

LA INSEGURIDAD JURÍDICA GENERADA POR EL NOMBRE COMERCIAL NO REGISTRADO: ANÁLISIS DE SU PROBLEMÁTICA A LA LUZ DE LA LEGISLACIÓN ESPAÑOLA Y PERUANA*

JOHANA CAROLINA CALDERÓN VALENCIA¹

Resumen

La especial naturaleza del nombre comercial, derivada de su protección por su “mero uso”, origina una serie de conflictos, llegando a resultar – en algunos casos – incompatible con nuestro sistema registral marcario y afectando la seguridad jurídica en la cual se fían los usuarios al concurrir a las Oficinas de Marcas para obtener la protección de sus activos de Propiedad Industrial. Dicha problemática ha sido analizada, tomando como muestra, la legislación española y la peruana, teniendo en cuenta sus puntos de convergencia, aunque con matices diferenciadores particulares en cada caso. El presente trabajo busca poner de manifiesto e invocar a la reflexión sobre la necesidad de brindar una adecuada protección a tales activos intangibles, en particular, proponer una adecuada regulación sobre el nombre comercial.

Palabras clave: Nombre comercial, ámbito territorial de influencia económica, seguridad jurídica, principios, oponibilidad, prioridad, publicidad formal, competencia desleal, España, Perú.

Abstract

The trade name’s special nature, derived from its protection by its “mere use”, creates series of conflicts, becoming – in some cases – incompatible with our trademark registration system and affecting the legal certainty, which users rely on, when attending the Trademark Offices, for the protection of their Industrial Property assets. The problem has been analyzed, regarding the Spanish and Peruvian legislation, taking into account their points of convergence, with particular differentiating nuances in each case. This paper seeks to highlight and call for reflection on the need to provide adequate protection for such intangible assets, in particular, to propose a proper regulation for the trade name.

Keywords: Trade name, territorial sphere of economic influence, legal certainty, principles, enforceability, priority, formal publicity, unfair competition, Spain, Peru.

* Las opiniones vertidas en este artículo representan la visión exclusiva del autor sobre las diferentes materias abordadas y no comprometen en modo alguno la posición de los órganos resolutivos y otras áreas de la institución.

¹ Abogada, Máster en Derecho de la Empresa por la Universidad de Alcalá de Henares (2015), Especialista en Derecho Público por el Centro de Educación Continua de la PUCP (2012), titulada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (2011), consultora en materia de Propiedad Intelectual con 6 años de experiencia tanto en el sector público como en el sector privado, a nivel nacional e internacional. A la fecha se desempeña como Ejecutivo 2 de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI.

I. INTRODUCCIÓN

En un mundo en el que cada vez existen más empresas, las cuales desarrollan actividades económicas relacionadas con la oferta de sus productos y/o servicios, los medios a través de los cuales tales actividades y elementos se diferencian, resulta de especial relevancia. En efecto, la competencia es agresiva y los empresarios buscan distinguirse y destacarse respecto de sus competidores en el mercado, haciendo para ello, uso de “signos” identificadores que buscan trasladar al consumidor o usuario una imagen sobre los mismos.

Así, la legislación andina (aplicable a los países que conforman la Comunidad Andina de Naciones, entre ellos, Perú), al igual que la legislación española – aunque con algunos matices diferenciadores – contemplan una gama de signos distintivos que identifican al empresario en el desarrollo de sus actividades: (i) Las marcas (para los productos que fabrican y los servicios que ofrecen); (ii) Los lemas comerciales (como elementos publicitarios de dichas marcas; estos signos no son reconocidos por la legislación española); (iii) Los nombres comerciales (para las actividades económicas que realizan); y, (iv) Las denominaciones de origen e indicaciones geográficas (como indicaciones de procedencia que resaltan características particulares de una región o pueblo)².

Con la toma de conocimiento, por parte de los empresarios, respecto de la importancia de la protección de sus activos de Propiedad Industrial, se han incrementado las solicitudes de registro de signos distintivos, para así asegurar un adecuado tráfico mercantil. Más aún, con la globalización, son cada vez más las empresas extranjeras que ingresan a la región, para poner en marcha proyectos que conllevan grandes inversiones, con miras a obtener atractivas ganancias, una vez que su marca – identificadora de su producto o servicio – se consolide.

En este contexto, la figura del nombre comercial – la cual goza de una protección especial en base a su uso sin necesidad de depósito o registro, tanto en la legislación andina como en la española – ha generado diversos conflictos, en cuanto a la acreditación de tal uso, su ámbito de influencia económica y a la posible contingencia que representa para una solicitud de marca e incluso para una marca registrada con la cual resulte confundible.

Para las empresas, estos conflictos toman mayor relevancia, debido a que la seguridad jurídica que el registro confiere a un signo no alcanza a la protección que por el uso

² Cabe señalar que conforme con la Disposición adicional decimosexta de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, en relación con el Proyecto de Ley de nombres de dominio en la red, referente a los nombres incluidos en el dominio en la red de país de primer nivel “.es”, se establece que su regulación se inspirará, entre otros, en los criterios aplicados a los signos distintivos protegidos por la legislación de Propiedad Industrial. Esta asimilación de los nombres de dominio a los signos distintivos no ha sido recogida en la legislación andina, dejándose la regulación de su protección a su ámbito particular.

se confiere al nombre comercial. Lo anterior determina que, aún ante una adecuada estrategia de protección y defensa de sus activos de Propiedad Industrial, dichas empresas podrían enfrentarse a engorrosos procedimientos que impedirían el acceso o la permanencia en el registro de sus signos distintivos más representativos.

Visto lo anterior, el presente trabajo busca poner de manifiesto la problemática generada por el reconocimiento de un derecho especial sobre el nombre comercial no registrado, tanto en la legislación española, como en la legislación peruana y adelantar alguna propuesta de modificación en su regulación.

II. LA PROTECCIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL

2.1. Definición del nombre comercial

Según Fernández Nóvoa, el nombre comercial es “una de las figuras más enigmáticas y, por lo mismo, más complejas dentro del sector del derecho de la propiedad industrial que regula los signos distintivos de la empresa y del empresario”.³

El nombre comercial es el signo que distingue a la empresa en su actividad económica, definida la empresa como el “especial modo de desarrollar, dentro del mercado, una actividad económica cualificada”, refiriéndose concretamente al “ejercicio profesional de una actividad económica planificada, con la finalidad de intermediar en el mercado de bienes o servicios”.⁴

Para la profesora Díaz Gómez, el nombre comercial desempeña cinco funciones: (i) Individualizar al empresario y a la actividad empresarial; (ii) Servir de instrumento de captación de la clientela; (iii) Concretar y exteriorizar el crédito o buena reputación de la empresa; (iv) Proporcionar publicidad a la actividad empresarial; y, (v) Constituir una denominación bajo la cual se realizan transacciones mercantiles⁵. Al respecto, debemos manifestar que coincidimos con la opinión antes referida respecto de los primeros cuatro principios, mas no respecto del último referente a que el nombre comercial constituye una denominación bajo la cual se realizan transacciones mercantiles, ya que, a la fecha – al menos en los ordenamientos peruano y español – esta última función no

³ FERNÁNDEZ-NÓVOA, “El nombre comercial y su problemática registral”, en *I. Jornadas de Estudios sobre Propiedad Industrial*.

⁴ URÍA GONZÁLES, *Derecho Mercantil*, Marcial Pons, Madrid, 2002, pp. 37-39.

⁵ DÍAZ GÓMEZ, *El nombre comercial. Relaciones entre el nombre comercial y el nombre social*, Universidad de León, 1989, pp. 560 y ss. Obra inédita. Citada en FERNÁNDEZ-NÓVOA, OTERO LASTRES y BOTANA AGRA, *Manual de la Propiedad Industrial*, Marcial Pons, Madrid, 2013, pp. 875 y ss.

se cumple, en la medida en que dicha función está reservada para la denominación o razón social de la empresa.⁶

Así, el nombre comercial constituye el signo que distingue públicamente a la empresa para atraer o relacionarse con la clientela dentro del tráfico económico.⁷

En cuanto a sus características particulares, debemos manifestar que pueden constituir nombre comercial aquellos signos susceptibles de representación gráfica, a saber, las denominaciones (arbitrarias o de fantasía), ya sea en forma aislada o conjuntamente con logotipos, imágenes o dibujos. Asimismo, cabe precisar que el nombre comercial es independiente de la razón social de la persona jurídica, pudiendo coincidir con ella.

El nombre comercial nace del uso constante, real y efectivo del signo en el mercado. En este orden de ideas, se sostiene que, a diferencia de una marca, el nombre 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.*

Teniendo en cuenta lo anteriormente señalado, podemos referir que la figura del nombre comercial constituye el mecanismo mediante el cual el empresario se inserta en el intercambio de bienes y servicios, no solo generando recordación en todos los actores del mercado, sino tendiendo un puente entre su actividad empresarial, los productos o servicios que ofrece, y todos los sujetos que giran alrededor de su negocio (competidores, proveedores, consumidores y otros).

2.2. El nombre comercial y su especial protección por el Convenio de la Unión de París

El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, del 20 de marzo de 1883 (en adelante CUP), se constituyó para la protección de la Propiedad Industrial, la cual 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. Como se puede apreciar, se trata de una protección de la Propiedad Industrial – en los propios términos del CUP – en su acepción más amplia (art. 7 CUP).

⁶ La legislación española (art. 87 LM) y la comunitaria andina (art. 190 Decisión 486), al definir el nombre comercial, coinciden en diferenciarlo de la denominación o razón social de la empresa.

⁷ Cfr. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, *Introducción a las Marcas y otros Signos Distintivos en el Tráfico Económico*, Aranzadi, Navarra, 2002, p. 233.

Las disposiciones contenidas en el CUP se pueden resumir en tres categorías principales: Trato nacional, derecho de prioridad y reglas comunes.

Bajo las disposiciones del trato nacional, el CUP establece que cada uno de los Estados que lo han suscrito debe conceder a los ciudadanos de los demás Estados contratantes la misma protección que concede a sus nacionales. El CUP establece, además, que los ciudadanos de Estados no contratantes también estarán protegidos por este si se encuentran domiciliados o si cuentan con un establecimiento industrial o comercial real y efectivo en alguno de los Estados contratantes (arts. 2 y 3 CUP).

Respecto del derecho de prioridad, en el caso de patentes, marcas y diseños industriales, se establece que sobre la base de una primera solicitud regular presentada en alguno de los Estados contratantes, el solicitante podrá pedir protección en cualquiera de los otros Estados contratantes, dentro de un determinado plazo, el cual será regulado internamente. De este modo, se considerará que las solicitudes posteriores en las que se invoque este de prioridad, han sido presentadas el mismo día que la solicitud inicial (art. Art. 4.A. I CUP).

