

La regulación del nombre comercial en el Perú: rezago y desafío

The regulation of the trade name in Peru: Lag and challenge

JUAN PABLO SCHIANTARELLI GONZALEZ*

Resumen: El artículo analiza la evolución de la regulación del nombre comercial en la Comunidad Andina y en el Perú, específicamente en lo que respecta a su ámbito de protección a partir de lo establecido en el artículo 8 del Convenio de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial (CUP). Asimismo, tomando como referencia ciertos fallos emitidos por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se propone una modificación a la Decisión 486 de la Comunidad Andina y al decreto legislativo 1075 a fin de actualizar la regulación del nombre comercial a los tiempos modernos y asegurar que la solución de controversias que involucren dicha figura jurídica proporcionen predictibilidad y seguridad jurídica.

Palabras clave: nombre comercial – INDECOPI – Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina – Decisión 486 de la Comunidad Andina – decreto legislativo 1075

Abstract: This paper analyzes the evolution of the regulation of trade names in the Andean Community and Peru, specifically in regard to its scope of protection from the provisions of article 8 of the Paris Convention (CUP). Also from certain rulings by INDECOPI and the Court of Justice of the Andean Community, this paper contains a proposal of amendment to Decision 486 of the Andean Community and the legislative decree 1075 to update the regulation of trade names to modern times and ensure that the settlement of disputes involving said legal figure provide predictability and legal certainty.

Key words: trade name – INDECOPI – Court of Justice of the Andean Community – Decision 486 of the Andean Community – legislative decree 1075

CONTENIDO: I. INTRODUCCIÓN.- II. LA PROTECCIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL EN LA DECISIÓN 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA: ¿REZAGO O EVOLUCIÓN?.- III. PROBLEMAS DE ORDEN PRÁCTICO.- IV. PROPUESTA DE SOLUCIÓN.

* Abogado por la Universidad de Lima (Perú). Máster en Propiedad Intelectual y Tecnologías de la Información por la Universidad de Alicante (España). Ex secretario técnico de la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI. Ex becario investigador en el Instituto Max Planck de Derecho Extranjero e Internacional de Derecho de Patentes, de Autor y de la Competencia de Múnich (Alemania). Docente de la Maestría en Derecho de la Propiedad Intelectual y de la Competencia en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Correo electrónico: jps@pacon-schiantarelli.com

I. INTRODUCCIÓN

El nombre comercial constituye, sin duda alguna, una de las figuras con más arraigo histórico de la propiedad industrial. Precisamente ya el Convenio de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial (CUP) del 20 de marzo de 1883 incluía dicha figura dentro del catálogo de elementos pertenecientes a la propiedad industrial¹. No obstante, como ha sido calificado con acierto por la doctrina comparada, dicha figura es una de las más enigmáticas y complejas dentro del sector de la propiedad industrial². Pese a su larga existencia, hasta el día de hoy continúa presentando inconvenientes que se ponen de manifiesto en la práctica en la resolución de los casos que los particulares plantean ante las instancias de resolución de conflictos.

Pues bien, la innegable trascendencia del nombre comercial a nivel internacional ha repercutido en las normas locales de los países, contexto al cual el Perú no ha sido ajeno. Sin embargo, conforme tendremos ocasión de mencionar más adelante, la regulación del nombre comercial ha ido cambiando notablemente con el tiempo y los fallos de las autoridades competentes han intentado adecuarse a los cambios legislativos, pero en dicho trance han dejado entrever que la regulación y protección jurídica dispensada al nombre comercial resulta una materia muy problemática y poco clara.

En nuestra opinión y sin pretender desmerecer el esfuerzo armonizador desplegado por el CUP para la regulación a tan temprana época de las figuras más importantes de la propiedad industrial, el origen del problema es la ambigüedad con la que el CUP enfrentó las condiciones de protección del nombre comercial a partir de su artículo 8³. Como puede apreciarse, el CUP trasladaba a los países unionistas la obligación de proteger los nombres comerciales sin necesidad de depósito o de registro, pero no establecía la forma en la que tal protección debía dispensarse⁴. A partir de ello, era pues evidentemente responsabilidad de las legislaciones internas de los países establecer las condiciones para su protección, partiendo del mandato general emanado del CUP.

Un breve repaso a las Decisiones Andinas nos confirma que la regulación del nombre comercial empezó siendo inexistente o muy tímida. Así, la

1 Al respecto, el artículo 1 numeral 2) del CUP establecía lo siguiente: «La protección de la propiedad industrial tiene por objeto las patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos o modelos industriales, las marcas de fábrica o de comercio, las marcas de servicio, el nombre comercial, las indicaciones de procedencia o denominaciones de origen, así como la represión de la competencia desleal».

