombre Comercial?</p>	<p>No, mejor es la protección por el uso. Con mayor razón si nuestro país es en gran parte informal.</p>	<p>El sistema constitutivo de derechos refiere que el registro de un signo distintivo le otorga protección al mismo a nivel nacional.</p>	<p>Según lo estipulado en la Decisión 486 de la Comunidad Andina, el sistema constitutivo permite que el derecho al uso exclusivo de una marca se adquiera por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente.</p>	<p>Al igual que la doctrina, la jurisprudencia ha establecido que, el sistema constitutivo de derechos refiere que el registro de un signo distintivo le otorga protección al mismo en todo el territorio nacional del país en el que se haya efectuado el registro</p>	<p>El especialista no considera posible la implementación de un sistema constitutivo de derecho para el Nombre Comercial debido a la informalidad existente en nuestro país.</p>

Entrevista a Dr. Jean Carlo Costa Gálvez

Abogado titulado por la Universidad de Lima (con mención Magna Cum Laude), Magister en Administración de Empresas (MBA) en la Universidad de Chile, se desempeñó como asistente Legal en la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del INDECOPI, como Comisionado de Derecho de Autor del INDECOPI y como Comisionado de Signos Distintivos del INDECOPI.

PREGUNTA	ENTREVISTADO	DOCTRINA	LEY	JURISPRUDENCIA	CONCLUSIONES
<p>¿Considera que el Decreto Legislativo 1075 ha recogido las disposiciones de la Decisión 486 respecto al Nombre Comercial? ¿Por qué?</p>	<p>No, no ha recogido las disposiciones, porque con el anterior Decreto 823 era más explícito.</p>	<p>Se debe tener en cuenta que, la doctrina ha determinado a la Decisión 486 de la Comunidad Andina como la norma supranacional que rige el Derecho de Propiedad Industrial respecto de los Países Miembros, mientras que el D.L. 1075 aprueba sus disposiciones respecto a dicha Decisión Andina.</p>	<p>El D.L. 1075 es un cuerpo normativo que aprueba las disposiciones complementarias a la Decisión 486 de la Comunidad Andina</p>	-	<p>Sobre la primera pregunta, el especialista refiere que no ha recogido las disposiciones, pues que con el anterior Decreto 823 era más explícito.</p>
<p>¿Qué características puede identificar que distinguen al Nombre Comercial de la Marca?</p>	<p>Lo más importante es que una marca permite asociar un producto o servicio con un origen predeterminado, mientras que el nombre comercial lo único que hace es distinguir la actividad empresarial mediante un símbolo o gráfico.</p>	<p>El nombre comercial hace referencia a aquel signo que sirve para distinguir a la persona jurídica dentro del mercado, esto quiere decir que el nombre comercial distingue a la empresa que fabrica o comercializa los productos o presta los servicios, mientras que la marca todo signo distintivo que sirve para diferenciar en el mercado los productos y servicios de una persona de los de otra</p>	<p>Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil cuyo derecho exclusivo sobre 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, mientras que la marca hace referencia a cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado, siendo que el</p>	<p>La marca es el signo que sirve para distinguir en el mercado los productos o servicios o prestados por una persona o servicios de otra, cuya protección legal está regida por el principio de registral, de acuerdo al cual, el derecho sobre la marca se adquiere con el acto administrativo del registro, el mismo que le concede una protección legal de la marca en todo el territorio nacional del país en que se efectuó dicho registro. El nombre comercial, en cambio, es el signo que sirve para identificar a una persona natural o jurídica en el ejercicio de su actividad económica, diferenciándolo de las actividades de sus competidores, este signo se encuentra protegido en virtud de su uso, sin que sea necesario el registro mismo, el</p>	<p>Lo que se obtiene del especialista es que, la marca permite asociar un producto o servicio con un origen predeterminado, mientras que el nombre comercial distingue la actividad empresarial mediante un símbolo o gráfico.</p>

			derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente.	cual tiene efectos meramente declarativos, teniendo como ámbito de tutela la extensión territorial en la que tiene una influencia efectiva.	
¿Considera que los criterios aplicados por la Sala de Propiedad Intelectual están enmarcados dentro de los parámetros de la Decisión 486? ¿Por qué?	No, porque no hace ningún tipo de distinción para el análisis del nombre comercial; sin embargo, la sala, haciendo como un tipo de control difuso, si se puede llamar así, lo que hace es analizar las diferencias entre los signos distintivos, y establece que si bien una marca necesita un suceso constitutivo y el nombre comercial requiere un suceso declarativo, no se le puede otorgar la misma protección. En base a esa premisa, la Sala determina la aplicación del ámbito geográfico.	La doctrina no se ha pronunciado al respecto, únicamente, refiere cuáles son esos criterios.	Tanto la Decisión 486 de la Comunidad Andina como el Decreto Legislativo 1075 no regulan la aplicación de los criterios aplicados por la Sala de Propiedad Intelectual, así como tampoco la solución al conflicto entre estos dos signos.	Al momento de establecer las diferencias entre el nombre comercial y la marca, se señala en la jurisprudencia que el nombre comercial se encuentra protegido en virtud de su uso, teniendo como ámbito de tutela la extensión territorial en la que tiene influencia efectiva.	Para el especialista, los criterios aplicados por la Sala no están enmarcados dentro de los parámetros de la Decisión 486, pues esta no hace ningún tipo de distinción para el análisis del nombre comercial; sin embargo, la sala, realizando una especie de control difuso, analiza las diferencias entre los signos distintivos, estableciendo que si bien la marca necesita un suceso constitutivo y el nombre comercial requiere un suceso declarativo, no se le puede otorgar la misma protección.
¿Considera que existen deficiencias en la regulación del Nombre Comercial por el Decreto Legislativo 1075? ¿Por qué?	Sí, y también por la Decisión 486 porque no establecen la forma de protegerlo. Hay que tener en claro que la norma regula, pero los conceptos no los da la norma. Si se tiene el concepto clarísimo del Nombre Comercial y el concepto clarísimo de la Marca; sabes que el nombre comercial <i>per se</i> no requiere registro, y si uno registra, INDECOPI comete un grave error para mí, porque nos dice: si registras tu marca te evalúo el ámbito geográfico pero si registras, te protejo a nivel nacional, lo cual resulta absurdo; porque	La doctrina no se ha pronunciado sobre las deficiencias que podría contener el D.L. 1075.	Si bien la jurisprudencia no lo ha expresado como una deficiencia, ha señalado que es de vital importancia determinar el ámbito de protección del nombre comercial, ya que tanto el D.L 1075 como la Decisión 486 no contienen referencia expresa sobre el ámbito de protección del nombre comercial	La jurisprudencia no ha establecido, específicamente si existen deficiencias en la regulación del nombre comercial en el Decreto Legislativo 1075.	Para el especialista, sí existen deficiencias en la regulación del nombre comercial por parte del D.L. 1075 y también por parte de la Decisión 486 pues no establece la forma de protegerlo y refiere que, INDECOPI informa que si registras tu nombre comercial evalúa el ámbito geográfico y de tener éxito, protege a nivel nacional, lo cual resulta absurdo, pues la Sala resuelve con aplicación del criterio del ámbito geográfico.