Por otro lado, a lo largo del texto del CUP, se establece una serie de reglas comunes que todos los Estados contratantes deben aplicar.

Una de estas reglas es la contenida en el *artículo 8 del CUP*, por la que se establece que *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.

Cabe señalar que tanto España (mediante instrumento depositado el 6 de junio de 1884, con entrada en vigor el 7 de julio de ese mismo año), como Perú (mediante instrumento depositado el 11 de enero de 1995, con entrada en vigor el 11 de abril de ese mismo año), al haber ratificado y adherido, respectivamente, el tratado en mención, tienen la obligación de aplicar directamente sus disposiciones.⁸

Teniendo en cuenta lo anterior, se aprecia la necesidad de coordinar adecuadamente lo dispuesto por el CUP respecto de la no obligatoriedad del registro del nombre comercial para su protección, con la opción basada en el predominio de dicho registro como vía fundamental de obtención de la titularidad sobre el mismo – la cual es recogida, tanto en la legislación española como en la peruana, conforme desarrollaremos en este trabajo – pero dejando abierta la posibilidad de obtenerla igualmente a través del mero

⁸ TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Presentación, consultada el 12 de junio de 2015: http://www.tribunalandino.org.ec/sitetjca/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=2

uso, lo que, en palabras de Bercovitz, resulta en principio contradictorio y desde luego complicado de articular, desde el punto de vista técnico legal.⁹

En efecto, para dar cumplimiento a las disposiciones del CUP, referidas a la protección del nombre comercial, sin la obligación de su registro, tanto España como Perú han optado por incluir dicha regla en sus legislaciones de Propiedad Industrial. Sin embargo, cabe señalar que de la lectura del artículo 8 del CUP, que es un convenio para la protección de la Propiedad Industrial y la Competencia Desleal, no se desprende literalmente la exigencia de la protección del nombre comercial por su uso sin registro a través de las normas de la Propiedad Industrial. Es así que, para autores como Bercovitz, “el propio CUP no vincula la protección del nombre comercial al registro del mismo, lo cual da idea de que se considera suficiente la protección a través de las normas de la Competencia Desleal. Asimismo, recalca el autor, que dichas normas serían suficientes para cumplir la obligación internacional derivada del artículo 8 del Convenio”.¹⁰

Precisamente, al tratarse de un elemento no inscrito y no compatible con los principios inspiradores del derecho de marcas, el titular de un nombre comercial no registrado podría ciertamente oponerse frente a un uso no autorizado de un signo idéntico o similar, alegando actos de Competencia Desleal en las modalidades de actos de confusión e, incluso, de actos de aprovechamiento indebido de la reputación ajena.¹¹

2.3. El nombre comercial y su protección en la legislación española

2.3.1. Legislación aplicable

Al formar parte de la Unión Europea, España se encuentra sometida a la normativa comunitaria. En el marco del Derecho de la Unión Europea se emiten reglamentos, directivas y decisiones. Los reglamentos son normas jurídicas emanadas de las instituciones europeas que poseen efecto directo en los Países Miembros, y que

⁹ Cfr. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO y GARCÍA-CRUCES GONZÁLES (Dir.), *et alii*, *Comentarios a la Ley de Marcas*, Thomson Aranzadi, Madrid, 2008, p. 1261.

¹⁰ Cfr. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, *Introducción a las...*, *op. cit.*, p. 237.

¹¹ Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal.

Artículo 6. Actos de confusión.

Se considera desleal todo comportamiento que resulte idóneo para crear confusión con la actividad, las prestaciones o el establecimiento ajenos.

El riesgo de asociación por parte de los consumidores respecto de la procedencia de la prestación es suficiente para fundamentar la deslealtad de una práctica.

Artículo 12. Explotación de la reputación ajena.

Se considera desleal el aprovechamiento indebido, en beneficio propio o ajeno, de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado.

En particular, se reputa desleal el empleo de signos distintivos ajenos o de denominaciones de origen falsas, acompañados de la indicación acerca de la verdadera procedencia del producto o de expresiones tales como «modelos», «sistema», «tipo», «clase» y similares.

prevalecen sobre el Derecho nacional de cada uno de ellos. De otro lado, las directivas comunitarias son mandatos dirigidos a uno o varios Países Miembros, cuyo rasgo más característico es la ausencia de eficacia directa en los ordenamientos internos a los que va dirigida, requiriéndose una transposición por parte en la legislación nacional interna para que entren en vigor. Por su parte, las decisiones son normas más limitadas, dado que, aun teniendo carácter obligatorio, no suelen tener carácter general, sino que se dirigen a destinatarios precisos.

En materia de Propiedad Industrial resultan de aplicación las Directivas y los Reglamentos emitidos por la Oficina de Armonización del Mercado Interno – OAMI. Actualmente se encuentran vigentes la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de marcas, y el Reglamento (CE) N° 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria, así como el Reglamento (CE) N° 2868/95 de la Comisión, para su correspondiente ejecución.

De la revisión de estas dos últimas normas se advierte que en las mismas no se contempla regulación sobre el nombre comercial. Sin embargo, la Directiva 2008/95/CE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de marcas (en adelante la Directiva) incluye en sus disposiciones cierta regulación en relación con la materia, al hacer referencia en uno de sus artículos a *otros signos utilizados en el tráfico económico*, entre los cuales podemos encuadrar precisamente al nombre comercial.

Respecto de la legislación nacional, actualmente se encuentra vigente la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (en adelante LM) – la cual derogó a su predecesora la Ley de Marcas de 1988 – y el reglamento para su ejecución, aprobado mediante Real Decreto 687/2002, de 12 de julio, los cuales comprenden la integridad de las normas relacionadas con la regulación de los nombres comerciales en España.¹²

Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que el ente español encargado de resguardar el Registro y de resolver los conflictos relacionados con la Propiedad Industrial, a saber, marcas y patentes, aplicando la normativa antes referida, es la Oficina Española de Patentes y Marcas – OEPM.

2.3.2. El nombre comercial en la legislación comunitaria europea y en la legislación interna española

La LM establece que se entiende por nombre comercial todo signo susceptible de representación gráfica que identifica a una empresa en el tráfico mercantil y que sirve

¹² El artículo 1.1 LM establece que, para la protección de los signos distintivos, se concederán, de acuerdo con la dicha Ley, los siguientes derechos de Propiedad Industrial: a) Las marcas; y, b) Los nombres comerciales.

para distinguirlo de las demás empresas que desarrollan actividades idénticas o similares. Como podemos apreciar, además de establecer como requisito del nombre comercial que sea susceptible de ser representado gráficamente, la LM le reconoce, a dicho signo, una aptitud distintiva, tanto intrínseca como extrínseca; la primera, en la medida en que el nombre comercial es capaz de distinguir a una persona jurídica determinada en su actividad empresarial; en tanto que la segunda se refiere a la capacidad de distinguir a dicha persona jurídica de sus competidoras en el mercado.

Asimismo, la legislación española reconoce expresamente que el nombre comercial es independiente de la denominación o razón social de la empresa a la que identifica.¹³ Esta característica es recogida por la LM al establecer que podrán constituir nombres comerciales no solo las razones sociales y las denominaciones de las personas jurídicas, sino también, denominaciones de fantasía, anagramas e, incluso, dibujos, entre otros.¹⁴

En cuanto a la forma de adquirir el derecho de propiedad, respecto de un determinado nombre comercial, la LM señala que este – al igual que en el caso de las marcas – se adquiere por el registro válidamente efectuado (art. 2 LM). Esta disposición es concordante con el artículo 90 de la LM que dispone que el registro del nombre comercial confiere a su titular el derecho exclusivo a utilizarlo en el tráfico económico en los términos previstos por la Ley.

No obstante, se aprecia que un nombre comercial anterior no registrado puede llegar a impedir el registro de una marca, en el caso de que esta cause confusión respecto del mismo, siempre y cuando se acredite el uso o el conocimiento notorio de este en el territorio español. Es decir, un nombre comercial será causa de inadmisión del registro de una marca posterior si se acreditase su uso con anterioridad a la fecha de solicitud o de prioridad de tal marca.¹⁵ Esta disposición, a su vez, es concordante con el reconocimiento de la protección sobre el uso del nombre comercial contenido en artículo 8 el Convenio de la Unión de París, antes comentado.

¹³ Este criterio es concordante con el de su predecesora, la Ley de Marcas de 1988, la cual diferenció, por primera vez, al nombre comercial de la denominación o razón social de la empresa, en tanto que para el antiguo Estatuto de la Propiedad Industrial estos eran elementos equiparables.

¹⁴ El artículo 87.2 LM contiene un listado enunciativo de signos que podrán constituir nombres comerciales, comprendiendo: a) Los nombres patronímicos, las razones sociales y las denominaciones de las personas jurídicas; b) Las denominaciones de fantasía; c) Las denominaciones alusivas al objeto de la actividad empresarial; d) Los anagramas y logotipos; e) Las imágenes, figuras y dibujos; y, f) Cualquier combinación de los signos antes referidos. Cabe tener en cuenta que la legislación andina no contempla expresamente la posibilidad de que las imágenes, figuras y dibujos, aisladamente considerados, puedan constituir nombres comerciales; sin embargo, dicho ordenamiento tampoco rechaza tal posibilidad ya que, por definición, este establece que se entenderá por nombre comercial *cualquier signo* que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil (art. 190 Decisión 486).

¹⁵ Cfr. FERRANDIS GONZÁLES, SELAS COLORADO y ABAD REVENGA, *Comentarios a la ley de marcas*, Difusión jurídica y temas de actualidad, Barcelona, 2002, p. 80-81.

En efecto, la legislación comunitaria, a través de la Directiva 2008/95/CE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros, en materia de marcas, reconoce la facultad de cualquier Estado Miembro de disponer que se deniegue el registro de una marca o, si está registrada, que se declare su nulidad, en los casos y en la medida en que los derechos sobre una marca no registrada “u otro signo utilizado en el tráfico económico” hayan sido adquiridos con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca posterior o, en su caso, antes de la fecha de la prioridad invocada en apoyo de la solicitud de registro de la marca posterior y dicha marca no registrada o dicho signo concedan a su titular el derecho de prohibir la utilización de una marca posterior (art. 4.4 inciso b) de la Directiva). Este “otro signo” es, pues, – como ya lo adelantáramos – el nombre comercial, apreciándose así que, ya a nivel comunitario, se reconoce el derecho a impedir el registro de una marca y, de ser el caso, lograr su nulidad, en base a un nombre comercial no registrado pero que ha sido usado con anterioridad “en el tráfico económico”.