2 LEMA DAPENA, María Alba. La protección del nombre comercial a través del artículo 8 CUP (Comentario a la Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de febrero de 2000). *Actas de Derecho Industrial y Derechos de Autor*, 21 (2000), 339-360, p. 342.

3 Artículo 8 del CUP: «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».

4 FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos. En torno a la aplicación del artículo 8 CUP por la jurisprudencia española. *Actas de Derecho Industrial*, 1 (1974), pp. 305-306.

115

LA REGULACIÓN
DEL NOMBRE
COMERCIAL EN EL
PERÚ: REZAGO Y
DESAFÍOTHE REGULATION
OF THE TRADE
NAME IN PERU:
LAG AND
CHALLENGE

Decisión 85 de la Comunidad Andina del 5 de junio de 1974 no contenía ninguna disposición sobre los nombres comerciales. Sin embargo, es de notar que el artículo 84 señalaba que los asuntos sobre propiedad industrial no comprendidos en dicha Decisión serían regulados por la legislación interna de los Países miembros. Posteriormente, a partir de la Decisión 311 del 8 de noviembre de 1991, se empieza a regular sobre el nombre comercial, aunque tímidamente, sin que quedase aún en claro cuáles eran las condiciones para su protección. Sin embargo, dicha Decisión sí contenía una definición del mismo en su artículo 118 en los siguientes términos: «Se entenderá por nombre comercial, el nombre, denominación, designación, sigla, o signo con el cual se distingue a una empresa o a un establecimiento comercial». Importa destacar que, en ese mismo artículo, la Decisión 311 indicaba que los nombres comerciales se sujetaban a lo dispuesto en el capítulo de marcas de la misma Decisión en lo que fuere pertinente, así como en la reglamentación que para tal efecto estableciese la legislación de cada País Miembro.

Por su parte, la Decisión 313 del 6 de febrero de 1992 definía al nombre comercial en su artículo 117 de la siguiente manera: «Se entiende por nombre comercial, el nombre, denominación, designación, sigla o signo con el cual se distingue a una empresa o a un establecimiento de comercio». En este punto, es importante destacar también, como ha sido apuntado por la doctrina comparada, que la Decisión 313 sujetaba la protección del nombre comercial, en cuanto fuese pertinente, a las disposiciones sobre marcas establecidas en la misma Decisión, como lo hacía también la Decisión 311. Ello originó algunas dudas, en ese momento, acerca de si tal declaración implicaba la consagración de un sistema registral para la adquisición del derecho sobre el nombre comercial, en contra de la corriente imperante de la época (vigente hasta nuestros días) de que el derecho al nombre comercial se adquiría por el uso⁵, aunque ciertamente y hasta ese momento las Decisiones Andinas no establecían expresamente cuál era el sistema atributivo de derechos aplicable al nombre comercial.

Al llegar a la Decisión 344 del 21 de octubre de 1993 (vigente a partir del 1 de enero de 1994), notamos un contraste significativo respecto de las Decisiones 311 y 313. En efecto, por un lado, la Decisión 344 no estableció ninguna definición del nombre comercial. Por otro lado, en lo que respecta a las condiciones de protección, la Decisión 344 sí mencionaba, en su artículo 128, que el nombre comercial sería protegido por los Países miembros, sin obligación de depósito o registro. Es más, lo interesante de ello es que *la misma Decisión admitía que eventualmente la legislación interna de algún País Miembro contemplase*

5 PACHÓN, Manuel & Zoraida SÁNCHEZ ÁVILA. *El régimen andino de la propiedad industrial*. Bogotá: Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez, p. 305.

un sistema de registro para la adquisición del derecho de un nombre comercial. En tal caso, la Decisión 344 remitía a lo que dispusiese la misma Decisión en su capítulo de marcas⁶. Como se puede observar hasta el momento, la disposición prevista en el artículo 128 de la Decisión 344 dejaba en manos de la legislación interna de los países miembros la forma cómo dispensar la protección del nombre comercial.

El panorama antes descrito cambia radicalmente con la Decisión 486 del 1 de diciembre de 2000 en cuanto al sistema atributivo de derechos aplicable al nombre comercial, al señalar el artículo 193 que el registro o depósito tendrá carácter declarativo⁷, esto es, se opta claramente por un sistema basado en el uso para la obtención del derecho de exclusiva, en concordancia con el artículo 191 de la misma Decisión⁸.