	cuando en primera instancia se resuelve proteger a nivel la nacional, la Sala utiliza ese criterio, que ni siquiera es de observancia obligatoria y te dice que debe tenerse en cuenta el ámbito de protección geográfica para la protección.				
¿Conoce usted si en algún país, el Nombre Comercial tiene un sistema de protección distinto al nuestro?	No, no conozco ninguno.	-	-	-	El especialista no conoce a ninguno.
Si la respuesta anterior es positiva, ¿Estima que dicho sistema podría ser aplicado en nuestro país?		-	-	-	
¿Considera que implementación de un sistema constitutivo para el Nombre Comercial reduciría los conflictos entre el Registro de la Marca y el Nombre Comercial?	Sí, pero no está de acuerdo, toda vez que no es la naturaleza jurídica, se tendrían que cambiar la norma.	El sistema constitutivo de derechos refiere que el registro de un signo distintivo le otorga protección al mismo a nivel nacional.	Según lo estipulado en la Decisión 486 de la Comunidad Andina, el sistema constitutivo permite que el derecho al uso exclusivo de una marca se adquiera por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente.	Al igual que la doctrina, la jurisprudencia ha establecido que, el sistema constitutivo de derechos refiere que el registro de un signo distintivo le otorga protección al mismo en todo el territorio nacional del país en el que se haya efectuado el registro	El especialista opina que sí, pero no está de acuerdo pues no es la naturaleza del nombre comercial.

Entrevista a Dr. Sergio Miguel Obregón Matos

Abogado por la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Especialista en Derecho del Consumidor y en Derechos de la Propiedad Intelectual, con estudios concluidos de Maestría en Derecho Público en la Universidad Privada de Piura. Posee estudios en propiedad intelectual dictados por la Academia de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual - OMPI; en Gestión Pública por la Universidad Ricardo Palma, de Administración de Negocios en ESAN, en Habilidades Directivas por la Universidad Adolfo Ibañez de Chile, en Gestión y Planeamiento Estratégico en la Universidad Nacional del Altiplano. Jefe y Secretario Técnico de la Comisión de la Oficina Regional del INDECOPI – La Libertad.

PREGUNTA	ENTREVISTADO	DOCTRINA	LEY	JURISPRUDENCIA	CONCLUSIONES
<p>¿Considera que el Decreto Legislativo 1075 ha recogido las disposiciones de la Decisión 486 respecto al Nombre Comercial? ¿Por qué?</p>	<p>Sí, en verdad la Decisión 486 no establece disposiciones específicas sino genera un marco en el cual se posibilita a que cada país pueda establecer su ordenamiento según sus propios intereses y regulación.</p>	<p>Se debe tener en cuenta que, la doctrina ha determinado a la Decisión 486 de la Comunidad Andina como la norma supranacional que rige el Derecho de Propiedad Industrial respecto de los Países Miembros, mientras que el D.L. 1075 aprueba sus disposiciones respecto a dicha Decisión Andina.</p>	<p>El D.L. 1075 es un cuerpo normativo que aprueba las disposiciones complementarias a la Decisión 486 de la Comunidad Andina</p>	-	<p>Sobre la primera pregunta, el especialista refiere que la Decisión 486 no establece disposiciones específicas sino genera un marco en el cual se posibilita a que cada país pueda establecer su ordenamiento según sus propios intereses y regulación..</p>
<p>¿Qué características puede identificar que distinguen al Nombre Comercial de la Marca?</p>	<p>La primera de ellas es sobre por la obtención del derecho de exclusiva, pues se obtiene con el solo uso, de manera automática en el comercio y, en segundo lugar, no identifican productos sino la realización de actividades comerciales, empresariales. Otra diferencia tiene que ver con el tema de cancelación; por ejemplo, en el caso de las marcas, cuando no se usa por tres años, un tercero puede solicitar la cancelación,</p>	<p>El nombre comercial hace referencia a aquel signo que sirve para distinguir a la persona jurídica dentro del mercado, esto quiere decir que el nombre comercial distingue a la empresa que fabrica o comercializa los productos o presta los servicios, mientras que la marca todo signo distintivo que sirve para diferenciar en el mercado los productos y servicios</p>	<p>Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil cuyo derecho exclusivo sobre 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, mientras que la marca hace referencia a cualquier signo que sea apto para distinguir</p>	<p>La marca es el signo que sirve para distinguir en el mercado los productos o servicios o prestados por una persona o servicios de otra, cuya protección legal está regida por el principio de registral, de acuerdo al cual, el derecho sobre la marca se adquiere con el acto administrativo del registro, el mismo que le concede una protección legal de la marca en todo el territorio nacional del país en que se efectuó dicho registro. El nombre comercial, en cambio, es el signo que sirve para identificar a una persona natural o jurídica en el ejercicio de su actividad económica, diferenciándolo de las actividades de sus competidores, este signo se encuentra</p>	<p>Lo que se obtiene del especialista es que, a diferencia de la marca, el derecho sobre el nombre comercial se obtiene con el solo uso, de manera automática en el comercio y, además identifican la realización de actividades comerciales, empresariales.</p>

