

RELACIÓN ENTRE EL GRADO DE CERTEZA DEL REGISTRO DEL NOMBRE COMERCIAL Y SU NIVEL DE OponIBILIDAD EN LOS CASOS RESUELTOS POR INDECOPI, PERÚ, 2011 – 2013.

RELATIONSHIP BETWEEN THE DEGREE OF CERTAINTY OF THE REGISTRATION OF THE COMMERCIAL NAME AND ITS LEVEL OF ENFORCEABILITY IN THE CASES RESOLVED BY INDECOPI, PERÚ, 2011 - 2013.

Juan Enrique Sologuren Alvarez¹

RESUMEN

Objetivo: El objetivo de esta investigación es establecer cuál es la relación entre el grado de certeza de la fecha del primer uso del nombre comercial que brinda el registro de signos distintivos y el nivel de oponibilidad de su titularidad cuando está registrado. Esta investigación es de alcance nacional, pues comprende los casos de solicitud, oposición y nulidad de registro de nombres comerciales resueltos por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual de INDECOPI, entre los años 2011 y 2013.

Metodología: Los métodos empleados fueron análisis y síntesis de la doctrina nacional y extranjera, el método exegetico y dogmatico, el método jurídico comparativo y el análisis estadístico descriptivo.

Resultados: Los resultados prueban que el simple uso del nombre comercial no impide que otros signos distintivos confundibles sean usados y tengan la posibilidad de registrarse, lo cual obliga a su titular a formular oposiciones o nulidades de registro; y que el registro de nombres comerciales, que reconoce la fecha de su primer uso, únicamente se otorga luego de verificar la ausencia de riesgo de confusión con otros signos distintivos preexistentes y su conocimiento en todo o gran parte del país, determinando que ante una controversia posterior, solo deba acreditar el uso actual del signo.

Conclusión: La presente investigación permite concluir que el Registro de signos distintivos brinda plena certeza de la fecha del primer uso del nombre comercial y que cuando éste es registrado obtiene un mayor nivel de oponibilidad frente a terceros, quedando probada su relación directa y significativa.

Palabras claves: Nombres comerciales, propiedad intelectual, registro de signos

ABSTRACT

Objective: The objective of this investigation is to establish the relationship between the degree of certainty of the date of first use of the commercial name that provides the registration of distinctive signs and the level of effectiveness of ownership when registered. This investigation is of national scope, as it includes the cases of application, opposition and nullity of registration of commercial names resolved by the Competition and Intellectual Property Defense Court of INDECOPI between 2011 and 2013.

Methodology: The methods used were analysis and synthesis of national and foreign doctrine, the exegetical and dogmatic method, comparative legal method and descriptive statistical analysis.

Results: The results show that the simple use of the trade name does not prevent other confusable distinctive signs from being used or have the possibility to register, which forces its owner to file opposition or registration nullities; And that the registration of commercial names, which recognizes the date of their first use, is only granted after verifying the absence of risk of confusion with other preexisting distinctive signs and their knowledge in all or most of the country, determining that in the event of a dispute Only the current use of the sign.

Conclusion: Our investigation allows us to conclude that the Register of distinctive signs provides full certainty of the date of the first use of the trade name and that when it is registered obtains a greater level of third-party effectiveness, being proved its direct and significant relationship.

Key words: Trade names, intellectual property, sign registration

¹ Magister en Derecho con mención en Civil y Comercial

INTRODUCCION

La propiedad intelectual en general y protección jurídica de los signos distintivos en particular, ha cobrado una gran importancia en el presente siglo bajo el influjo de la globalización y el adelanto tecnológico de los medios de comunicación, de producción industrial y de comercialización. La titularidad de derechos sobre signos distintivos, en la generalidad de los casos, se rige jurídicamente por un sistema constitutivo o atributivo que consiste en su inscripción en el registro correspondiente. En el Perú dicho registro público tiene su sede en Lima y centraliza las inscripciones de signos distintivos de todo el país, otorgando en la generalidad de los casos oponibilidad a nivel nacional.

Este es el caso de las marcas, lemas comerciales y marcas colectivas y de certificación para las cuales en la legislación nacional se ha previsto un sistema atributivo de derechos. Pero, tratándose de nombres comerciales el sistema de inscripción establecido no es constitutivo, sino más bien declarativo, supeditado al primer uso del signo en el comercio.

Actualmente, la regulación de la protección jurídica de los nombres comerciales está dada por la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, la cual ha pasado a formar parte del ordenamiento interno nacional, complementada por el Decreto Legislativo 1075, que regula los aspectos registrales y que ha derogado al Decreto Legislativo 823, Ley de Propiedad Industrial. De acuerdo a lo normado en el artículo 193° de la Decisión 486, se establece que "conforme a la legislación interna de cada País Miembro, el titular de un nombre comercial podrá registrarlo o depositarlo ante la oficina nacional competente. El registro o depósito tendrá carácter declarativo. El derecho a su uso exclusivo solamente se adquirirá en los términos previstos en el artículo 191°", es decir, por el primer uso, siendo relevante mencionar que la concesión de registro de un nombre comercial tiene como principal efecto reconocer a favor del solicitante la fecha de su primer uso (art. 83°, del Decreto Legislativo 1075), pero ello no es suficiente, pues se debe acreditar además que el signo no ha dejado de usarse, el área geográfica de influencia del signo y para la clase de actividades que distingue, entre otros aspectos. Adicionalmente, se tiene que su ámbito de protección tampoco está expresamente definido por la legislación vigente, ya que en el artículo 86° del Decreto Legislativo 1075, que sustituyó al Decreto Legislativo N° 823 que regulaba la protección de signos distintivos, no se precisa cual es la extensión territorial o la influencia efectiva que debe tener el uso de un nombre comercial para que merezca protección, limitándose a normar que quien pretenda hacer valer un derecho en base al nombre comercial, usado o registrado, deberá demostrar su uso o el conocimiento del mismo en el Perú, por parte del 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.