En lo que a la legislación local se refiere, los cambios en la regulación del nombre comercial han sido notorios también. Ello evidentemente se entiende debido a que, según los compromisos asumidos por el Perú con la Comunidad Andina, sus disposiciones internas no pueden contravenir las disposiciones comunitarias sobre la materia. Así, el decreto ley 26017, Ley General sobre Propiedad Industrial, del 26 de diciembre de 1992, contenía la siguiente definición del nombre comercial en su artículo 159: «Para propósitos de esta ley, se entiende como nombre comercial el signo o denominación que sirve para distinguir a una persona natural o jurídica en el ejercicio de su actividad empresarial». A los efectos del presente artículo, importa especialmente destacar que el artículo 160 optaba abiertamente por el sistema del uso como mecanismo atributivo de derechos: «El derecho a un nombre comercial se adquiere por el uso del mismo en el país. Para gozar de los derechos sobre el nombre comercial no se requiere que este se encuentre registrado». Más importante y novedosa aun, en ese momento, era la disposición recogida en el artículo 164, la cual señalaba lo siguiente: «*La protección del nombre comercial se circunscribirá al ámbito urbano o a la zona geográfica de la clientela efectiva y se extenderá a todo el país si existiese difusión masiva y constante a nivel nacional del mismo*».

Bajo la vigencia del decreto legislativo 823, Ley de Propiedad Industrial, del 23 de abril de 1996, se ratifican ciertas disposiciones que se decantaban por conferir derechos de exclusiva sobre el nombre comercial a partir de

6 Artículo 128 de la Decisión 344: «El nombre comercial será protegido por los Países Miembros sin obligación de depósito o de registro. En caso de que la legislación interna contemple un sistema de registro se aplicarán las normas pertinentes del Capítulo de Marcas de la presente Decisión, así como la reglamentación que para tal efecto establezca el respectivo País Miembro».

7 Artículo 193 de la Decisión 486: «Conforme a la legislación interna de cada País Miembro, el titular de un nombre comercial podrá registrarlo o depositarlo ante la oficina nacional competente. El registro o depósito tendrá carácter declarativo. El derecho a su uso exclusivo solamente se adquirirá en los términos previstos en el artículo 191».

8 Artículo 191 de la Decisión 486: «El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa».

su uso en el comercio. Prueba de ello lo constituyen los artículos 210 y 216⁹.

El panorama en torno al nacimiento del derecho de exclusiva se ha mantenido en el decreto legislativo 1075 del 27 de junio de 2008, el cual aprobó disposiciones complementarias a la Decisión 486. En efecto, resulta particularmente importante lo que dispone actualmente el artículo 86, en la misma línea que lo establecido por su predecesor, decreto legislativo 823:

En los casos que se pretenda hacer valer un derecho en base a un nombre comercial, usado o registrado, el titular del nombre comercial deberá demostrar su uso o el conocimiento del mismo en el Perú, por parte del público consumidor pertinente, para distinguir actividades económicas iguales o similares a aquellas que se distinguen con el signo que motiva el inicio de la acción legal.

117

LA REGULACIÓN
DEL NOMBRE
COMERCIAL EN EL
PERÚ: REZAGO Y
DESAFÍO

THE REGULATION
OF THE TRADE
NAME IN PERU:
LAG AND
CHALLENGE

II. LA PROTECCIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL EN LA DECISIÓN 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA: ¿REZAGO O EVOLUCIÓN?

Como hemos tenido ocasión de señalar, las legislaciones andina y peruana dispensan una protección al nombre comercial sin necesidad de que este haya accedido a registro. Ello se encuentra, pues, en consonancia con el artículo 8 del CUP, por lo que no vemos inconveniente con ello en el fondo. Los problemas se presentan en la forma en que la protección es conferida, como se verá más adelante.

Nótese que a partir de la Decisión 486 se va claramente más allá del mandato general emanado del artículo 8 del CUP de proteger al nombre comercial sin necesidad de depósito o de registro. En efecto, hemos visto que bajo las Decisiones 311, 313 y 344 había plena armonía con la disposición del artículo 8 del CUP en ese sentido. Estas Decisiones o bien remitían a las normas locales de los países miembros o bien a las normas sobre marcas, siempre y cuando se respetase el principio general de que la protección del nombre comercial no podía quedar supeditada al depósito o registro del mismo.

La situación cambia radicalmente con la Decisión 486, partiendo, en nuestra opinión, de un error en otorgar carácter declarativo al registro del nombre comercial, como si esa fuese la medida práctica

⁹ Artículo 210 del decreto legislativo 823: «El derecho al uso exclusivo de un nombre comercial nace en virtud de su primer uso en el comercio, y termina con el cierre definitivo del establecimiento o con el cese de la actividad que lo distingue [...]»; artículo 216: «En los casos en que se pretenda hacer valer un derecho en base a un nombre comercial, usado o registrado, el titular del nombre comercial deberá demostrar su uso o el conocimiento del mismo en el Perú, por parte del público consumidor pertinente, para distinguir actividades económicas iguales o similares a aquellas que se distinguen con el signo que motiva el inicio de la acción legal».

equivalente para ejecutar el principio general emanado del artículo 8 del CUP de que la protección del nombre comercial no podía quedar supeditada al depósito o al registro del mismo. Para centrarnos en dicho cuestionamiento y como quiera que el origen del problema en torno al sistema atributivo de derechos del nombre comercial emanaría, en nuestra opinión, de una incorrecta interpretación del referido artículo 8 del CUP, valga la oportunidad para remitirnos a la doctrina comparada más autorizada del artículo 8 del CUP¹⁰. Así, para la citada doctrina, el artículo 8 del CUP efectivamente no especificaba cómo debía concederse la protección a fin de cumplir con la premisa general de que la protección del nombre comercial no debía estar supeditada al depósito o al registro de este. La protección podía pues dispensarse bien mediante una legislación especial, bien mediante la legislación contra la competencia desleal o por otros medios adecuados, según lo indicado por dicha doctrina autorizada.