	mientras que para el nombre comercial no existe eso.	de una persona de los de otra	productos o servicios en el mercado, siendo que el derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente.	protegido en virtud de su uso, sin que sea necesario el registro mismo, el cual tiene efectos meramente declarativos, teniendo como ámbito de tutela la extensión territorial en la que tiene una influencia efectiva.	
¿Considera que los criterios aplicados por la Sala de Propiedad Intelectual están enmarcados dentro de los parámetros de la Decisión 486? ¿Por qué?	Ese criterio utilizado en algunos países es reconocido como una ley, por ejemplo el caso de México. Creo que el criterio establecido por la Sala está acorde a la operatividad mundial.	La doctrina no se ha pronunciado al respecto, únicamente, refiere cuáles son esos criterios.	Tanto la Decisión 486 de la Comunidad Andina como el Decreto Legislativo 1075 no regulan la aplicación de los criterios aplicados por la Sala de Propiedad Intelectual, así como tampoco la solución al conflicto entre estos dos signos.	Al momento de establecer las diferencias entre el nombre comercial y la marca, se señala en la jurisprudencia que el nombre comercial se encuentra protegido en virtud de su uso, teniendo como ámbito de tutela la extensión territorial en la que tiene influencia efectiva.	Para el especialista, el criterio establecido por la Sala está acorde a la operatividad mundial
¿Considera que existen deficiencias en la regulación del Nombre Comercial por el Decreto Legislativo 1075? ¿Por qué?	No creo que haya deficiencias, pues la propia norma establece que ante omisiones o vacíos, se aplicarán en lo que corresponda las disposiciones de la marca.	La doctrina no se ha pronunciado sobre las deficiencias que podría contener el D.L. 1075.	Si bien la jurisprudencia no lo ha expresado como una deficiencia, ha señalado que es de vital importancia determinar el ámbito de protección del nombre comercial, ya que tanto el D.L 1075 como la Decisión 486 no contienen referencia expresa sobre el ámbito de protección del nombre comercial	La jurisprudencia no ha establecido, específicamente si existen deficiencias en la regulación del nombre comercial en el Decreto Legislativo 1075.	Para el especialista, no existe deficiencia pues dicha norma establece que ante omisiones o vacíos, se aplicarán en lo que corresponda las disposiciones de la marca
¿Conoce usted si en algún país, el Nombre Comercial tiene un sistema de protección distinto al nuestro?	No, no conoce.	-	-	-	El especialista no conoce a ninguno.
Si la respuesta anterior es positiva, ¿Estima que dicho sistema podría ser aplicado en nuestro	-	-	-	-	

país?					
¿Considera que implementación de un sistema constitutivo para el Nombre Comercial reduciría los conflictos entre el Registro de la Marca y el Nombre Comercial?	<p>No, pues no existe una gran cantidad de conflictos sobre ese tema y que represente una debilidad en el sistema.</p>	<p>El sistema constitutivo de derechos refiere que el registro de un signo distintivo le otorga protección al mismo a nivel nacional.</p>	<p>Según lo estipulado en la Decisión 486 de la Comunidad Andina, el sistema constitutivo permite que el derecho al uso exclusivo de una marca se adquiera por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente.</p>	<p>Al igual que la doctrina, la jurisprudencia ha establecido que, el sistema constitutivo de derechos refiere que el registro de un signo distintivo le otorga protección al mismo en todo el territorio nacional del país en el que se haya efectuado el registro</p>	<p>El especialista opina que no, debido a que no existen conflictos que determinen una debilidad en el sistema.</p>

Entrevista a Dr. Carlos Augusto Tejada Lombardi

Abogado especialista en temas de Derecho de la Competencia, Propiedad Intelectual y Derecho Administrativo. Conocimientos sobre Normalización, Acreditación y Sistema de Calidad. Ex funcionario de la Oficina del INDECOPI en La Libertad y ex Jefe de la Oficina Desconcentrada del INDECOPI Lambayeque y Secretario Técnico de la Comisión Delegada de Procedimientos Concursales y Protección al Consumidor con sede en Lambayeque. Docente Universitario de Cursos de Derecho de la Competencia, Protección al Consumidor, Propiedad Intelectual, Derecho Industrial y Derecho Procesal Civil en diversas universidades. Expositor en distintos eventos sobre temas de Derecho de la Competencia, Propiedad Intelectual y Derecho Administrativo.

PREGUNTA	ENTREVISTADO	DOCTRINA	LEY	JURISPRUDENCIA	CONCLUSIONES
<p>¿Considera que el Decreto Legislativo 1075 ha recogido las disposiciones de la Decisión 486 respecto al Nombre Comercial? ¿Por qué?</p>	<p>Considero que si. En realidad el D.Leg. 1075 se aprobó dentro del paquete normativo para facilitar el Acuerdo de Promoción Comercial entre el Perú y los Estados Unidos de Norteamérica. En ese contexto, lo que hizo dicha norma simplemente ha sido facilitar la aplicación de la Decisión Andina 486 al normar determinados aspectos procesales.</p> <p>No debe olvidarse que en nuestro caso, cuando se encontraba vigente la Decisión Andina 344, paralelamente en el Perú se contaba con el D. Legislativo 823 Ley de Propiedad Industrial que recogía los aspectos de la Decisión mencionada pero también regulaba aspectos procesales acorde con nuestro sistema y ordenamiento jurídico.</p>	<p>Se debe tener en cuenta que, la doctrina ha determinado a la Decisión 486 de la Comunidad Andina como la norma supranacional que rige el Derecho de Propiedad Industrial respecto de los Países Miembros, mientras que el D.L. 1075 aprueba sus disposiciones respecto a dicha Decisión Andina.</p>	<p>El D.L. 1075 es un cuerpo normativo que aprueba las disposiciones complementarias a la Decisión 486 de la Comunidad Andina</p>	-	<p>Sobre la primera pregunta, el especialista refiere que la Decisión 486 no establece disposiciones específicas sino genera un marco en el cual se posibilita a que cada país pueda establecer su ordenamiento según sus propios intereses y regulación..</p>
<p>¿Qué características puede identificar que distinguen al Nombre Comercial</p>	<p>En primer lugar el objeto de protección. En el caso del nombre comercial se reconoce la protección, a la actividad comercial o</p>	<p>El nombre comercial hace referencia a aquel signo que sirve para distinguir a la persona jurídica</p>	<p>Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un</p>	<p>La marca es el signo que sirve para distinguir en el mercado los productos o servicios o prestados por una persona o servicios de otra, cuya protección legal está regida por el</p>	<p>Lo que se obtiene del especialista es que, a diferencia de la marca, el derecho sobre el nombre comercial se obtiene con el solo uso, de manera automática en el comercio y, además identifican la</p>