La disposición antes referida ha sido traspuesta a la legislación interna española en la LM vigente, ya que conforme a lo señalado en su Exposición de Motivos, esta reconoce el derecho de toda persona jurídica, que no hubiese registrado como nombre comercial su denominación o razón social, a formular la oportuna oposición al registro de una marca o nombre comercial posteriormente solicitados (art. 9 inciso d) LM) o a reclamar ante los tribunales la anulación de los mismos si hubiesen sido ya registrados (art. 52.I y 91 LM), cuando dichos signos distintivos se apliquen a productos, servicios o actividades idénticos o similares a aquellos para lo que se usa dicha denominación o razón social, siempre que se pruebe el uso prioritario de esta en todo el territorio nacional y exista riesgo cierto de confusión en el público (art. 9.I inciso d LM).

Se resuelve así el problema de la equiparación de trato de los extranjeros que puedan invocar el artículo 8 del Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial, de 20 de marzo de 1883 o el principio de reciprocidad, a los que la Ley dispensa la misma protección.

Cabe señalar que el derecho antes anotado será reconocido, además, respecto de los nombres comerciales no usados en el territorio español, pero respecto de los cuales se acredite un conocimiento notorio dentro del mismo ámbito (art. 9.I inciso d LM).

A mayor abundamiento, hay quienes sostienen que la protección conferida por el artículo 8 del CUP no se limita a la posibilidad de oponerse al registro de una marca o de instar su nulidad, sino que igualmente podrá invocar dicho artículo con el fin de iniciar una acción por infracción de derechos sobre un nombre comercial no registrado.¹⁶ Sin embargo, consideramos que esta posición extiende las facultades conferidas por

¹⁶ Cfr. FERRANDIS GONZÁLES, SELAS COLORADO y ABAD REVENGA, *Comentarios a la... , op. cit.*, p. 82.

la legislación marcaria, debiendo, en todo caso, recurrirse ante dichas situaciones de infracción de derechos a la normativa de la Competencia Desleal.

Finalmente, por mandato expreso de la Ley al nombre comercial le serán de aplicación las normas relativas a las marcas contenidas en la LM, siempre que no sean incompatibles con su propia naturaleza (art. 87.3 LM).

2.3.2.1. *El uso o conocimiento notorio*

La expresión “uso o conocimiento notorio” en el conjunto del territorio nacional no es del todo afortunada, ya que equipara dos conceptos distintos como son, por un lado, el uso, y, por el otro, el conocimiento notorio. Al respecto, la doctrina considera que lo que el legislador pretendía era establecer que debe existir un uso o conocimiento de una entidad suficiente como para considerarlo relevante para proceder a denegar una solicitud de marca posterior.¹⁷

Para delimitar los alcances de este “uso o conocimiento notorio” del nombre comercial, el Tribunal Supremo Español, en distintas resoluciones¹⁸, se remite a los criterios para determinar el alcance geográfico de la notoriedad de una marca anterior establecidos por Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en adelante TJUE), en su Sentencia de 22 de noviembre de 2007.¹⁹ En dicha Sentencia, se buscó determinar si el artículo 4.2 inciso d), de la Directiva²⁰ – referido a marcas anteriores – debía interpretarse en el sentido de que la marca anterior debe ser notoriamente conocida en todo el territorio del Estado Miembro de registro o en una parte sustancial de este, o bien si la protección que dicha disposición confiere comprendía también una situación en la que la marca anterior disfruta de una notoriedad limitada a una ciudad y a su entorno.

Al respecto, el TJUE estableció que, al no proporcionar la disposición comunitaria interpretada y precisada en este sentido, era evidente que no puede exigirse que la notoriedad exista en “todo” el territorio del Estado Miembro, sino que basta con que exista en una parte sustancial de este. Sin embargo, consideró que el sentido dado comúnmente a los términos utilizados en la expresión “en un Estado miembro” se opone

¹⁷ Cfr. FERRANDIS GONZÁLES, SELAS COLORADO y ABAD REVENGA, *Comentarios a la... op. cit.*, p. 81.

¹⁸ SSTs 04.06.2008, 07.11.2008, 1.12.2009 y 17.12.2009, sobre nombre comercial no registrado y otros.

¹⁹ La cuestión planteada en la Sentencia bajo comentario y que es asimilada por la OEPM para dar contenido al alcance del “uso o conocimiento notorio” del nombre comercial, corresponde únicamente al alcance geográfico de la notoriedad de una marca anterior y no a los criterios de apreciación de la propia notoriedad, considerada en términos de grado de conocimiento de la marca por parte del público.

²⁰ La Sentencia bajo comentario se refiere a la Primera Directiva del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros, en materia de marcas, la cual actualmente se encuentra derogada. Sin embargo, cabe anotar que el artículo 4.2 inciso d) de tal norma ha sido replicado en la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de marcas, vigente a la fecha.

a que dicha expresión se aplique a una notoriedad limitada a una ciudad y su entorno que no constituirían, conjuntamente, una parte sustancial de un Estado Miembro.

En virtud de lo anterior, se requiere que la marca anterior debe ser notoriamente conocida *en todo el territorio del Estado miembro de registro o en una parte sustancial de este*.

Esta posición es trasladada al alcance del nombre comercial no registrado, de modo que para que este sea oponible frente a terceros, ya sea a través de una oposición a una solicitud de marca o de una acción de nulidad de una marca registrada, se requerirá que su “uso o conocimiento notorio” se den en todo el territorio español o, cuando menos, en una parte sustancial de este.

Por otro lado, según lo señalado por la Sentencia del Tribunal Supremo de 16 de julio de 2009, aunque la redacción del precepto es defectuosa y no aclara a qué se refiere el adjetivo “notorio”, la generalidad de la doctrina está de acuerdo en entender que alude solo al conocimiento²¹, en tanto que el uso deberá ser evaluado según los criterios antes aludidos.

Cabe señalar, además, que por mandato expreso de la Directiva – el cual ha sido plasmado por el TJCE en la Sentencia bajo comentario – el titular de un derecho inscrito sobre una marca no podrá prohibir a los terceros el uso, en el tráfico económico, de un derecho anterior de ámbito local, cuando tal derecho esté reconocido por las leyes del Estado miembro de que se trate y dentro de los límites del territorio en que esté reconocido.

De este modo, el titular de una marca registrada con posterioridad al uso de un nombre comercial en un determinado ámbito local, deberá tolerar la coexistencia con el mismo.

2.4. El nombre comercial y su protección en la legislación peruana

2.4.1. Legislación aplicable

La Comunidad Andina es, como su propio nombre lo adelanta, una comunidad de países unidos voluntariamente con el objetivo de alcanzar un desarrollo integral. Los países que la integran – Perú, Bolivia, Colombia y Ecuador – se encuentran unidos no solo geográficamente, sino también por un mismo pasado y una gran diversidad cultural y natural, así como por objetivos y metas comunes a la región.

²¹ STS 16.07.2009, sobre nulidad de la razón social CHURROMANIA, S.L.

La legislación no es ajena a dichas metas comunes, razón por la cual, a lo largo de los años, se han emitido una serie de normas, denominadas Decisiones, las cuales constituyen un marco para su regulación. En ese sentido, si bien los Países Miembros pueden desarrollar su propia legislación, dichos lineamientos internos no pueden ser incompatibles con la regulación contenida en las Decisiones, constituyendo estas norma con rango de ley, para cada uno de estos países.

Para la interpretación de la legislación comunitaria, en el año 1979 se creó el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el cual es un órgano supranacional que ejerce su jurisdicción sobre la Comunidad Andina y cuya principal misión es interpretar – específicamente mediante las distintas Interpretaciones Prejudiciales que emite – y aplicar el Derecho Comunitario Andino, con base en los principios de efecto directo, aplicación inmediata y supremacía del mismo.²²

En materia de Propiedad Industrial, desde el año 2000 se encuentra vigente la Decisión 486, Régimen Común Sobre Propiedad Industrial (en adelante Decisión 486 o la Decisión), la cual comprende los parámetros de protección y de defensa, tanto de los signos distintivos, como de las creaciones industriales, ambos elementos de dicha materia.

De otro lado, con la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos de América, se generó la necesidad de modificar la norma en cuestión, de modo que se incorporasen elementos esenciales que procuren una mayor celeridad y modernización a los procedimientos contemplados en ella. Así, se emitió la Decisión 689, mediante la cual se dispuso la adecuación de determinados artículos de la Decisión 486 para permitir el desarrollo y profundización de Derechos de Propiedad Industrial, a través de la normativa interna de los Países Miembros.

En cuanto a la legislación nacional, en Perú se emitió el Decreto Legislativo N° 1075, que aprueba disposiciones complementarias a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina (en adelante DL 1075), el cual entró en vigencia el 1 de febrero de 2009, derogando al Decreto Legislativo N° 823, hasta entonces Ley de Propiedad Industrial.

Resulta importante señalar que el ente público especializado en materia de Propiedad Intelectual – en su acepción más general, la cual comprende a la Propiedad Industrial – y a cuya competencia se someten los conflictos relacionados con la misma es el denominado Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI.

²² TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Presentación, consultada el 12 de junio de 2015: http://www.tribunalandino.org.ec/sitetjca/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=2

2.4.2. El nombre comercial en la normativa andina y en la legislación interna peruana

La Decisión 486 define como nombre comercial a cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil (art. 190 Decisión 486). En efecto, al definir el nombre comercial y delimitar su concepto, la Decisión establece que su objetivo es diferenciar la actividad empresarial de un comerciante determinado.²³

La normativa andina reconoce que el derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y señala que este termina cuando cesa su uso o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa (art. 191 Decisión 486).

Sin embargo, si bien, con el simple uso del nombre comercial, ya se reconocen derechos sobre el mismo, se admite, además, su acceso a registro, apuntándose expresamente en la norma bajo análisis que dicho registro tendrá un mero carácter declarativo (art. 193 Decisión 486). Así, podemos destacar que el requisito *sine qua non* para que este sea admitido a registro es que acredite que el mismo ha sido usado con anterioridad a su solicitud.

Al respecto, el Decreto Legislativo 1075 – que es una norma más dirigida a establecer procedimientos en materia de Propiedad Industrial, que a definir a sus elementos – señala que en la solicitud de registro de un nombre comercial deberá no solo consignarse, sino que además deberá demostrarse la fecha de su primer uso, especificándose la actividad económica a la cual dicho primer uso fue aplicada. De cumplirse estos requisitos, unidos a los de forma, la autoridad competente concederá el registro, reconociendo a favor del solicitante la fecha del primer uso antes referido.