De lo hasta aquí expuesto, se deduce necesariamente que el artículo 8 del CUP no exigía que las disposiciones aplicables a los países miembros consagrasen expresamente (como lo hace el artículo 193 de la Decisión 486) que el registro del nombre comercial tuviese carácter declarativo. El mandato general del artículo 8 del CUP (de que el nombre comercial se proteja sin necesidad de su depósito o registro) podía pues ser cumplido a cabalidad, por ejemplo, por las normas sobre competencia desleal. Entonces, ¿qué necesidad había de que la Decisión 486 estableciese que el registro del nombre comercial tuviese carácter declarativo? En nuestra opinión, no existe ninguna razón válida. Por el contrario, como veremos más adelante, una declaración como la que hizo la Decisión 486 viene generando desde hace algunos años la emisión de fallos forzados, incongruentes y contradictorios.

Consideramos que el origen del problema es doble: (i) una incorrecta interpretación por parte de los legisladores andinos de la Decisión 486 del mandato general emanado del artículo 8 del CUP; y (ii) una complicidad de las normas locales, especialmente de los decretos legislativos 823 y 1075, que nos mantiene en el rezago de considerar que el nombre comercial es un signo distintivo especial que merece reglas de juego diferentes y específicas.

Para abordar esta cuestión, basta con remitirnos brevemente a la evolución acontecida en la legislación española de marcas, pues ella ha sido siempre fuente de inspiración para nuestros legisladores. Pues bien, recuérdese que bajo la vigencia de la ley 32/1998 del 10 de noviembre de 1988, norma que estuvo vigente hasta el 9 de diciembre de 2001, se disponía, en su artículo 78, que el registro del nombre comercial

10 BODENHAUSEN, Georg Hendrik Christiaan. *Guía para la aplicación del Convenio de París para la protección de la propiedad industrial*. Ginebra: BIRPI, 1969, pp. 146-148.

en el Registro de la Propiedad Industrial *era potestativo*, fórmula muy similar a la empleada luego en la Decisión 486 (vigente a partir del 1 de diciembre de 2000) a través del artículo 193 («el registro o depósito tendrá carácter declarativo»). Es más, más adelante la norma española señalaba que en la solicitud de registro del nombre comercial debía especificarse la actividad empresarial que pretendía distinguirse con el nombre solicitado y *acompañar la correspondiente alta de licencia fiscal en dicha actividad*, exigencia de efectos equivalentes a lo que dispone el artículo 191 de la Decisión 486 («el derecho exclusivo sobre el nombre comercial se adquiere *por su primer uso en el comercio* y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa»).

Hasta aquí vemos un particular apego de la legislación española anterior¹¹ y aun en cierta medida de la legislación andina vigente a ciertos principios que hace muchos años presidieron la regulación del nombre comercial, como son los principios de Veracidad¹² y Accesoriedad¹³, muy ligados a las denominaciones o razones sociales. Ello se explica por el hecho de que, desde sus orígenes, esta figura tuvo como germen histórico a la empresa o establecimiento mercantil¹⁴.

Sin embargo, ya hace más de diez años que la legislación española ha experimentado una transformación total en torno a la regulación del nombre comercial, a partir de la ley 17/2001 del 7 de diciembre de 2001. En dicha norma se prescinde totalmente de los principios tradicionalmente imperantes de Veracidad y Accesoriedad, convirtiendo así a los nombres comerciales en auténticos signos distintivos desligados totalmente (en términos de dependencia legal) de la empresa o establecimiento comercial. Pero lo que es más importante aun es que, tal y como ocurre con las marcas¹⁵, se ha optado por el sistema registral para el nacimiento del derecho de exclusiva sobre el nombre comercial¹⁶. Las facultades pues conferidas por la actual legislación española a los nombres comerciales registrados son bien amplias y no es necesario ya demostrar el uso en el

11 Para conocer la situación de la legislación y jurisprudencia española anterior a la ley 32/1998 (durante la vigencia del Estatuto de la Propiedad Industrial (EPI)), puede consultarse BOTANA AGRA, Manuel. La protección del nombre comercial usado pero no registrado frente a la marca confundible posteriormente. Comentario a la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala Primera) de 7 de octubre de 1975. *Actas de Derecho Industrial*, 3 (1976), pp. 305ss.