<p>de la Marca?</p>	<p>económica en determinado sector (clasificado conforme el Nomenclator de Niza). En el caso de la marca la protección alcanza sobre el producto final o la prestación de un servicio.</p> <p>Otro aspecto diferente en ambas regulaciones está que el nombre comercial está supeditado a la acreditación del uso de dicho nombre en el mercado. La marca no necesita acreditar el uso, excepto "la obligatoriedad" de usarla efectivamente cuando ya se encuentra registrada, a costa incluso de perderla, vía acción de tercero, mediante la cancelación de marca.</p> <p>Un aspecto característico de la protección del nombre comercial es el ámbito geográfico al cual se sujeta: el ámbito geográfico donde acredite haber realizado la actividad comercial.</p>	<p>dentro del mercado, esto quiere decir que el nombre comercial distingue a la empresa que fabrica o comercializa los productos o presta los servicios, mientras que la marca todo signo distintivo que sirve para diferenciar en el mercado los productos y servicios de una persona de los de otra</p>	<p>establecimiento mercantil cuyo derecho exclusivo sobre 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, mientras que la marca hace referencia a cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado, siendo que el derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente.</p>	<p>principio de registral, de acuerdo al cual, el derecho sobre la marca se adquiere con el acto administrativo del registro, el mismo que le concede una protección legal de la marca en todo el territorio nacional del país en que se efectuó dicho registro. El nombre comercial, en cambio, es el signo que sirve para identificar a una persona natural o jurídica en el ejercicio de su actividad económica, diferenciándolo de las actividades de sus competidores, este signo se encuentra protegido en virtud de su uso, sin que sea necesario el registro mismo, el cual tiene efectos meramente declarativos, teniendo como ámbito de tutela la extensión territorial en la que tiene una influencia efectiva.</p>	<p>realización de actividades comerciales, empresariales.</p>
<p>¿Considera que los criterios aplicados por la Sala de Propiedad Intelectual están enmarcados dentro de los parámetros de la Decisión 486? ¿Por qué?</p>	<p>Por el momento sí, porque se encuentran alineados con el texto de la norma y porque han seguido los criterios de la doctrina.</p> <p>Incluso se ha ido más allá cerrando discusiones sobre conflictos entre marcas y nombres comerciales.</p>	<p>La doctrina no se ha pronunciado al respecto, únicamente, refiere cuáles son esos criterios.</p>	<p>Tanto la Decisión 486 de la Comunidad Andina como el Decreto Legislativo 1075 no regulan la aplicación de los criterios aplicados por la Sala de Propiedad Intelectual, así como tampoco la solución al conflicto entre estos dos signos.</p>	<p>Al momento de establecer las diferencias entre el nombre comercial y la marca, se señala en la jurisprudencia que el nombre comercial se encuentra protegido en virtud de su uso, teniendo como ámbito de tutela la extensión territorial en la que tiene influencia efectiva.</p>	<p>Para el especialista, el criterio establecido por la Sala está acorde a la operatividad mundial</p>

<p>¿Considera que existen deficiencias en la regulación del Nombre Comercial por el Decreto Legislativo 1075? ¿Por qué?</p>	<p>No, por lo mismo que he respondido anteriormente.</p>	<p>La doctrina no se ha pronunciado sobre las deficiencias que podría contener el D.L. 1075.</p>	<p>Si bien la jurisprudencia no lo ha expresado como una deficiencia, ha señalado que es de vital importancia determinar el ámbito de protección del nombre comercial, ya que tanto el D.L 1075 como la Decisión 486 no contienen referencia expresa sobre el ámbito de protección del nombre comercial</p>	<p>La jurisprudencia no ha establecido, específicamente si existen deficiencias en la regulación del nombre comercial en el Decreto Legislativo 1075.</p>	<p>Para el especialista, no existe deficiencia pues dicha norma establece que ante omisiones o vacíos, se aplicarán en lo que corresponda las disposiciones de la marca</p>
<p>¿Conoce usted si en algún país, el Nombre Comercial tiene un sistema de protección distinto al nuestro?</p>	<p>No</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>El especialista no conoce a ninguno.</p>
<p>Si la respuesta anterior es positiva, ¿Estima que dicho sistema podría ser aplicado en nuestro país?</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p></p>
<p>¿Considera que implementación de un sistema constitutivo para el Nombre Comercial reduciría los conflictos entre el Registro de la Marca y el Nombre Comercial?</p>	<p>No. Quizás se genere un conflicto mayor, justamente con las marcas.</p>	<p>El sistema constitutivo de derechos refiere que el registro de un signo distintivo le otorga protección al mismo a nivel nacional.</p>	<p>Según lo estipulado en la Decisión 486 de la Comunidad Andina, el sistema constitutivo permite que el derecho al uso exclusivo de una marca se adquiera por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente.</p>	<p>Al igual que la doctrina, la jurisprudencia ha establecido que, el sistema constitutivo de derechos refiere que el registro de un signo distintivo le otorga protección al mismo en todo el territorio nacional del país en el que se haya efectuado el registro</p>	<p>El especialista opina que no, debido a que no existen conflictos que determinen una debilidad en el sistema.</p>

Cabe precisar que, si bien es cierto existe determinada información que ha servido para la discusión de los objetivos específicos, de acuerdo al orden que precede, esta también ha sido utilizada en conjunto para alcanzar los objetivos planteados y profundizar la discusión de la presente investigación.

CAPÍTULO 6. DISCUSIÓN

Discusión N° 01

Para determinar la importancia del nombre comercial en la actividad económica, debemos ceñirnos tanto a la doctrina como a la jurisprudencia administrativa, la misma que viene resolviendo situaciones de conflicto que involucran a este signo distintivo, evidenciándose desde ese instante que nos encontramos ante una figura del derecho, cuya naturaleza intrínseca se encuentra en la actividad mercantil, permitiendo que los derechos intelectuales que existan sobre tales signos intervengan a fin de salvaguardar el derecho al uso exclusivo que tiene el titular de dicho signo y, de esa forma, proteger los intereses patrimoniales que se ven satisfechos con el uso del nombre comercial.

Esta posición la respalda Manuel Márquez, el mismo que, en su obra sobre la Importancia de los derechos intelectuales, expone que el logro comercial para los creadores e impulsores de un signo distintivo no es gratuito, ya que el posicionamiento en el mercado requiere de tiempo y dedicación, así como del reconocimiento de sus consumidores; es por ello, recalca el autor, que contar con una debida protección de aquellos signos o tecnologías es de vital importancia, ya que de lo contrario, se corre el riesgo que estos derechos se vean afectados, afectando los negocios y empresas.