Asimismo, en los casos en que se pretenda hacer valer un derecho en base a un nombre comercial, usado o registrado, el titular 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 (art. 86 DL 1075).

En cuanto a las características del tipo de uso que se debe probar, al alegar derechos sobre un nombre comercial, tenemos que se exige que se trate de un uso real, efectivo y constante. Sobre el particular, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

²³ Si bien el artículo 190 de la Decisión 486 hace referencia, además, 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 – concepto asimilable al rótulo de establecimiento español – cuyo tratamiento se da el título XI de la Decisión 486.

ha determinado qué se entiende por el uso real y efectivo de un nombre comercial, pronunciándose, además, sobre las pruebas dirigidas a acreditar su uso, de la siguiente manera:

“(…) 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.” (Proceso 45-IP-98. Interpretación Prejudicial de 31 de mayo de 2000).

De otro lado, cabe precisar que aun cuando la legislación andina y la interna no lo señalan expresamente, resultan aplicables a los nombres comerciales las disposiciones referentes a las marcas, siempre que no vayan en contra de su naturaleza.

En este sentido, quien alegue y pruebe este uso real, efectivo y constante respecto 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 (art. 146 Decisión 486) e incluso llegar a anular un registro ya conferido, siempre que se solicite dentro de los cinco años de concedido el signo cuya nulidad se pretende (art. 172 Decisión 486).

Finalmente, el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo exime de la exigencia de uso para mantener su vigencia.

2.4.2.1. El ámbito territorial de influencia económica del nombre comercial

Ni la Decisión 486 ni el Decreto Legislativo 1075 contienen referencia expresa sobre el ámbito de protección del nombre comercial. En consecuencia, al no encontrarse expresamente regulada la extensión territorial o la influencia efectiva – que en el presente trabajo hemos denominado “influencia económica” – que debe tener el uso de un nombre comercial, el hecho de que se trate de una extensión mínima o amplia, no afectará la adquisición de derechos sobre el mismo.

Sin embargo, atendiendo al principio de oponibilidad, por el que se regula el alcance de tales derechos frente a terceros, y al que nos referiremos más adelante, advertimos que este ámbito territorial de influencia económica sí tendría un impacto que reviste de relevancia.

Es así que, a lo largo de los años, la Sala Especialidad en Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, ha establecido, en sus resoluciones, la necesidad de un ámbito de influencia económica relevante para que un nombre comercial no registrado resulte oponible ante un tercero, ya sea para impedir el acceso a registro de un signo distintivo confundible posterior; o para anular el registro de un signo ya inscrito que haya sido concedido en afectación del derecho que por el uso real, efectivo y relevante del nombre comercial se confiere.

En efecto, la Sala ha considerado que brindar protección a nivel nacional respecto de un nombre comercial usado para una determinada actividad económica es peligroso para el comercio y la economía. Señala la Sala que la realidad del Perú es que los nombres comerciales solo tienen efectos concretos, en la medida en que son conocidos en un marco territorial limitado. De este modo, no se debería reconocer – según este criterio – una protección amplia para un nombre comercial que es usado únicamente para una determinada actividad empresarial con escasa transcendencia territorial. La Sala ha apuntado, además, que tampoco considera admisible que el usuario de un nombre comercial en un determinado lugar del país tenga un derecho de exclusividad en todo el territorio nacional basado en la simple posibilidad o potencialidad de un uso futuro más extenso.²⁴

Haciendo un análisis comparado, podríamos entender que la legislación comunitaria europea y la propia legislación interna española suscriben este criterio, al exigir la acreditación del uso o el conocimiento notorio del nombre comercial no registrado, a fin de que este pueda impedir y/o anular el registro de una marca posterior, siendo que dicho uso o conocimiento notorio deberá acreditarse respecto de todo el territorio español o de una parte sustancial de este.

Con criterio distinto, y alegando atender a la realidad comercial actual de los mercados, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha señalado en la Interpretación Prejudicial, de fecha 17 de septiembre de 2014, recaída en el Proceso 99-IP-2014, que las figuras de protección de la propiedad industrial se soportan en dos principios básicos: a) la protección de la actividad empresarial; y, b) la protección al consumidor. Por lo tanto, al ser la actividad empresarial tan cambiante, en relación con el movimiento del mercado, un signo como el nombre comercial, conectado con dicha realidad, no puede protegerse de manera restringida, debido a que hoy en día es muy común que en periodos cortos los empresarios extiendan sus actividades, abarcando mayores territorios y alcanzando un mayor número de consumidores. En este sentido, el Tribunal opina que limitar el nombre comercial a su ámbito de difusión es atentar contra el principio de la protección

²⁴ TPI, Resolución N° 3126-2013/TPI-INDECOPI, de 16 de septiembre de 2013, recaída en el Expediente N° 464105-2011, sobre nulidad de registro de la marca MARAS RESTAURANTE y logotipo.

de la actividad empresarial, ya que lo que pretenden los empresarios es precisamente expandir su actividad comercial. De este modo, concluye el Tribunal que el nombre comercial debe tener una protección en todo el territorio del país miembro respectivo y no solo en una parte del mismo.²⁵

Como podemos apreciar, existe diferencia de opinión entre la posición adoptada por la Segunda Instancia Administrativa en materia de Propiedad Intelectual en Perú y la sostenida por el ente que por excelencia interpreta la normativa andina. Sin embargo, dado que las interpretaciones prejudiciales constituyen opiniones que restringen su aplicación, para el caso concreto en consulta, la Sala mantiene independencia de criterio, razón por la cual sigue aplicando, hasta la fecha en sus resoluciones, los parámetros antes señalados para determinar la oponibilidad del nombre comercial no registrado frente a terceros, posición que – al igual que la del caso español – suscribimos, al considerar que no se puede extender el alcance del mismo en base a la mera “posibilidad” de la expansión de la actividad comercial que este identifica.

Situación distinta es la que ocurre respecto de un nombre comercial registrado previamente usado. En efecto, no existen discrepancias en el reconocimiento de la extensión de la protección del mismo, ya que, en virtud al principio de publicidad formal que posteriormente analizaremos y, en concordancia con el principio de territorialidad, una vez inscrito el nombre comercial en el Registro correspondiente, el derecho conferido y publicitado a través de este último, se extiende a todo el territorio nacional. En este caso se reconoce, en virtud del registro y de sus efectos, un ámbito de influencia económica nacional, de modo que ningún tercero podría alegar desconocimiento sobre el mismo, por la publicidad que el propio Registro confiere. Sin embargo, cabe advertir que la protección nacional conferida por el registro deberá respetar la influencia efectiva de aquellos derechos de terceros que, con anterioridad al registro del nombre comercial en cuestión, utilizaban el mismo nombre para distinguir las mismas actividades económicas en un territorio determinado del país.

III. LA SEGURIDAD JURÍDICA, EL REGISTRO Y LOS PRINCIPIOS QUE LO INSPIRAN

3.1. El principio de seguridad jurídica

La seguridad jurídica es un principio tan amplio que merecería todo un estudio independiente para llegar a delinear y desarrollar su contenido. Sin perjuicio de ello,

²⁵ TJCA, Interpretación Prejudicial, de oficio, de los artículos 136 literal b, 190, 191 y 192 de la Decisión 486, de 17 de septiembre de 2014, recaída en el Proceso 99-IP-2014, sobre registro de la marca CORTEFIEL.

podemos aproximarnos a su estudio, bajo la premisa de que la búsqueda del hombre por alcanzar la seguridad tiene su origen en la inseguridad. Esta inseguridad es provocada por la incertidumbre, siendo que hoy en día el hombre busca la certeza, la cual pretende alcanzar a través del Derecho. Así pues, el Derecho se convierte en un medio para alcanzar esta seguridad y, para que este sea un medio efectivo, el Derecho en sí mismo debe también ser seguro, dado que sería contradictorio buscar la seguridad a través de un Derecho inseguro.

La seguridad, a través del derecho (seguridad jurídica formal), es un presupuesto para que pueda hablarse de la seguridad del Derecho (seguridad jurídica material).²⁶ Entonces, la seguridad jurídica es un principio que ordena que el derecho sea seguro, por lo tanto, habrá seguridad jurídica en aquellas situaciones en las que el Derecho sea seguro. El derecho será seguro cuando el ciudadano pueda tener certeza sobre las consecuencias jurídicas de sus actos. De acuerdo a GARCÍA NOVOA, la doctrina Alemana señala que existe seguridad material cuando hay previsibilidad y calculabilidad, es decir, cuando el ciudadano puede prever y calcular las consecuencias jurídicas de sus actos.²⁷ Es decir, la seguridad jurídica exige que el ciudadano pueda tener certeza, entendida como previsibilidad y calculabilidad, sobre los efectos jurídicos de sus actos.

Partiendo de esta definición, la doctrina señala que existen dos dimensiones desde las cuales puede ser vista la seguridad jurídica. Por un lado, en su vertiente objetiva o seguridad jurídica *stricto sensu*, en la que se manifiesta como una “exigencia (...) de regularidad estructural y funcional del sistema jurídico a través de sus normas e instituciones”; y, en su vertiente subjetiva, desde la cual se manifiesta como certeza del Derecho, es decir, “como proyección en las situaciones personales de la seguridad objetiva”.²⁸

De la dimensión objetiva de la seguridad jurídica, vemos que podemos distinguir entre regularidad (o corrección) estructural y la funcional. *La regularidad estructural del ordenamiento jurídico* hace alusión a la previsibilidad referida a la seguridad de las reglas de conducta, es decir, certeza del supuesto de hecho y consecuencia jurídica; en tanto que la *regularidad funcional*, llamada también *seguridad aplicativa* por SAINZ DE BUJANDA²⁹, hace referencia a la exigencia de cumplimiento del Derecho, por parte de sus destinatarios, es decir, por los ciudadanos y, en especial, por los órganos que aplican el Derecho. Por su parte, la vertiente subjetiva de la seguridad jurídica se refiere a la *certeza* del Derecho, es decir, a la previsibilidad en una situación personal sobre las garantías estructurales y funcionales del ordenamiento jurídico, lo cual se traduce en la posibilidad de conocimiento previo por parte de los ciudadanos sobre

²⁶ Cfr. PÉREZ LUÑO, *La seguridad jurídica*, Ariel Derecho, Barcelona, 1994, pp. 19-29.

²⁷ GARCÍA NOVOA, *El principio de seguridad jurídica en materia tributaria*, Marcial Pons, Madrid, 2000, pp. 72-73.