12 Para conocer los alcances y el origen de este principio, véase: VIGUERA RUBIO, José María. En torno al nombre comercial de fantasía en derecho español. *Actas de Derecho Industrial*, 5 (1978), pp. 140ss.

13 Como hemos apuntado, el desafortunado apego al principio de Accesoriedad sigue presente en la Decisión 486 a partir de lo previsto en el artículo 191, el cual hace depender la vida y vigencia del nombre comercial de las de la empresa o establecimiento comercial.

14 MIRANDA SERRANO, Luis María. *Denominación social y nombre comercial. Funciones y disfunciones*. Madrid: Marcial Pons, 1997, pp. 18-22.

15 Artículo 2.1.: «El registro de propiedad industrial sobre la marca y el nombre comercial se adquiere por el registro válidamente efectuado de conformidad con las disposiciones de la presente Ley».

16 Artículo 90: «El registro del nombre comercial confiere a su titular el derecho exclusivo a utilizarlo en el tráfico económico en los términos previstos en esta Ley».

mercado del nombre comercial, debido a que su registro es constitutivo de derechos¹⁷.

Lo anterior no significa que la protección del nombre comercial no registrado vía el artículo 8 del CUP se haya desmantelado. Por el contrario, se mantienen en la legislación española ciertas disposiciones que prevén, excepcionalmente y bajo ciertas condiciones, la protección de los nombres comerciales no registrados¹⁸, conjugando así la nueva importancia del principio de Inscripción Registral para el nacimiento del derecho de exclusiva sobre el nombre comercial con el debido respeto a dicha disposición unionista.

En la práctica y de acuerdo con la legislación española vigente, el extranjero que desee invocar el artículo 8 del CUP para la defensa íntegra de su nombre comercial no registrado tendrá que demostrar o bien el uso de su nombre comercial en el conjunto del territorio español o bien el conocimiento notorio (sin uso) de su nombre comercial no registrado en el conjunto del territorio español. La legislación española vigente ha sentado pues las condiciones de protección claras para el cumplimiento del artículo 8 del CUP, en plena armonía con el acusado relieve otorgado al sistema registral en cuanto al nacimiento del derecho sobre el nombre comercial, otorgando también a sus nacionales y, a modo excepcional (dado que la regla general es proteger al signo inscrito), el mismo tipo de protección para sus nombres comerciales no registrados¹⁹.

Por contraste con la legislación española, vemos claramente que la Decisión 486 ha sufrido, en nuestra opinión, una clara involución respecto a sus predecesoras. Parece que esto se debe al afán de cumplir la disposición unionista del artículo 8 del CUP que obliga a dispensar protección a los nombres comerciales no registrados. Insistimos, la declaración del artículo 193 de la Decisión 486 de que el registro del nombre comercial es declarativo (en forma similar a como lo hacía la legislación española derogada del año 1988) y el arcaico apego al principio de Accesoriadad, previsto en su artículo 191, mantienen alejado al nombre comercial de su realidad y función moderna (un signo distintivo que no se limita a identificar a una empresa o establecimiento físico determinado).

17 LOBATO, Manuel. *Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas*. Madrid: Civitas, 2002, pp. 1037-1038.

18 Artículo 9.1. d): «Sin la debida autorización, no podrán registrarse como marcas: *el nombre comercial*, denominación o razón social de una persona jurídica que antes de la fecha de presentación o prioridad de la marca solicitada identifique en el tráfico económico a una persona distinta del solicitante, si, por ser idéntica o semejante a estos signos y por ser idéntico o similar su ámbito de aplicación, existe un riesgo de confusión en el público. A estos efectos, el titular de esos signos habrá de probar *el uso o conocimiento notorio de dichos signos en el conjunto del territorio nacional*. Cumplíndose estas condiciones, *de igual protección gozarán los extranjeros que de acuerdo al artículo 3 de esta Ley puedan invocar el artículo 8 del Convenio de París* o el principio de reciprocidad, siempre que acrediten el uso o conocimiento notorio en España de su nombre comercial no registrado»

19 MONTEAGUDO, Montiano. La tutela del nombre comercial no registrado. *Actas de Derecho Industrial y Derechos de Autor*, 22 (2001), pp. 191-193.

Así, lo ocurrido con la nueva legislación española no implica, en modo alguno, un incumplimiento de la obligación de dispensar protección legal a los nombres comerciales no registrados, obligación emanada del artículo 8 del CUP, habida cuenta que, como ya hemos adelantado, dicha disposición no implicaba tener que atribuir al registro del nombre comercial carácter declarativo (como lo hace el artículo 193 de la Decisión 486). Ella simplemente obligaba a que el nombre comercial no registrado fuese también protegido, cumplidas ciertas condiciones establecidas por la legislación local (como ocurre con la legislación española vigente). Precisamente y como veremos a continuación a través de ciertos fallos emitidos por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, debido a la deficiente y rezagada legislación al respecto, impera en nuestro país una grave inseguridad jurídica que se manifiesta cada vez que se ventila un conflicto en el que hay involucrado un nombre comercial no registrado.