Asimismo, es de reconocer que el nombre comercial cumple ciertas funciones dentro del mercado, las mismas que expone José Manuel Otero Lastres citando a Díaz Gómez en su obra Manual de Propiedad Industrial, teniendo así: la función identificadora y diferenciadora, debiendo entenderse que el empresario no busca únicamente identificarse a través de su nombre comercial, sino también distinguirse de las demás empresas que desarrollen actividades dentro del mismo rubro; la función de instrumento de captación de clientela, ya que si se cumple la función anterior, lo que busca todo empresario es retener los clientes captados; la función de concentrar y exteriorizar el crédito o buena reputación de la empresa, la que se vería reflejada en la “buena fama” o reputación por características propias de la empresa, determinándose éste como un valor importante en la consolidación de un empresario en la preferencia del público; por último y no

menos importante, se tiene a la función publicitaria, función reconocida también para la marca.

Aunado a lo anterior, es importante hacer mención que reconocer la importancia del nombre comercial, es reconocer uno de los derechos fundamentales consagrados en nuestra carta magna, pues en el inciso 8 del artículo 2 contamos con el llamado derecho a la creación, el mismo que se traduce en distintas formas y manifestaciones, así como a la propiedad sobre dichas creaciones y al producto de la explotación de las mismas.

Bajo esa misma línea, es factible determinar la relación que existe entre esta figura jurídica y el artículo 59 de la Constitución Política del Perú que establece que, es el Estado quien debe generar las condiciones para que el mercado funcione; fijándose que hacer empresa no puede calificarse como un proceso lineal o sencillo, pues en realidad se trata de un *epifenómeno*, es decir, necesita de otros elementos para existir y, desde luego, para comprenderse. (la cursiva es mía)

En virtud a lo expuesto anteriormente, dentro de estos elementos que influyen en la existencia de una empresa, es que se ubica el nombre comercial, el cual se debe concebir como un invaluable derecho de propiedad industrial, constituyéndose como el derecho que utilizan los empresarios para presentarse ante el consumidor, siendo un derecho construido y formado con la empresa, que al ser protegido sin requerir un registro, resulta fundamental en la defensa de los intereses del empresario, por lo que vale interiorizar la importancia de la propiedad industrial (y específicamente de los signos distintivos como elementos o instrumentos de la competencia) y en los cuales pueden pasar muchos años antes de que el empresario decida registrar su marca o hacer el depósito de su nombre comercial.

Por otro lado, según lo establecido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina¹⁵, el nombre comercial nace del uso constante, real y efectivo del signo en el mercado; tiene una gran importancia porque es un vehículo empresarial potente y práctico. En este orden de ideas, a diferencia de una marca, el nombre

¹⁵ Proceso IP-99-2014 Interpretación Prejudicial de 17 de setiembre de 2014, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena de setiembre de 2014

comercial conecta la realidad inmediata del mercado con el derecho de propiedad industrial; de aquí que la protección que se le otorga sea declarativa y no constitutiva, fijándose que las marcas se protegen una vez se registran y pueden sobrevivir en el campo registral sin ser usadas.

Esto quiere decir que el campo registral marcario en un primer momento está deslindado del campo práctico del uso en el mercado, cosa que no ocurre en el ámbito de los nombres comerciales que se protegen porque realmente se usan.

Por todo ello, podemos concluir que, esta figura jurídica es de carácter meramente patrimonial, representa al empresario o persona jurídica dentro de su actividad económica, cumpliendo distintas funciones a favor de su titular, así como la marca, y que se hace acreedor, por naturaleza propia, de la protección a través del derecho de propiedad industrial en los distintos cuerpos normativos que regulan sus efectos.

Discusión N° 02:

Sobre los derechos de propiedad industrial que ejerce el titular del nombre comercial, la doctrina ha desarrollado los mismos teniendo en cuenta que, el titular de un signo distintivo obtiene el derecho exclusivo a utilizar en el tráfico económico el signo con su primer uso (para el caso del nombre comercial); es decir que, el derecho exclusivo se refiere a la utilización en el tráfico económico de la relación entre el signo y la actividad empresarial, cuya protección se encuentra en la Decisión 486 de la Comunidad Andina, cuyos criterios fueron adoptados por el D.L.1075; la misma regula los signos distintivos y establece en su artículo 192 que, 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.

Aunado a ello, el articulado de esta Decisión establece que las disposiciones de protección a la marca también deben usarse para el nombre comercial, por lo que,

se reconoce al titular del nombre comercial el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos:

a) aplicar o colocar un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;

b) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro, tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión;

c) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular; y

d) usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio.

Además, es necesario tomar en cuenta lo dispuesto por el Tribunal de la Comunidad Andina que, para que el nombre comercial pueda evitar el registro de una marca, tal como se desprende de las normas referidas, su titular debe probar que el signo se encuentra protegido, es decir que lo ha usado de manera real, efectiva y continua en el mercado, y además probar que su uso genera riesgo de confusión o de asociación con la empresa, actividad empresarial o establecimiento de comercio que distingue en el mercado.

Después de haberse establecido lo anterior, es en virtud a esos derechos que, el Tribunal Andino advierte que las figuras de protección de la propiedad industrial se soportan en dos principios básicos como se dijo líneas arriba: a) protección de la actividad empresarial y b) protección al consumidor. Por lo tanto, al ser la actividad empresarial tan cambiante y mutante en relación con el movimiento del mercado, un signo como el nombre comercial conectado con dicha realidad, no puede protegerse de manera fraccionada argumentando que tiene difusión nacional; hoy en día es muy común que en periodos cortos los empresarios penetren mercados y accedan a consumidores de diferentes partes.

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

Discusión N° 03

Sobre el criterio empleado por el INDECOPI que se aplica en las controversias entre el registro de la marca y el uso del nombre del nombre comercial, corresponde desarrollar lo siguiente: nuestra jurisprudencia nacional ha establecido en el desarrollo de sus resoluciones que, determinar cuál es el ámbito de protección del nombre comercial trae consigo una cuestión de gran importancia, ya que si bien contamos con la Decisión 486 de la Comunidad Andina que regula a la Propiedad Industrial rigiendo para sus Países Miembros y con el Decreto Legislativo 1075 que acoge lo dispuesto por dicha Decisión, estos cuerpos normativos no establecen cuál es el ámbito de protección del nombre comercial, estableciendo que para hacer valer un derecho sobre un nombre comercial, el titular del mismo deberá acreditar su uso en el Perú.

Por ello, al no regularse expresamente cuál es la extensión territorial o la influencia efectiva que debe tener un nombre comercial para que merezca protección como tal, el criterio de la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI,

establece que respecto a terceros, el ámbito territorial y extensión geográfica de un nombre comercial influirá en su nivel protección, señalando que sería peligroso reconocer una protección a nivel nacional a un nombre comercial usado para una determinada actividad económica, concluyendo que la realidad del país permite únicamente que los nombre comerciales sólo tengan efectos concretos en la medida que son conocidos en un marco territorial limitado, dando como referencia que aquellos nombre comerciales que no tienen mayor trascendencia geográfica, aun cuando demuestren un uso anterior, no podrán lograr la denegatoria del registro de una marca.