²⁸ PÉRES LUÑO, *La seguridad jurídica...*, *op. cit.*, pp. 29-30.

²⁹ GARCÍA NOVOA, *El principio de...*, *op. cit.*, pp. 74-75.

los efectos jurídicos de sus actos. Solo si el ciudadano puede conocer con anterioridad a la realización de sus actos, las consecuencias que estos traen, se generará un clima cívico de confianza en el ordenamiento jurídico.³⁰ Tal como apunta GARCÍA NOVOA, la certeza solo tiene sentido si es vista desde el ámbito subjetivo de un ciudadano³¹, de allí que la seguridad jurídica subjetiva implique protección de la confianza legítima de los ciudadanos, es decir, garantizar la expectativa del ciudadano generada por regularidad de la estructura y aplicación del Derecho. Como vemos, es indisociable la seguridad, como sentimiento de certeza (vertiente subjetiva) de las condiciones objetivas que hacen posible dicha previsibilidad (vertiente objetiva).

3.2. Los Registros de la Propiedad Industrial y sus principios inspiradores

3.2.1. Los registros jurídicos y los sistemas constitutivo y declarativo de derechos

Los Registros son instrumentos necesarios para la Administración Públicas, a efectos de realizar la publicidad respecto de un determinado acontecimiento – en nuestro caso – de relevancia jurídica.

Para SEGOVIA LÓPEZ, la publicidad, en sentido jurídico, requiere: (i) La existencia de una institución pública al efecto, cual es el Registro; (ii) el derecho del tercero a conocer el hecho de que se trate; y, (iii) la certidumbre del hecho al que la publicidad se refiere, y la consecuente protección de tercero que confía en dicha situación publicada.³²

Así, en los registros públicos cabe diferenciar a los registros jurídicos de los registros administrativos. En efecto, se puede hablar de Registros Administrativos, que, como ha señalado el Tribunal Supremo³³, por sí solos no crean ni constituyen derecho alguno, y de Registros Jurídicos, que producen efectos constitutivos o declarativos de derechos, como por ejemplo el Registro de la Propiedad – entre ellos los Registros de la Propiedad Industrial - y el Registro Civil.

La distinción entre las dos clases de Registros reside entre lo que podríamos llamar publicidad noticia y publicidad efecto. Mientras los Registros Administrativos solamente publican determinadas situaciones jurídicas, y sus certificaciones (o publicidad formal) constituyen documentos oficiales o prueba documental pública, los Registros Jurídicos divulgan las situaciones jurídicas para la tutela de los derechos y la seguridad del tráfico jurídico.³⁴

³⁰ PÉRES LUÑO, *La seguridad jurídica...*, op. cit., pp. 142-143.

³¹ GARCÍA NOVOA, *El principio de...*, op. cit., p. 73.

³² SEGOVIA LÓPEZ, “Hacia un nuevo concepto de publicidad registral civil”, en *Diario La Ley*, Sección Doctrina, 1996, Ref. D-328, tomo 5, La Ley, consultada el 1 de junio de 2015, disponible en: LA LEY 12057/2001.

³³ SSTs 09.06.78 y 03.10.88, sobre el Inventario de Bienes y Derechos.

³⁴ SEGOVIA LÓPEZ, “Hacia un nuevo...”, op. cit.

Centrándonos ya en los Registros Jurídicos, los efectos de la inscripción en aquéllos determinan el sistema registral correspondiente. De este modo, existen sistemas que atribuyen a la inscripción un simple carácter de publicidad; estos son los denominados “sistemas de inscripción declarativa”, la misma que consiste en publicar un cambio ya ocurrido, independientemente del registro. Para esta clase de inscripción, basta la existencia del título para la transmisión del derecho real. Reconoce la pre-existencia de los derechos reales, de los que se toma nota para su oportuna publicidad y demás efectos que establezca la ley. Existen otros en los que la inscripción reviste el carácter de “constitutiva” del derecho real del que se trate, de modo que la misma constituye un requisito indispensable, para que la transferencia o constitución de un derecho real tenga lugar. Gracias a esta clase de inscripción, queda perfeccionada la transmisión o constituido el derecho real. Por último, existen sistemas mixtos, en los que la inscripción es puramente declarativa de los derechos que se inscriben y constitutiva para alguno de ellos.³⁵ Este último sistema es el que rige, tanto en el Derecho peruano, como en el Derecho español.

A estos efectos, los ordenamientos internos han creado órganos especializados que tienen carácter registral. Al respecto, el artículo 2 de la Ley 17/1975, de 2 de mayo, sobre creación del Organismo Autónomo “Registro de la Propiedad Industrial” (con redacción muy similar a la del Artículo 3 del RD 1270/1997, de 24 de julio, por el que se regula la Oficina Española de Patentes y Marcas - OEPM) determina que:

“El Registro de la Propiedad Industrial tendrá a su cargo la realización de la actividad administrativa que al Estado corresponde, en materia de propiedad industrial,..., atribuyéndosele de manera especial:

1. Las actuaciones administrativas encaminadas al reconocimiento y mantenimiento de la “protección registral” a las diversas manifestaciones de la propiedad industrial — invenciones creaciones de forma y signos distintivos—, comprendiendo las... “anotaciones para constancia” y la conservación y publicidad de la documentación.”

Por el lado de Perú, el ente técnico especializado en resguardar el Registro de la Propiedad Industrial, es el Instituto de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI, a través de las Direcciones de Propiedad

³⁵ Cfr. PÉREZ AMORÓS, “Los registros administrativos”, en *Procedimiento Administrativo Local*, El Consultor de los Ayuntamientos, Madrid, 2010, consultada el 12 de junio de 2015, d, disponible en: LA LEY 19177/2011. Cfr. DELGADO CASTRO y DOWNES PEIRÚ, “La Dirección General de los Registros y del Notariado define ámbitos de exclusividad frente a la futura liberación del notariado europeo”, en *Diario La Ley*, 2001, Ref. D-128, tomo 4, La Ley, consultada el 12 de junio de 2015, disponible en: LA LEY 20160/2001. Cfr. BLÁNQUEZ LIBEROS, “La realidad del tráfico inmobiliario en la práctica de países de nuestro entorno. La formalización auténtica básica para la seguridad de la contratación. Su constancia registral proporciona firmeza a la adquisición. Organización de la Oficina Registral”, en *Diario La Ley*, Sección Doctrina, 2001, Ref. D-103, tomo 4, La Ley, consultada el 12 de junio de 2015, disponible en: LA LEY 20172/2001.

Intelectual³⁶, las cuales tiene la facultad de administrar los registros de su competencia, en virtud de lo dispuesto en el artículo 51, inciso c) del Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI, aprobado por Decreto Supremo N° 09-2009-PCM, que señala:

“Son atribuciones de las Direcciones de la Propiedad Intelectual: ...

c) Administrar los registros correspondientes en el ámbito de su competencia, estando facultadas para inscribir derechos, renovar las inscripciones y declarar su nulidad, cancelación o caducidad, conforme a los Reglamentos pertinentes de cada Registro;...”

Cabe precisar que para el resguardo de los registros correspondientes a los diversos signos distintivos, la dirección competente es la Dirección de Signos Distintivos, ante la cual se tramitan solicitudes de registro, renovación y modificaciones, así como procedimientos contenciosos respecto de los mismos. En efecto, el artículo 36 del Decreto Legislativo N° 1033, Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI, establece que:

“36.1 Corresponde a la Dirección de Signos Distintivos proteger los derechos otorgados sobre marcas, lemas comerciales, nombres comerciales, marcas colectivas, marcas de certificación y denominaciones de origen, así como administrar los registros correspondientes.

36.2 En la protección de los derechos referidos en el párrafo anterior, la Dirección de Signos Distintivos otorga, reconoce, declara, anula, cancela o limita tales derechos, luego de un debido procedimiento. Igualmente, registra, controla y protege los derechos otorgados, reconocidos o declarados, mediante procedimientos adecuados que incluyen mecanismos y procedimientos de solución de controversias”.

3.2.2. Los principios que fundamentan al Registro y que inspiran el moderno derecho de marcas

Si bien el derecho de marcas se encuentra inspirado en principios clásicos, tales como el de especialidad³⁷ y el de territorialidad³⁸, el moderno derecho de marcas se basa,

³⁶ Según lo dispuesto por el artículo 35 del Decreto Legislativo N° 1033, el Área de Propiedad Intelectual del INDECOPI está conformada por las siguientes Direcciones: la Dirección de Signos Distintivos, la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías y la Dirección de Derecho de Autor. Cada una de estas direcciones cuenta con autonomía técnica, funcional y administrativa.

³⁷ “El principio de especialidad permite la existencia simultánea de dos o más marcas, idénticas o semejantes y pertenecientes a distintos titulares, siempre que se utilicen en relación con productos o servicios diferentes, pero

además, en algunos principios más actuales, los cuales han sido recogidos expresamente por el propio legislador en el art. 46 de la Ley Española de Marcas de 2001, que contiene un conjunto de principios fundamentales que inspiran el nuevo régimen legal de marcas previsto en dicha norma. Estos principios también son recogidos – aunque no expresamente – por la legislación comunitaria andina.

En efecto, la norma en referencia recoge a los principios de divisibilidad y unicidad de la marca, de desvinculación de la marca con la empresa y de la plena disponibilidad del signo (art. 46.2 LM), así como a los principios de oponibilidad (art. 46.3 LM), de prioridad (art. 46.4 y 46.5 LM) y de publicidad formal (art. 46.6 LM). Sin embargo, en el presente punto nos centraremos en analizar estos tres últimos principios, por considerar que, a través de los mismos, el principio de seguridad jurídica es puesto de manifiesto de una manera más evidente.

3.2.2.1. El principio de oponibilidad

El principio de oponibilidad ha sido recogido en el apartado 3 del artículo 46 LM, al establecer que “los actos jurídicos contemplados en el apartado anterior solo podrán oponerse frente a terceros de buena fe, una vez inscritos en el Registro de Marcas”. Así, la regla general es que los actos de transmisión, licencia, usufructo, hipoteca y cualesquiera otros que afecten a una marca, solo producirán efectos frente a terceros, una vez que hayan sido inscritos en el Registro.³⁹ Cabe señalar que la inscripción en el registro de tales actos se realizará a instancia de parte y deberá ser fehacientemente documentado, ya se trate de actos unilaterales (*ex parte*) o de acuerdos *inter partes*.