III. PROBLEMAS DE ORDEN PRÁCTICO

Advertíamos al inicio de este trabajo que la figura del nombre comercial era una de las más problemáticas y enigmáticas de la propiedad industrial. Como adelantábamos también, partiendo de la confusa declaración del artículo 193 de la Decisión 486 (que establece que el registro del nombre comercial es declarativo), nuestra legislación local (artículo 86 del decreto legislativo 1075) resulta cómplice. Su complicidad yace en exigir que en los casos en que se pretenda hacer valer un derecho sobre la base de un nombre comercial, usado o *registrado*, el titular del nombre comercial deba demostrar su uso o el conocimiento del mismo en el Perú, sin precisar el ámbito territorial de protección exigible, esto es, sin establecer claramente las condiciones de protección. Esto último es un aspecto sumamente importante desde el punto de vista práctico y permitiría una predecible y armónica solución de los casos. A partir de lo anterior, surgen innumerables dudas de interpretación que en nada ayudan a la seguridad jurídica, valor fundamental al que aspiran los agentes económicos que actúan en el mercado.

De acuerdo con fallos recientes expedidos por el INDECOPI, se ha establecido que la protección que se otorga al nombre comercial no registrado está supeditada a su uso real y efectivo en relación con el establecimiento mercantil o empresa o la actividad económica que distingue, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva. Así, por ejemplo, en los casos de conflicto entre un nombre comercial anteriormente utilizado y la solicitud de registro de una marca, se ha establecido que en el Perú el nombre comercial es protegido dentro de su zona de influencia

121

LA REGULACIÓN
DEL NOMBRE
COMERCIAL EN EL
PERÚ: REZAGO Y
DESAFÍOTHE REGULATION
OF THE TRADE
NAME IN PERU:
LAG AND
CHALLENGE

económica. Nótese que esta postura tan tajante significa continuar implícitamente con la regulación del derogado decreto ley 26017 que, como hemos visto, expresamente señalaba en su artículo 164 que *«la protección del nombre comercial se circunscribirá al ámbito urbano o a la zona geográfica de la clientela efectiva y se extenderá a todo el país si existiese difusión masiva y constante a nivel nacional del mismo»*; considerando que actualmente la legislación vigente no fija expresamente el ámbito territorial de influencia efectiva como parámetro para establecer el alcance de protección que cabe conferir a un nombre comercial no registrado. Por tanto, el titular de un nombre comercial no registrado solo podrá oponerse al registro de una marca cuando el ámbito geográfico de influencia de su nombre comercial *abarque casi todo el territorio nacional*. El INDECOPI admite también que es un problema que el decreto legislativo 1075 no establezca las condiciones de protección y que no resulta admisible que el titular de un nombre comercial no registrado, que lo usa en relación con una actividad de escasa trascendencia territorial, se reserve para sí el derecho a emplearlo con exclusividad en la totalidad del país²⁰. Tampoco resulta admisible para el INDECOPI que el usuario de un nombre comercial no registrado en un determinado lugar del país tenga un derecho de exclusividad en todo el territorio nacional basado en la simple posibilidad o potencialidad de un uso futuro. Se ha aclarado también que el campo de protección territorial de un nombre comercial no registrado se irá extendiendo conforme vaya incrementando su ámbito de difusión y donde existan razones concretas se extenderá²¹.

Respecto al nombre comercial registrado, el INDECOPI ha adoptado una postura distinta, dado que, a su parecer, el registro de un nombre comercial, por el principio de publicidad que le es consustancial, sí otorgaría la posibilidad de conocer los nombres comerciales que se vienen usando en el territorio nacional. En tal supuesto específico (cuando el nombre comercial se encuentra inscrito), el INDECOPI ha sentado el criterio de que la protección debe extenderse a todo el territorio nacional. Sin embargo, se aclara que el hecho de que el nombre comercial se encuentre registrado no lo exime de la exigencia de uso para mantener su vigencia, aunque en estos casos se ha establecido que ya no es necesario el análisis respecto de su ámbito geográfico de influencia efectiva²².

20 Este criterio fue establecido ya en el Precedente de Observancia Obligatoria expedido por la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI mediante resolución 387-1998/TPI-INDECOPI de fecha 17 de abril de 1998 (recaída en el expediente 259819-1998), p. 8.