En ese sentido, para resolver los conflictos entre una marca registrada y un nombre comercial previamente utilizado, deberá establecerse si la amplitud de la zona geográfica de dicho signo sería la suficiente para lograr la nulidad de la marca en cuestión, resultando necesario determinar si el nombre comercial de un empresario sería lo suficientemente relevante como para evitar el otorgamiento del registro de una marca; además, de la revisión de las resoluciones de la Sala de Propiedad Intelectual, se advierte que la misma toma en consideración el número de los locales con el que cuenta el empresario, así como las facturas que acreditan su uso; teniendo como ejemplo lo siguiente: *“... de la revisión de las pruebas se advierte que el nombre comercial del accionante cuenta con un local en Lima y las facturas que acreditan su uso son emitidos a favor de personas naturales y jurídicas ubicadas en más de 07 distritos. Además de contar con transacciones con empresas y personas domiciliarias en el balneario de Asia y Chile.”*; *“...se advierte que el nombre comercial del opositor cuenta con un local en Lima (Surquillo) y los comprobantes de pago y las cotizaciones presentadas que acreditan su uso son emitidos a favor de personas naturales y jurídicas ubicadas en 05 distritos de Lima y Callao. Además de contar con transacciones con empresas de los distintos departamentos del Perú, demostrado que existe un alcance que va más allá del distrito donde se ubica su local; evidenciándose que dicho nombre comercial se ha extendido de forma considerable en diversas zonas del territorio nacional.”*¹⁶

A pesar de aquel despliegue de documentación analizada por la Sala de Propiedad Intelectual, resulta inevitable apreciar que dicho uso del criterio no se encuentra contenido en una norma, es decir, no existe un fundamento legal que

¹⁶ En la Resolución N° 0061- 2013/ TPI- INDECOPI de la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y la Propiedad Intelectual

avale su aplicación como una forma de dar solución a este tipo de conflicto legal; por lo tanto, el investigador considera que el uso de esos criterios es arbitrario.

Además, esta posición puede verse favorecida con el aporte de la especialista en Propiedad Intelectual, Dra. Lucy Díaz Plasencia, la misma que considera que la aplicación de los criterios aplicados por la Sala de Propiedad Intelectual no están enmarcados dentro de los parámetros que señala la Decisión 486, ya que la misma señala sólo las prohibiciones del registro del nombre comercial y del examen de registrabilidad realizado por el INDECOPI para las marcas debe regir para el nombre comercial, también opina que sí existen deficiencias en la regulación del Nombre Comercial en el D.L. 1075 ya que el mismo ha omitido regular cómo resolver el conflicto entre una marca registrada y un nombre comercial sin registro; en el mismo sentido, el Dr. Carlos Cornejo Guerrero opina que la aplicación de los criterios del INDECOPI no están enmarcados dentro de lo que dispone la Decisión 486, debiendo tenerse en cuenta lo que se ha establecido en las Resoluciones del Tribunal Andino, en la que se otorga protección nacional al Nombre Comercial sin necesidad de ser registrado, aunado a ello, refiere que no son del todo claros los criterios aplicados en las Resoluciones y que, si bien el sistema que está aplicando el INDECOPI para definir la protección del Nombre Comercial traería más seguridad jurídica; es factible que el mismo sea cuestionado.

Asimismo, contamos con la posición del Dr. Jean Carlo Costa, quien también manifiesta que los criterios aplicados por la Sala no están enmarcados dentro de los parámetros de la Decisión 486, pues esta no hace ningún tipo de distinción para el análisis del nombre comercial; añadiendo que, la Sala, realizando una especie de control difuso, analiza las diferencias entre los signos distintivos, estableciendo que si bien la marca necesita un suceso constitutivo y el nombre comercial requiere un suceso declarativo, no se le puede otorgar la misma protección, siendo este el fundamento para la aplicación del criterio del ámbito de extensión geográfico, refiriendo sobre este último que no constituye un precedente de observancia obligatoria.

Además de las posiciones antes expuestas, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, sobre la aplicación del Criterio de Extensión Geográfica del uso del nombre comercial ha estableció que: “... *limitar el nombre comercial a su*

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

A diferencia de lo anterior, los especialistas Sergio Obregón y Carlos Tejada explican que, el criterio aplicado por la Sala está de acuerdo a la operatividad global que se le viene dando al nombre comercial y que, se encuentra alineado con el texto de la norma y la doctrina, incluso se han logrado cerrar discusiones sobre conflictos entre marcas y nombres comerciales.

No obstante ello, se puede concluir que la aplicación del criterio de la Extensión geográfica del uso presenta varias deficiencias y que, si bien busca dar solución al problema antes suscitado, el mismo no cuenta con una base legal que le respalde; asimismo, el Indecopi no vendría aplicando lo que ha dispuesto el Tribunal Andino sobre el Nombre Comercial respecto a la protección nacional que debería recibir el nombre comercial, como así lo ha expuesto el Dr. Carlos Cornejo.

Otra de las cuestiones dentro del presente proyecto era establecer las diferencias entre los signos estudiados en conflicto (nombre comercial y marca), obteniéndose de las entrevistas realizadas a los especialistas, aquellas características básicas que permitirán brindarnos un mejor panorama acerca de la distinción entre el Nombre Comercial y la Marca. Por una parte, el Dr. Carlos Cornejo expuso que el nombre comercial distingue a la persona que realiza la actividad económica dentro del mercado, mientras que la marca distingue los productos o servicios para distinguir a los similares dentro del mercado, entendiéndose la diferencia entre estos signos a partir de su naturaleza como tal; mientras que la Dra. Lucy Díaz, aporta que, la característica más resaltante para diferenciar a estos dos signos distintos se encuentra en el sistema de adquisición del derecho de exclusiva, la marca exige el registro, mientras que el nombre comercial es meramente declarativo, pues el derecho sobre este bien se adquiere con el primer uso. Por otro lado, el Dr. Jean Carlo Costa añade que, la marca permite asociar un producto o servicio con un origen predeterminado, mientras

que el nombre comercial distingue la actividad empresarial mediante un símbolo o gráfico.