Deberá tenerse en cuenta que, para la aplicación de este principio, deberemos encontrarnos ante un tercero de buena fe. De este modo, los actos no inscritos no serán oponibles frente a los terceros de buena fe, pero sí lo serán frente a aquellos que no gocen de tal condición.

no ampararse en una marca concedida para determinados productos, a fin de comercializar otros respecto a los que exista concedida a tercero otra marca idéntica o semejante y, además, aunque no sea esto lo fundamental, prioritaria...”. STS 17.03.2000, sobre declaración de derechos de propiedad y otros extremos.

³⁸ “De acuerdo con este principio – el de territorialidad –, una marca registrada en diversos países genera, en cada uno de ellos, un derecho autónomo de marca, o -dicho con otras palabras- un haz de derechos nacionales de marca independientes entre sí. Cada derecho nacional de marca está sometido a la ley nacional correspondiente en punto a los requisitos de protección y ámbito de la misma. Y simultáneamente, cada derecho nacional de marca tiene una protección limitada al territorio del correspondiente Estado: únicamente los actos realizados dentro del mismo constituirán, en su caso, una usurpación del derecho de marca. De este modo, sobre el derecho nacional de marca no repercuten los actos realizados fuera del territorio del Estado correspondiente”. Cfr. FERNÁNDEZ NÓVOA, “Dos cuestiones candentes del Derecho de Marcas. Comentario de jurisprudencia”, en *Diario La Ley*, 1985, tomo 4, La Ley, p. 2393 y ss., consultada el 1 de junio de 2015, disponible en: LA LEY 17797/2001.

³⁹ CASADO CERVIÑO, “Principales principios inspiradores del moderno Derecho español de marcas”, en *Diario La Ley*, N° 5999, Sección Doctrina, 19 de Abril de 2004, Año XXV, Ref. D-89, La Ley, consultada el 1 de junio de 2015, disponible en: LA LEY 764/2004.

Asimismo, debe indicarse que la inscripción requerida no guarda, en principio, ninguna relación con la propia validez y eficacia del negocio jurídico en sí mismo. La inscripción que se requiere es, simplemente, una manifestación del principio de la publicidad formal. La misma no tiene efectos constitutivos, sino simplemente declarativos.⁴⁰

3.2.2.2. *El principio de prioridad*

El principio de prioridad es aquel por el cual, una vez inscrito un derecho o gravamen sobre un signo, no podrá inscribirse un acto posterior que resulte incompatible con el mismo. Este principio tiene por finalidad impedir o resolver conflictos entre derechos que recaen sobre un signo distintivo idéntico o similar y que quieren acceder al registro. Para MARTÍN ARESTI se aplica aquí el aforismo latino *prior in tempore potior in iure*.⁴¹

El principio en mención es contemplado en el artículo 46 LM, en sus apartados 4 y 5, al señalar que “la solicitud de inscripción que acceda primeramente al órgano competente será preferente sobre las que accedan con posterioridad, practicándose las operaciones registrales correspondientes según el orden de presentación”.

No obstante, si bien podemos apreciar que el artículo antes citado hace referencia al acto de la inscripción, ya con la presentación de la solicitud de registro nos encontraríamos frente a una situación provisional, de modo que se otorgará preferencia a la solicitud inicialmente presentada frente a cualquier otro signo solicitado con posterioridad, de tal suerte que hasta la resolución de aquella no podrá inscribirse ningún otro derecho o gravamen que le resulte incompatible.

3.2.2.3. *El principio de publicidad formal*

Respecto del principio de publicidad formal, la LM lo consagra en su artículo 46 apartado 6, al señalar que “el registro de marcas es público”. Al respecto, debemos partir señalando que el hecho de que la propia LM haya recogido este principio obedece a que en el Derecho Registral – en sentido amplio – el principio general es precisamente que los Registros – sea cual fuere del que se trate – son públicos.

Para BERCOVITZ, los actos que afectan la titularidad de las marcas están sujetos a publicidad registral, con el fin de que pueden tener efectos frente a terceros. El autor señala que esa publicidad afecta también a los eventuales adquirentes de las marcas, o a los licenciatarios, para poder saber quién es el titular que puede transmitir, así como

⁴⁰ CASADO CERVIÑO, “Principales principios inspiradores...”, *op. cit.*

⁴¹ BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO y GARCÍA-CRUCES GONZÁLES (Dir.), *et alii*, *Comentarios a la... op. cit.*, p. 736.

para conocer si existen ya licencias concedidas o derechos reales constituidos sobre la marca.⁴²

De este modo, los usuarios interesados en la adquisición de derechos sobre un determinado signo distintivo o en la modificación de los ya obtenidos, acuden al Registro de la Propiedad Industrial, a fin de obtener información que les permitirá conocer no solo el estado de sus derechos, sino también sobre la existencia de derechos inscritos a favor de terceros que pudiesen llegar a impedir el desarrollo de sus propias iniciativas. En efecto, según señala CASADO CERVIÑO, “los titulares de marcas, las empresas y el público en general encuentran en los archivos registrales una fuente prácticamente inagotable de información que les va a permitir una mejor defensa de sus derechos e intereses y una mejor planificación de su actividad económica”.⁴³

3.3. La seguridad jurídica en los principios que fundamentan el Registro

Como podemos apreciar, los principios de oponibilidad, prioridad y publicidad formal cumplen un importante rol definitorio del alcance del Derecho de la Propiedad Industrial, en nuestro caso particularmente, en relación con las marcas y los nombres comerciales.

En efecto, por dichos principios, el usuario que acude ante el Registro buscando la protección de sus derechos podrá hacerlos oponibles frente a terceros, por medio de su inscripción. Asimismo, la protección conferida por el registro determinará que el derecho que se le haya reconocido a un determinado usuario sea prioritario frente a otros derechos posteriores que pudiesen afectar su ámbito de protección. De otro lado, a estos usuarios, también en virtud del registro, se les brindará la publicidad correspondiente respecto de sus derechos debidamente inscritos y con alcance dentro de la totalidad del territorio nacional. De este modo, una vez inscrito un derecho en el Registro de la Propiedad Industrial, los terceros no podrán alegar un desconocimiento respecto del mismo, ni tampoco negar la aplicación de los principios antes referidos.

De este modo, podemos concluir que, con el registro, se cumpliría con la aplicación del principio de seguridad jurídica, tanto en su vertiente objetiva estructural - en tanto existen reglas claras y ciertas que otorgan derechos inspirados en los principios de oponibilidad, prioridad y publicidad formal - como en su vertiente subjetiva, es decir, dando certeza sobre el nivel logrado de protección de los derechos de Propiedad Industrial, a través de su registro.

Sin embargo, conforme analizaremos en el siguiente punto, esta seguridad jurídica podrá verse afectada por situaciones externas al Registro *amparadas por la ley*, como es el caso

⁴² BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, *Introducción a las... op. cit.*, pág. 201.

⁴³ CASADO CERVIÑO, “Principales principios inspiradores...”, *op. cit.*

que motiva el presente trabajo, referido al reconocimiento de derechos respecto de un signo meramente usado, en este caso, el nombre comercial no registrado.

IV. LA AFECTACIÓN DEL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA POR EL NOMBRE COMERCIAL NO REGISTRADO. ANÁLISIS CASUÍSTICO

4.1. La inseguridad generada por el nombre comercial no registrado

A diferencia de lo que sucede con el sistema constitutivo del registro, en materia de marcas, donde el derecho surge con la inscripción de estas en el Registro, la protección del nombre comercial se basa en un sistema declarativo de derechos. Es decir, el derecho sobre el nombre comercial no se adquiere por su inscripción o depósito en el Registro, sino con su primer uso. Además, para que subsista el derecho, dicho uso debe ser real, efectivo y constante, conforme con los parámetros antes anotados en el presente trabajo.

En efecto, tanto para España como para Perú, es la propia norma con rango de Ley (internacional, comunitaria e interna), la que ampara la existencia de un derecho especial del titular sobre el nombre comercial no registrado, reconociendo para este la aplicación de los principios de oponibilidad y prioridad, aunque no el de publicidad formal.

Como podemos apreciar, aquí surge un problema de inseguridad creado por una ley (Ley que protege al nombre comercial por el uso y sin registro), pues esta Ley vuelve incierta la protección de los derechos de Propiedad Industrial contenidos en el Registro, así como también genera incertidumbre en las expectativas de los usuarios que acuden al mismo, con la finalidad de obtener información cierta previamente a solicitar la protección registral de sus signos.

En efecto, al protegerse situaciones de hecho que no están dentro del Registro, otorgándoles los mismos caracteres de oponibilidad y prioridad, los titulares de derechos registrados se encuentran en una posición de incertidumbre ante la posible existencia de signos no registrados que eventualmente podrían determinar su salida del Registro; así como también se afecta a todo aquel que acude al Registro en busca de la certeza que este confiere, en virtud de la publicidad formal, para verificar la existencia de antecedentes registrables que pudiesen afectar sus pretensiones.

En este estado de cosas, la vulneración del principio de seguridad jurídica objetiva en su dimensión estructural se torna evidente, pues no hay certeza de que con el registro de los elementos de Propiedad Industrial se adquieran los derechos de oponibilidad y

prioridad; ni tampoco que los usuarios puedan verificar la existencia de antecedentes registrales vinculados a un derecho de Propiedad Industrial.

Es muy probable que la falta de seguridad jurídica estructural pueda desencadenar situaciones particulares en las que el administrado o usuario no tenga certeza sobre el nivel de protección del Registro de Propiedad Industrial – como sucedió en el caso que analizaremos más adelante – vulnerándose la seguridad jurídica en su vertiente subjetiva. Sencillamente, llegamos a la paradoja de que, con la existencia de una Ley que otorga oponibilidad y prioridad a un derecho no registrable, el Registro, que existe para dar certeza, se vuelve inseguro.

Esta defensa irrestricta del principio de seguridad puede plantear conflictos con el valor de la justicia material⁴⁴, la cual consiste en reconocer y garantizar los derechos humanos fundamentales, ya que un Estado de Derecho implica ese reconocimiento y esa protección.⁴⁵ A la luz de este valor, podría entenderse que, al superponer el principio de seguridad jurídica sobre el mismo, se estaría afectando los derechos que corresponden al nombre comercial por su propia naturaleza, que es la de nacer con su uso en el tráfico económico.

No obstante, cabe recordar en este punto que los principios no son absolutos sino que pueden ser delimitados ante determinadas situaciones, pudiendo ponderarse unos sobre otros, ello a la luz de otro principio: E de proporcionalidad.