21 Este criterio fue aplicado en la resolución 4065-2013/TPI-INDECOPI de fecha 2 de diciembre de 2013 cuando, sobre la base del uso anterior del nombre comercial no registrado, CARAL TOURS, en algunos distritos de Lima (Miraflores, La Molina, San Borja, Callao, Magdalena, San Isidro, Los Olivos y Barranco) y debido a la condición de empresa operadora de viajes y turismo mayorista de la empresa accionante, cuya vocación se podía proyectar a otros lugares del Perú, se decretó la nulidad del registro de una marca confundible.

22 Este criterio fue expuesto en la resolución 4439-2013/TPI-INDECOPI de fecha 18 de diciembre de 2013. Sin embargo, en esta resolución se analizó el conflicto entre la solicitud de registro de la marca

123

LA REGULACIÓN
DEL NOMBRE
COMERCIAL EN EL
PERÚ: REZAGO Y
DESAFÍOTHE REGULATION
OF THE TRADE
NAME IN PERU:
LAG AND
CHALLENGE

A nivel del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y en contraste con el criterio que ha venido aplicando el INDECOPI, se ha establecido recientemente que la protección a un nombre comercial no registrado no puede condicionarse al análisis de la zona geográfica de influencia efectiva, dando a entender que basta que un nombre comercial no registrado presente un uso geográficamente limitado para que sea digno de protección y pueda lograr la denegatoria del registro de una marca. El máximo Tribunal Andino ha sustentado su fallo en el hecho de que limitar la protección del nombre comercial no registrado a su ámbito geográfico de influencia efectiva es atentatorio contra el principio de protección de la actividad empresarial, ya que dicho escenario no se presenta de manera estática, dado que, por lo general, lo que pretenden los empresarios es expandir su actividad y no permanecer estáticos en una localidad determinada del territorio²³.

Como ha sido puesto de manifiesto en los párrafos anteriores, los criterios utilizados para la resolución de los casos que involucran un nombre comercial no registrado no conducen a una resolución pacífica. En efecto, por un lado, el INDECOPI viene exigiendo que el nombre comercial no registrado presente un uso efectivo en el mercado peruano y que, para hacer valer enérgicamente ese derecho frente a terceros, dicho uso abarque casi todo el territorio nacional. Para tales efectos, se ha venido analizando el ámbito geográfico de influencia efectivo del nombre comercial no registrado. Esto ha sido así, en nuestra opinión, debido a una cierta inercia y como tributo a una legislación ya derogada (artículo 164 del decreto ley 26017). Incluso podemos notar que en algunos fallos el INDECOPI viene incurriendo en contradicción con su propio criterio, en la medida en que en los fallos citados se dispensa en la práctica la protección enérgica a un nombre comercial no registrado pese a que el uso del mismo no se ha materializado en casi todo el territorio nacional, sino solo en algunos pocos distritos de la capital. El panorama se complica aun más a la luz de la posición del Tribunal de Justicia de la

ASOCIACIÓN WINDSOR LIBERTE TOUT ENTIRE y logotipo y el nombre comercial previamente utilizado W WINSOR PERÚ y logotipo únicamente en cuatro distritos de Lima (Miraflores, San Borja, Lince y San Martín de Porres), pese a lo cual se estableció que dicho nombre comercial gozaba de un amplio ámbito de influencia.

23 Este fallo de fecha 17 de setiembre de 2014 (que contó con el voto en discordia del Sr. Magistrado Luis José Díez Canseco Nuñez) se expidió en el proceso 99-IP-2014 y tuvo como origen el pedido de interpretación prejudicial formulado por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima con relación a la controversia suscitada entre la marca solicitada a registro CORTEFIEL y el nombre comercial no registrado anterior CORTEFIEL y logotipo. La controversia había sido resuelta en INDECOPI (resolución 1525-2010/TPI-INDECOPI del 9 de julio de 2010) en favor de la empresa solicitante del registro de la marca, habida cuenta que el titular del nombre comercial no registrado había logrado acreditar el uso de su nombre comercial, aunque en una zona geográficamente limitada (distrito de Miraflores, Lima). Por tal motivo, el Tribunal del INDECOPI determinó que, debido a dicha limitación geográfica, no era posible que el nombre comercial no registrado pudiese lograr la denegatoria del registro de la marca, accediendo finalmente al registro de la marca CORTEFIEL, pero dejando a salvo el derecho de la empresa titular del nombre comercial de seguir utilizándolo pacíficamente dentro de su zona de influencia económica.

Comunidad Andina, para el cual no es relevante el ámbito geográfico de influencia efectivo a los efectos de determinar el alcance de la protección que cabe conferir a un nombre comercial no registrado, bastando simplemente que se verifique un uso, aunque limitado del mismo, en algún lugar del país.