Por su parte, el Dr. Sergio Obregón reitera que la principal diferencia persiste en la obtención del derecho de exclusiva, pues en el caso del nombre comercial, este se obtiene con el solo uso, de manera automática en el comercio y, en segundo lugar, no identifican productos sino la realización de actividades comerciales, empresariales; en el mismo sentido, el Dr. Carlos tejado expone que, en el caso del nombre comercial se reconoce la protección, a la actividad comercial o económica en determinado, mientras que, en el caso de la marca la protección alcanza sobre el producto final o la prestación de un servicio. Aunado a ello, nos precisa que, existe un aspecto diferenciador en ambas regulaciones, pues el nombre comercial está supeditado a la acreditación del uso de dicho nombre en el mercado, cuando la marca no necesita acreditar el uso, excepto “la obligatoriedad” de usarla efectivamente cuando ya se encuentra registrada, a costa incluso de perderla, vía acción de tercero, mediante la cancelación de marca. un aspecto característico de la protección del nombre comercial es el ámbito geográfico al cual se sujeta: el ámbito geográfico donde acredite haber realizado la actividad comercial.

Asimismo, la Jurisprudencia reconoce que el nombre comercial no necesita ser inherentemente distintivo, pudiendo estar compuesto de términos genéricos, descriptivos o corrientes, exigiéndose únicamente que el nombre comercial adoptado por una empresa sea suficientemente distinto a los nombres comerciales usados por empresas anteriores para así evitar cualquier riesgo de confusión o de asociación equívoca.

Por todo lo antes expuesto y, en atención a la hipótesis formulada por quien investiga, puede comprobarse que la aplicación del criterio de extensión geográfica del uso, sí afecta el ejercicio del derecho de propiedad industrial del titular de dicho signo ya que, si bien busca resolver los conflictos entre el registro de la marca y el nombre comercial, no cuenta con un sustento legal que permita su aplicación; conforme se puede apreciar en los resultados obtenidos del análisis de las resoluciones analizadas, situación que se ve respaldada por los especialistas al verter su opinión acerca de la factibilidad de ser observados;

generando que, aquel nombre comercial que no es “trascendente geográficamente” no logre la denegatoria del registro de una marca.

CONCLUSIONES

- La presente investigación concluye que la aplicación del criterio de la Extensión Geográfica del Uso del Nombre Comercial por el INDECOPI para la solución de conflictos de registro entre marca y nombre comercial ha traído consigo que la Sala de Propiedad Intelectual del Indecopi aplique ciertos criterios a fin de dar solución al conflicto suscitado entre el registro de la Marca y el uso del Nombre Comercial para determinar así el ámbito de protección legal, en caso de constituirse dicho signo como “relevante geográficamente”; sin embargo, la aplicación de dicho criterio no se ha realizado conforme a lo estipulado por la Decisión Andina, ni mucho menos teniendo en cuenta las Resoluciones del Tribunal Andino, por lo que al no contar con un sustento legal que ampare su aplicación, genera una afectación directa al ejercicio del derecho de exclusiva propio del titular de un nombre comercial, pues de no constituirse el nombre comercial como “trascendente” no puede hacer valer su derecho sobre el registro de una marca, aún acreditando su uso anterior a dicho registro.
- El nombre comercial está revestido de un carácter meramente patrimonial, representando al empresario o persona jurídica dentro de su actividad económica, cumpliendo distintas funciones (a favor de su titular, así como la marca, y que se hace acreedor, por naturaleza propia, de la protección a través del derecho de propiedad industrial en los distintos cuerpos normativos que regulan sus efectos.
- El articulado de la Decisión 486 establece que las disposiciones de protección a la marca también deben usarse para el nombre comercial, por lo que, se reconoce al titular del nombre comercial el derecho de 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, derecho que, de acuerdo a lo establecido por el Tribunal de la Comunidad Andina, se soportan en dos principios básicos, el de protección de la actividad empresarial y el de protección al consumidor.
- La aplicación del criterio de la extensión geográfica del uso, consiste en otorgar protección al nombre comercial en virtud a su relevancia geográfica dentro del mercado, pues de lo contrario, aun cuando se demostrase que se usó antes del registro de una marca, con la que se encontrase en un conflicto de registro, no podrá

prevalecer en el derecho. En ese sentido, podemos apreciar que, presenta varias deficiencias y que, si bien busca dar solución al problema antes suscitado, el mismo no cuenta con una base legal que le respalde; asimismo, el Indecopi no vendría aplicando lo que ha dispuesto el Tribunal Andino sobre el Nombre Comercial, que establece que, sólo basta el uso y la acreditación del mismo para su protección.

RECOMENDACIONES

- La primera recomendación tiene que ver con la aplicación de lo estipulado por el Tribunal de la Comunidad Andina; es decir, que la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del INDECOPI resuelva los conflictos entre el registro de marca y uso del nombre comercial en virtud a la norma comunitaria, debiendo verificar el uso de dicho signo dentro del mercado para hacer valer su derecho, valorándose de esa manera la naturaleza del nombre comercial.
- Asimismo, debe añadirse al articulado del Decreto Legislativo N° 1075 sobre las disposiciones del nombre comercial, un artículo que consigne que, en caso de evidenciarse un conflicto entre el registro de marca y el uso de nombre comercial, el titular de este último deberá acreditar el uso anterior del mismo dentro del mercado para así efectivizar el derecho.

REFERENCIAS

Bibliografía

- Aguila, C., & Gallardo, M. (2011). *El ABC del Derecho: Propiedad Intelectual*. Lima: Editorial San Marcos E.I.R.L.
- Burgstaller, E. (10 de Febrero de 2016). *La importancia de registrar una marca o idea*. Obtenido de <https://www.linkedin.com/pulse/por-que-es-importante-registrar-tu-marca-o-idea-eduardo-burgstaller>
- Comercio, S. d. (2013). *IC Superintendencia*. Obtenido de <http://www.sic.gov.co/ensenas-comerciales>
- Fernández Novoa, C., Otero Lastres, J. M., & Botana Agra, M. (2013). Manual de Propiedad Industrail. En C. Fernández Novoa, J. M. Otero Lastres, & M. Botana Agra, *Manual de Propiedad Industrail* (pág. 937). Madrid: Marcial Pons.
- Ferreyros, M. (2005). El derecho a crear y el derecho a la cultura. En M. Ferreyros, *La Constitución Comentada”, Tomo I* (págs. 156-161). Lima: Gaceta Jurídica.
- García Muñoz-Najar, L. A. (2009). *Propiedad Intelectual: El uso de la marca como herramienta del mercado*. Lima: Nathan Associates Inc.
- González, J. L., & Alemán, G. (2003). Los Signos Mercantiles Distintivos del Empresario, la Empresa y el Establecimiento de Comercio. *REVISTA DE DERECHO* , 72-90.
- Lastra, J. M. (2000). *Nombre Civil y Nombre Comercial*. México: Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM.
- Marquez, M. (2012). "La Importancia de los Derechos Intelectuales en la Economía de Hoy".pág 2.
- Mulánovich, Á. Z. (Mayo de 2011). Notas de Derecho Mercantil. Piura, Piura, Perú: Universidad de Piura.
- Northcote Sandoval, C. (2008). Apuntes Generales sobre Nombre Comercial. *Actualidad Empresarial* .
- Rengifo, E. (2013). El Nombre Comercial. *La Propiedad Inmaterial* , 187-213.
- Tejada Lombardi, C. (2013). Apuntes de Derecho Marcario. Perú.
- Tejada Lombardi, C. (2012). La Regulación del Nombre Comercial. *Revista de Investigación Jurídica* , 13.