Este último principio busca determinar si el medio utilizado es imprescindible y no excesivo, en relación con el fin perseguido, siendo comúnmente formulado como una “prohibición de exceso”⁴⁶ y engloba, a su vez, otros tres sub-principios, criterios o requisitos – el de idoneidad, el de adecuación y el de proporcionalidad, en sentido estricto - siendo así que, solo en su aplicación sucesiva y escalonada, se puede confirmar la proporcionalidad de la medida de intervención enjuiciada, sea esta normativa o

⁴⁴ “... dice Radbruch que “cuando hay un conflicto entre la seguridad jurídica y la justicia, entre una ley que falla en su contenido, pero que es positiva, y un Derecho justo, pero que no ha adquirido la consistencia de una ley, estamos en realidad ante un conflicto de la justicia consigo misma, un conflicto entre la justicia aparente y la verdadera”; que “tenemos que buscar la justicia, pero al mismo tiempo tenemos que mantener la seguridad jurídica, que no es más que un aspecto de la misma justicia, y reconstruir un Estado de Derecho que satisfaga a ambas ideas en la medida de lo posible”; que siendo, por tanto, la seguridad jurídica una forma de la justicia, tenemos que la pugna de la justicia con la seguridad jurídica representa un conflicto de la justicia consigo misma”. MARTÍNEZ ROLDÁN, *Radbruch y el arco gótico*, p. 212, consultada el 18 de junio de 2015: <http://revistaseug.ugr.es/index.php/acfs/article/viewFile/888/1014>.

⁴⁵ Cabe anotar que esta definición tiene una base *ius naturalista*. Véase: JIMÉNEZ CANO, “Un hipotético conflicto ley-justicia: ¿prevalencia?”, en *Revista Telemática de Filosofía del Derecho*, N° 1, 1997/1998, p. 4, consultada el 18 de junio de 2015: <http://www.rtfed.es/numero1/1-1.pdf>.

⁴⁶ BARNÉS, *Introducción al principio de proporcionalidad en el Derecho comparado y comunitario*, RAP N° 135, 1994, pp. 497-515. Citada en CARLÓN RUIZ, “El principio de proporcionalidad”, en *Los principios jurídicos del Derecho Administrativo*, La Ley, Madrid, 2010, consultado el 18 de junio de 2015, disponible en: LA LEY 1084/2011.

aplicativa. En la aplicación de aquellos subprincipios, debe atenderse al criterio de la evidencia, en el sentido de que solo puede afirmarse que una medida es desproporcionada si es evidentemente no idónea, innecesaria o desproporcionada, en sentido estricto.⁴⁷

El *principio de idoneidad o utilidad* exige comprobar si la medida limitadora es, por sí misma, un medio apto para conseguir el fin público que la justifica. Por su parte, el *principio de necesidad o adecuación* supone valorar si el medio propuesto es el menos incisivo sobre la esfera de intereses privados, siendo igualmente eficaz, respecto de otros medios posibles dirigidos a la consecución del mismo fin público. El *principio de proporcionalidad en sentido estricto*, finalmente, plantea la *ponderación* en sentido propio entre el fin público perseguido y la medida empleada, de modo que, en este estadio, se trata de valorar si la consecución del concreto fin público pretendido justifica o compensa el sacrificio del interés privado afectado por la medida enjuiciada sobre la base de una valoración costes-beneficios.⁴⁸

Respecto del caso que nos ocupa, debemos señalar que la norma por la cual se reconoce la oponibilidad del nombre comercial frente a terceros solicitantes o titulares de un derecho inscrito en el Registro resulta idónea en la medida en que cumple su finalidad, que es impedir la afectación de los derechos nacidos de un nombre comercial que, aunque no ha sido registrado, sí ha sido usado en el tráfico económico con anterioridad a la solicitud o al registro de terceros. Sin embargo, consideremos que la medida antes descrita no resulta necesaria, pues existen otras medidas para lograr tal fin, como son acudir a las normas de la Competencia Desleal para la defensa de tales derechos, inscribir el derecho nacido por el uso en el Registro e incluso promover campañas de concientización sobre una adecuada defensa de los activos de Propiedad Intelectual, a través del mismo. En este sentido, dado que la medida en cuestión no cumple con el juicio de necesidad, una restricción a la seguridad jurídica en pos de la aparente defensa del valor de la justicia material no resultaría proporcional y, por tanto, aquél principio sí estaría siendo vulnerado por la Ley.

En este sentido, dado que existen otras vías para la defensa de los derechos que nacen del uso de un nombre comercial que permiten al titular de estos obtener soluciones materialmente justas, resulta innecesario limitar el principio de seguridad jurídica, por lo que la existencia de las normas bajo análisis (normas que protegen el nombre comercial por uso y sin registro), terminan siendo una serie de medidas desproporcionadas que vulneran el contenido constitucionalmente protegido de la seguridad jurídica.

⁴⁷ Cfr. CARLÓN RUIZ, "El principio de... *op.cit.*

⁴⁸ RODRÍGUEZ DE SANTIAGO, *La ponderación de bienes e intereses en el Derecho administrativo*, Marcial Pons, Madrid, 2000, p. 107.

4.2. El caso MARAS RESTAURANTE

Allá por el año 2009, se inició la construcción, en la ciudad de Lima, capital de Perú, del edificio más grande – en ese entonces – ubicado en la zona financiera de San Isidro. Se trataba del hotel The Westin, uno de tantos que conforman la gran cadena de hoteles que llevan el mismo nombre. Este hotel, además de brindar los servicios consustanciales al rubro, estuvo pensado para ofrecer a sus visitantes una zona de bar y restaurantes. Es así, se desarrolló la idea de crear un nuevo restaurante, el cual denominaron MARAS, en alusión a la “sal de maras”, o Sal Rosada de los Andes, la cual es obtenida de la evaporación natural de un río salado en pleno corazón del Valle Sagrado de los Incas, ubicado en el departamento de Cusco, Perú.

Teniendo en cuenta sus planes de inversión, la empresa promotora Inversiones Nacionales de Turismo, S.A. inició los trámites de registro de la marca MARAS ante la Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI. Es sabido que, antes de emprender las acciones tendentes a la obtención del registro del signo en cuestión, la empresa – debidamente asesorada por su despacho de abogados de cabecera – realizó una búsqueda de antecedentes fonéticos para la denominación MARAS en la clase 43, que comprende a los servicios de restauración.

Dado que no se encontraron resultados idénticos ni similares, el despacho dio luz verde e inmediatamente se presentó la solicitud de registro de la marca MARAS RESTAURANTE y logotipo, para distinguir servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal, de la clase 43 de la Nomenclatura Oficial. Al no haber enfrentado oposiciones, dicho registro fue concedido mediante Resolución N° 17222-2010/DSD-INDECOPI, de fecha 5 de noviembre de 2010, quedando inscrito bajo Certificado N° 64116, con vigencia hasta el 5 de noviembre de 2020.

No fue sino hasta agosto de 2011 que doña Paulina Reyna Pastor Torres (como titular del signo afectado) conjuntamente con A-MARAS S.A.C. (en su calidad de licenciataria del mismo) interpusieron acción de nulidad contra la referida marca, basando su pretensión – entre otros argumentos⁴⁹ – en el uso del nombre comercial no registrado MARAS RESTAURANTE, el cual alegó haber usado para distinguir a su establecimiento ubicado en una concurrida playa del Sur de Lima, con anterioridad a la presentación de la solicitud de registro de la marca MARAS RESTAURANTE y logotipo (Certificado N° 64116).

La acción de nulidad planteada fue declarada fundada por la Comisión de Signos Distintivos – sub área de la Dirección de Signos Distintivos destinada a la resolución de

⁴⁹ La accionante alegó, además, que el titular de la marca objeto de nulidad solicitó el registro de la misma obrando de mala fe y aprovechándose indebidamente de su prestigio, generando confusión en el público consumidor.

casos contenciosos – en Primera Instancia, mediante Resolución N° 1486-2012/CSD-INDECOPI, de fecha 4 de mayo de 2012, reconociendo el uso del nombre comercial RESTAURANTE MARAS en el periodo comprendido, al menos, desde el febrero de 2004 a setiembre de 2011, esto es con anterioridad al momento en que se presentó la solicitud de registro de la marca materia de nulidad. Cabe señalar que, a efectos de determinar la adecuada acreditación del uso de un nombre comercial, la Comisión de Signos Distintivos evalúa que los medios de prueba presentados demuestren el uso del nombre comercial no registrado a la fecha de la presentación de la solicitud, sin pronunciarse sobre el ámbito de influencia económica del mismo. Es decir, una vez determinado que el nombre comercial fue efectivamente usado, se pasa inmediatamente a analizar si el mismo ha sido vulnerado.

Ante dicho fallo la emplazada interpuso recurso de apelación alegando, fundamentalmente, que la Primera Instancia no había analizado el ámbito de influencia económica del nombre comercial. Concretamente, alegó que los medios probatorios presentados por las accionantes solamente probaban que hubo una prestación de servicios de restauración en el distrito de Lurín (balneario del Sur de Lima) pero ninguna prueba acreditaba un uso real, efectivo de uso potente fuera de dicha zona.

En el caso MARAS RESTAURANTE, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual finalmente declaró infundada la acción de nulidad interpuesta. Su resolución se basó en el hecho de que – a su criterio – los medios probatorios adjuntados por las accionantes acreditaban que las actividades económicas relacionadas con la prestación de servicios de restauración identificados con el nombre comercial RESTAURANTE MARAS de las accionantes se realizaban únicamente en su local ubicado en el distrito de Lurín, y que no se presentó evidencia suficiente para determinar que el campo de influencia del nombre comercial de la accionante se hubiese extendido o que pudiese extenderse a un mayor ámbito de influencia que determine una protección en gran parte – y menos aún en la totalidad – del territorio peruano. En atención a lo anterior, la Sala no otorgó una protección extensiva al nombre comercial no registrado invocado. Sin embargo, la autoridad marcaría peruana dejó a salvo el derecho de las accionantes de seguir haciendo uso de su nombre comercial MARAS RESTAURANTE dentro de su ámbito de influencia económica.

Corresponde anotar que, en las distintas resoluciones emitidas por la Sala, la línea definitoria de lo que se considera un ámbito de influencia económica extenso se determinará en función de los medios probatorios aportados por quien alegue tener derechos sobre un nombre comercial no registrado. Entonces, el problema se centrará en la rigidez al evaluar tales medios probatorios.

En el caso bajo análisis, a través de una evaluación bastante rígida de los medios probatorios aportados, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual evitó la muerte de una marca que se encontraba posicionada en el mercado y que claramente no afectaba los derechos sobre

un nombre comercial no registrado que ostentaba un ámbito de influencia económica limitado. Sin embargo, ¿qué ocurre cuando este ámbito es extenso o cuando menos es susceptible de serlo? ¿Se debe permitir el retiro de un signo del Registro o el acceso al mismo, en virtud a aquel derecho? La respuesta es que *legalmente sí*.