Insistimos, en nuestra opinión, toda esta problemática se ha generado por pensar erróneamente que la obligación proveniente del artículo 8 del CUP (de conferir protección a los nombres comerciales sin obligación de depósito o de registro) implicaba necesariamente reconocerle al registro del nombre comercial un carácter declarativo (artículo 193 de la Decisión 486), inspirado probablemente también en la legislación española anterior. La situación se ha agravado debido a que la legislación local (artículo 86 del decreto legislativo 1075), partiendo de la disposición de la Decisión 486 que establece que el derecho exclusivo del nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio (artículo 191), no especifica qué debe entenderse por primer uso en el comercio. La situación se agrava aun más cuando se dispone que debe haber uso *o conocimiento* del mismo, es decir, del uso *en el Perú*. En ese punto, nótese también que la Decisión 486 se refiere solamente a «uso», mientras que la legislación local añade el supuesto adicional del «conocimiento», lo cual puede desde ya resultar, en estricto, cuestionable. Ello ha motivado que los fallos a ese respecto sean contradictorios, inconsistentes consigo mismos y lo que es peor para el mercado, de escasa predictibilidad y de fomento de la inseguridad jurídica.

IV. PROPUESTA DE SOLUCIÓN

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

el derecho, salvo para mantener vigente el registro, como veremos más adelante.

Excepcionalmente, incluso como ocurre con las marcas no registradas, lo anterior no impide en modo alguno que pueda dispensarse, a través de las normas sobre propiedad industrial, protección enérgica a los nombres comerciales no registrados, pero bajo condiciones claras, como podría ser el caso de exigir, como ocurre con la legislación española vigente, el uso o conocimiento notorio del nombre comercial no registrado en el conjunto del territorio del Perú. De lo contrario y en contra de lo resuelto por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se estaría propiciando una seria inseguridad jurídica basándonos en derechos de escasa transcendencia geográfica y en una potencialidad de uso o conocimiento que pudiese no estar avalada en evidencias razonables de expansión, generando con ello una suerte de bloqueo injustificado para el ingreso de nuevos operadores al mercado y de más ofertas que pudiesen resultar más atractivas para los consumidores.

Otra posibilidad perfectamente abierta, que en nuestra opinión es preferible al modelo español, es encauzar la protección de los nombres comerciales no registrados a través de la legislación sobre competencia desleal, como se viene haciendo con las marcas no inscritas a través de los artículos 137 y 258 y siguientes de la Decisión 486²⁴ y el decreto legislativo 1044. Consideramos que ello no evidenciaría ninguna incomodidad de orden práctico, ya que si se aprecian bien los fallos a los que hemos hecho referencia, los órganos especializados en propiedad intelectual del INDECOPI ya vienen resolviendo los casos que involucran un nombre comercial no registrado sobre la base de criterios provenientes de la disciplina de la competencia desleal, donde el grado de implantación (ámbito geográfico de influencia efectivo) del signo es también uno de los factores que se evalúan para juzgar la confusión desleal.

Para aquellos casos que excedan el ámbito de competencia funcional de los órganos funcionales de la propiedad intelectual del INDECOPI, incluso quedará a salvo el derecho de los titulares de nombres comerciales no registrados de acudir a los órganos funcionales del INDECOPI especializados en competencia desleal, con lo cual se da un cierre lógico y coherente a todo el sistema de protección. Ahora bien,

24 El artículo 137 de la Decisión 486 plantea un remedio excepcional de protección proveniente de la legislación sobre competencia desleal para evitar que el estricto apego al sistema registral por parte de las normas sobre propiedad industrial genere consecuencias cuyo balance sea finalmente nocivo para el mercado, como ocurriría por ejemplo cuando la conducta del tercero que se vale de un signo distintivo ajeno no registrado sea capaz de generar efectos perjudiciales o anticompetitivos para el mercado (acto de obstaculización, confusión desleal, etcétera). Precisamente, la amplitud de su regulación podría dar cabida a la protección de nombres comerciales no registrados, como viene ocurriendo ya con las marcas no inscritas: «Cuando la oficina nacional competente tengas indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro».

si partimos de que el registro del nombre comercial será constitutivo de derechos, será necesario hacer aplicable a los registros de los nombres comerciales la figura de la cancelación por falta de uso a fin de evitar la permanencia injustificada de registros sobre nombres comerciales que no se estén utilizando en el mercado y que puedan bloquear el acceso a nuevos operadores. Para tales efectos, puede acudirse a los mismos criterios que se ha venido utilizando en derecho de marcas.

Como se podrá observar, la protección que propugnamos al nombre comercial no inscrito en nada contradice la obligación emanada del artículo 8 del CUP de proteger a los nombres comerciales sin necesidad de depósito o de registro. Al contrario, busca enaltecer la figura del nombre comercial colocándolo en una posición moderna que le permita recobrar su realce y utilidad práctica para los operadores económicos que buscan una herramienta segura y confiable para competir.

Recibido: 04/03/2015
Aprobado: 20/03/2015