ANEXO 1 – MATRIZ DE CONSISTENCIA

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	OBJETIVOS	HIPÓTESIS	VARIABLES INDICADORES	MUESTRA	DISEÑO	INSTRUMENTO	ESTADÍSTICA
<p>Pregunta general: ¿De qué manera la aplicación del criterio de la Extensión Geográfica del Uso del Nombre Comercial por el INDECOPI para la solución de conflictos de registro entre marca y nombre comercial, influye en el ejercicio exclusivo del derecho de propiedad industrial del titular de un nombre comercial?</p>	<p>Objetivo General: Determinar de qué manera la aplicación del criterio de la Extensión Geográfica del Uso del Nombre Comercial por el INDECOPI, para la solución de conflictos de registro entre marca y nombre comercial, influye en el ejercicio exclusivo del derecho de propiedad industrial del titular de un nombre comercial.</p>	<p>Hipótesis General La aplicación del criterio de la Extensión Geográfica del Uso del Nombre Comercial por el INDECOPI para la solución de conflictos de registro entre marca y nombre comercial afecta el ejercicio exclusivo del derecho de propiedad industrial del titular de dicho signo, toda vez que, el criterio aplicado por la Sala de Propiedad Intelectual del Indecopi para resolver los conflictos entre el registro de la marca y el nombre comercial no cuenta con un sustento legal que permita su aplicación; generando que, aquel nombre comercial que no es “trascendente geográficamente” no logre la denegatoria del registro de una marca, de existir un riesgo de confusión entre dichos signos.</p>	<p>Variable 1: La aplicación del criterio de la Extensión Geográfica del Uso del Nombre Comercial por el INDECOPI para la solución de conflictos de registro entre marca y nombre comercial</p>	<p>Unidad de estudio: Operadores del derecho especialistas en propiedad industrial Resoluciones del INDECOPI Resoluciones del Tribunal de la Comunidad Andina Población: Funcionarios o ex funcionarios del Instituto de Defensa de la Competencia y Propiedad Intelectual (INDECOPI) y Abogados especialistas en materia de propiedad intelectual Resoluciones del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual – Sala Especializada en Propiedad Intelectual INDECOPI Resoluciones del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Población muestral: 01 ex funcionario del INDECOPI y 02 Abogados que ejercen docencia universitaria. Resolución 0061-2013/TPI-INDECOPI; Resolución N°252-2013/TPI-INDECOPI, Resolución N°014-2013/TPI-INDECOPI. Proceso 142 – IP – 2013,</p>	<p>Tipo de investigación: Descriptivo Diseño: Transversal Descriptivo</p>	<p>Técnicas: Análisis Documental Análisis Jurisprudencial Entrevista Instrumentos: Guía de Entrevista Ficha Textual Ficha de Resumen Métodos: Análisis Síntesis Inductivo Deductivo Hermenéutico Ficha Textual</p>	<p>En el presente proyecto no se cuenta con estadística, ya que el enfoque del mismo es cualitativo.</p>
<p>Pregunta específica La presente investigación no contiene preguntas específicas.</p>	<p>Objetivos Específicos Determinar la importancia del nombre comercial en la actividad económica. Identificar los derechos de propiedad industrial que ejerce el titular del nombre comercial. Explicar el criterio empleado por el Indecopi en las controversias entre el registro de la marca y el uso del nombre</p>	<p>Hipótesis Específicas La presente investigación no contiene hipótesis específicas.</p>	<p>Variable 2: Ejercicio Exclusivo del Derecho de Propiedad Industrial del titular del Nombre Comercial.</p>				

	comercial.			Proceso 014 – IP – 2013 y Proceso 099 – IP – 2014			
--	------------	--	--	--	--	--	--

ANEXO 2
GUÍA DE ENTREVISTA A ABOGADO ESPECIALISTA EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELLECTUAL.

1) ¿Considera que el Decreto Legislativo 1075 ha recogido las disposiciones de la Decisión 486 respecto al Nombre Comercial? ¿Por qué?

2) ¿Qué características puede identificar que distinguen al Nombre Comercial de la Marca?

3) ¿Considera que los criterios aplicados por la Sala de Propiedad Intelectual están enmarcados dentro de los parámetros de la Decisión 486? ¿Por qué?

4) ¿Considera que existen deficiencias en la regulación del Nombre Comercial por el Decreto Legislativo 1075? ¿Por qué?

5) Conoce usted si en algún país , el Nombre Comercial tiene un sistema de protección distinto al nuestro?

6) Si la respuesta anterior es positiva, ¿Estima que dicho sistema podría ser aplicado en nuestro país?

7) ¿Considera que implementación de un sistema constitutivo para el Nombre Comercial reduciría los conflictos entre el Registro de la Marca y el Nombre Comercial?

ANEXO 3

LEY QUE INCORPORA UN ARTÍCULO A LAS DISPOSICIONES RELATIVAS AL NOMBRE COMERCIAL DEL DECRETO LEGISLATIVO 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.

Artículo Único. Incorporación del artículo 86-A a las disposiciones relativas al nombre comercial del Decreto Legislativo 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.

Incorpórese el artículo 86-A al Decreto Legislativo 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, en el extremo que contiene el alcance de la protección del nombre comercial ante conflictos de registro de marca y uso del nombre comercial, conforme al siguiente texto:

“Artículo 86 –A En los casos que se pretenda hacer valer un derecho en base a un nombre comercial, usado o registrado, frente al registro de una marca de servicio o producto, el titular del nombre comercial deberá demostrar el primer uso 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.

(..)