Este es un claro ejemplo de los grandes inconvenientes del sistema actual de protección del nombre comercial. Así, apreciamos que el hecho de que la Ley permita impedir el acceso al Registro de un signo e inclusive obtener la nulidad de una marca registrada en base al uso previo de un nombre comercial no registrado, pone de manifiesto una clara vulneración del principio elemental de seguridad jurídica. En efecto, la aparente seguridad jurídica otorgada por el Registro se ve quebrada al reconocer derechos sobre un signo meramente usado, respecto del cual existe incertidumbre en cuanto a su existencia y sus alcances. En cuanto a su existencia, debido a que al realizar una búsqueda de los antecedentes que figuran en el registro, los resultados obtenidos no serán completos y fidedignos en la medida en que no incluyen a los nombres comerciales no registrados⁵⁰, y en cuanto a sus alcances, ya que – al menos para la autoridad marcaría peruana en Segunda Instancia, como para la española– estos dependerán del ámbito de influencia económica correspondiente.

La incertidumbre generada por el reconocimiento de un derecho de estas características constituye una clara afectación al principio de seguridad jurídica, que consecuentemente vulnera a los principios marcarios de oponibilidad, prioridad y publicidad formal.

De este modo, no bastará con la diligencia común al realizar una evaluación de antecedentes registrales antes de solicitar el registro de un signo distintivo, así como tampoco será suficiente lograr la inscripción registral del mismo ya que, un signo sobre el cual se reconocen derechos fuera del Registro puede frustrar cualquier estrategia e incluso acabar con el posicionamiento de un signo otorgado “conforme con los parámetros establecidos en la Ley”.

V. CONCLUSIONES

Como conclusiones del presente trabajo, debemos anotar las siguientes ideas centrales:

- I. El principio de seguridad jurídica es un elemento central del sistema marcario, en la medida en que inspira a los principios propios de tal sistema. En definitiva, el usuario busca la seguridad al acudir al Registro, confiando en que por la

⁵⁰ De hecho, en el caso de Perú, el reporte de búsqueda fonética contiene un *disclaimer* que señala que los resultados arrojados no comprenden a los nombres comerciales no registrados.

- publicidad que este proporciona, existe certeza en su contenido y fiabilidad en base al mismo.
2. El reconocimiento de derechos sobre un nombre comercial no registrado crea problemas de inseguridad, reflejada en la incertidumbre para el usuario interesado en la obtención de un signo, así como para el titular de un signo registrado, siendo que ambos se encuentran en una posición de desventaja frente al titular del nombre comercial no registrado, al ser imposible conocer su existencia si no es hasta que este la invoca.
 3. Nos encontramos así ante una situación de inseguridad jurídica objetiva generada por la propia Ley, pues esta, al reconocer una protección especial al nombre comercial (por su uso y sin registro), vulnera los principios de oponibilidad, prioridad y publicidad formal que confiere el registro de los elementos de la Propiedad Industrial. Asimismo, esta falta de certeza sobre las consecuencias jurídicas del registro, genera inseguridad jurídica subjetiva, en tanto que al usuario no le serán previsibles los efectos jurídicos de su accionar, ya sea al solicitar un registro o ya sea al contar con un registro otorgado, en ambos casos en el entendido de que no existía impedimento registral para su inscripción.
 4. Del modo en que, a la fecha, se encuentra regulada la protección del nombre comercial no registrado, tanto en la legislación española como en la peruana, resulta importante determinar el ámbito de influencia económica del mismo, de tal manera que se acredite un “uso o conocimiento notorio” dentro de todo el territorio nacional o, cuando menos, dentro de una parte sustancial de este, ya que lo contrario implicaría una indefensión aún mayor del solicitante o del titular de un derecho inscrito frente a un signo que ha sido usado en forma no relevante, lo cual agravaría la situación de inseguridad jurídica antes anotada.
 5. Resulta claro que la especial protección conferida al nombre comercial surge en función de la forma en la que nace el derecho sobre el mismo, esto es, en base a su uso en el mercado; sin embargo, consideramos que no puede premiarse la inacción de su titular al dejarlo sin protección registral, permitiéndole incluso oponer un derecho generado por su mero uso frente a terceros, dado que ello generará los problemas de inseguridad jurídica antes anotados. En todo caso, somos de la opinión de que si bien se debe reconocer la fecha de primer uso del nombre comercial, al solicitar su inscripción, este registro debe ser obligatorio, a fin de que los derechos sobre el mismo sean oponibles frente a terceros de buena fe (ya sea por medio de oposiciones, nulidades e incluso infracciones a los derechos de Propiedad Industrial).
 6. Esta posición no implica que neguemos toda protección sobre el nombre comercial no registrado. Por el contrario, en línea con la opinión de BERCOVITZ, consideramos que tal elemento de la Propiedad Industrial debe

ampararse, pero no invistiéndolo de oponibilidad y prioridad frente a los signos registrados, sino permitiendo al titular la protección de su derecho, mediante el empleo de las normas la Competencia Desleal, las que protegerían al nombre comercial usado pero no registrado frente a eventuales actos de confusión y/o de aprovechamiento indebido de la reputación ajena. De este modo, se cumpliría con el mandato expreso del convenio de proteger el nombre comercial, sin necesidad de su depósito ante el Registro, así como también se evitaría vulnerar principios tan sustanciales para el normal ejercicio de los derechos sobre los distintos elementos de la Propiedad Industrial, como son los de seguridad jurídica, oponibilidad, prioridad y publicidad formal.

VI. BIBLIOGRAFÍA

BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO y GARCÍA-CRUCES GONZÁLES (Dir.), et alii. 2008. *Comentarios a la Ley de Marcas*. Madrid: Thomson Aranzadi.

BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO. 2002. *Introducción a las Marcas y otros Signos Distintivos en el Tráfico Económico*. Navarra: Aranzadi.

BLÁNQUEZ LIBEROS. 2001. La realidad del tráfico inmobiliario en la práctica de países de nuestro entorno. La formalización auténtica básica para la seguridad de la contratación. Su constancia registral proporciona firmeza a la adquisición. Organización de la Oficina Registral. *Diario La Ley*, Sección Doctrina, 2001, Ref. D-103, tomo 4, La Ley. Disponible en: LA LEY 20172/2001.

CARLÓN RUIZ. 2010. El principio de proporcionalidad. *Los principios jurídicos del Derecho Administrativo*. Madrid: La Ley. Disponible en: LA LEY 1084/2011.

CASADO CERVIÑO. 2004. Principales principios inspiradores del moderno Derecho español de marcas. *Diario La Ley*, N° 5999, Sección Doctrina, Año XXV, Ref. D-89, La Ley. Disponible en: LA LEY 764/2004.

DELGADO CASTRO y DOWNES PEIRÚ. 2001. La Dirección General de los Registros y del Notariado define ámbitos de exclusividad frente a la futura liberación del notariado europeo. *Diario La Ley*, Ref. D-128, tomo 4, La Ley. Disponible en: LA LEY 20160/2001.

FERNÁNDEZ NÓVOA. 1985. Dos cuestiones candentes del Derecho de Marcas. Comentario de jurisprudencia. *Diario La Ley*, tomo 4, La Ley, p. 2393 y ss. Disponible en: LA LEY 17797/2001.

FERNÁNDEZ-NÓVOA, OTERO LASTRES y BOTANA AGRA. 2013. *Manual de la Propiedad Industrial*. Madrid: Marcial Pons.

FERNÁNDEZ-NÓVOA, El nombre comercial y su problemática registral. I. *Jornadas de Estudios sobre Propiedad Industrial*.

FERRANDIS GONZÁLES, SELAS COLORADO y ABAD REVENGA. 2002. *Comentarios a la ley de marcas*. Difusión jurídica y temas de actualidad. Barcelona.

GARCÍA NOVOA. 2000. *El principio de seguridad jurídica en materia tributaria*. Madrid: Marcial Pons.

JIMÉNEZ CANO. 1998. Un hipotético conflicto ley-justicia: ¿prevalencia?. *Revista Telemática de Filosofía del Derecho*, N° 1, 1997/1998. Disponible en: <http://www.rtfed.es/numero1/1-1.pdf>.

MARTÍNEZ ROLDÁN, *Radbruch y el arco gótico*. Disponible en: <http://revistaseug.ugr.es/index.php/acfs/article/viewFile/888/1014>.

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL – OMPI, Tratados administrados por la OMPI. Partes contratantes. Convenio de París. Disponible en: http://www.wipo.int/treaties/es/ShowResults.jsp?treaty_id=2.

PÉREZ AMORÓS. 2010. Los registros administrativos. *Procedimiento Administrativo Local*, El Consultor de los Ayuntamientos, Madrid. Disponible en: LA LEY 19177/2011.

PÉREZ LUÑO. 1994. *La seguridad jurídica*. Barcelona: Ariel Derecho.

RODRÍGUEZ DE SANTIAGO. 2000. *La ponderación de bienes e intereses en el Derecho administrativo*. Madrid: Marcial Pons.

SEGOVIA LÓPEZ. 1996. Hacia un nuevo concepto de publicidad registral civil. *Diario La Ley*, Sección Doctrina, 1996, Ref. D-328, tomo 5, La Ley. Disponible en: LA LEY 12057/2001.

URÍA GONZÁLES. 2002. *Derecho Mercantil*. Madrid: Marcial Pons.

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DE ESPAÑA. Sentencias 04.06.2008, 07.11.2008, 1.12.2009 y 17.12.2009, sobre nombre comercial no registrado y otros.

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DE ESPAÑA. Sentencias 09.06.78 y 03.10.88, sobre el Inventario de Bienes y Derechos.

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DE ESPAÑA. Sentencia 16.07.2009, sobre nulidad de la razón social CHURROMANIA, S.L.

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DE ESPAÑA. Sentencia 17.03.2000, sobre declaración de derechos de propiedad y otros extremos.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Interpretación Prejudicial, de oficio, de los artículos 136 literal b, 190, 191 y 192 de la Decisión 486, de 17 de septiembre de 2014, recaída en el Proceso 99-IP-2014, sobre registro de la marca CORTEFIEL.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Presentación. Disponible en: http://www.tribunalandino.org.ec/sitetjca/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=2.

SALA ESPECIALIZADA EN PROPIEDAD INTELECTUAL. Resolución N° 3126-2013/TPI-INDECOPI, de 16 de septiembre de 2013, recaída en el Expediente N° 464105-2011, sobre nulidad de registro de la marca MARAS RESTAURANTE y logotipo.