La marca y el nombre comercial "son dos instituciones jurídicas diferentes, pero no autónomas, ambas y otras (denominaciones de origen, lemas comerciales, patentes, diseños industriales, etc) constituyen un sistema denominado de Propiedad Industrial; (...) De esta manera, no es posible considerar al nombre comercial y la marca sin que la referencia a uno conlleve la referencia a la otra; (...) El nombre comercial es la palabra o palabras que distinguen a un fabricante, a diferencia de la marca que está destinada a distinguir un objeto fabricado, sin perjuicio de las implicaciones recíprocas" (De Trazegnies Granda E. J., 1988). Por ello, creemos que el descubrimiento del valor autónomo del nombre comercial, como prototipo reproducible resultante de la aparición de condiciones culturales, técnicas, sociales y económicas, constituyó, en su momento, el factor generador de una circunstancia esencial para motivar la consagración legal de su tutela jurídica.

En este extremo la marca de servicio se parece al nombre comercial que tampoco distingue un objeto físico, por lo que se manifiesta a través de medios similares. Esta característica, como hace notar Pazos Hayashida (1997), trae como consecuencia que en la práctica sea difícil diferenciar un signo de otro generando algunos conflictos. Esta similitud impone la necesidad de una distinción conceptual y fáctica para determinar cuando estamos frente a uno u otro signo.

Jorge Otamendi, citado por Pazos (1997, págs. 67-c), afirma que "a pesar de la dificultad, la distinción es posible. El nombre comercial distingue a los competidores entre sí, nos dice quien desarrolla la actividad (...). La marca de servicio identifica algo específico que podemos solicitar, un

servicio uniforme prestado a través del tiempo, distinguiendo ese servicio de otros iguales". Estas diferencias son:

- a) La marca de servicio distingue un servicio específico ofrecido por una persona; nombre comercial distingue la actividad económica, la organización empresarial propiamente dicha.
- b) El derecho sobre el nombre comercial es adquirido mediante el uso; el derecho sobre la marca de servicio, se adquiere con el registro.
- c) El ámbito de protección del nombre comercial es territorial, dependiendo del área geográfica de clientela efectiva; el de la marca de servicio es nacional.
- d) La transferencia de la marca de servicio es libre (mientras no atente contra derechos de terceros); la transferencia de un nombre comercial está condicionada a la transferencia de la totalidad de la empresa.

En cuanto a los términos "oponibilidad" e "inoponibilidad" se advierte que no hay un consenso doctrinal sobre su significado y alcance, lo que sería explicable por el hecho de que el legislador no se ha preocupado de dedicar algunos preceptos para configurar el régimen general de la inoponibilidad, como hace con la nulidad de los contratos, carencia de base normativa, que como ocurre con otras figuras en igual situación, da lugar a inagotables discusiones doctrinales (Ragel Sánchez, 2015). Así por ejemplo, se puede observar en cuanto a la naturaleza jurídica de la figura de la inoponibilidad un sector de la doctrina sostiene que es una particular forma de ineficacia y, más concretamente, una ineficacia relativa como sostiene Díez Picazo, pues el acto sería eficaz para todos menos frente al tercero legitimado por la ley para desconocer su eficacia indirecta; en tanto que Rangel no comparte esa opinión y siguiendo a de CASTRO, descarta que la inoponibilidad sea un supuesto de ineficacia, porque no deriva de la intrínseca impotencia del negocio y no ofrece el carácter propio de un mecanismo de ineficacia, pues el acto ajeno, realizado con posterioridad a la adquisición de derechos por el tercero, despliega todos sus efectos frente a las partes, que seguirán estando vinculadas por el mismo, a diferencia de lo que sucede a consecuencia del ejercicio de la acción de ineficacia o acción pauliana, con la que más se confunde esta figura (Ragel Sánchez, 2015).

La oponibilidad de un acto jurídico en sentido estricto, se concretiza cuando los terceros deben contar con él en lo venidero, es decir tendrán que actuar conforme a esa realidad, sin posibilidad de eludirla jurídicamente (Ragel Sánchez, 2015). Así, por ejemplo, "los terceros no quedan obligados por el estatuto de una sociedad anónima, pero tienen que aceptar la existencia de esa persona jurídica y, por lo tanto, la realidad del pacto de constitución de la misma. Si son acreedores, tendrán que dirigirse contra la sociedad y sólo podrán dirigirse contra los socios en los casos tasados en que se les permite esa posibilidad" (Ragel Sánchez, 2015).

En rigor, la oponibilidad se caracteriza por imponerse al tercero la realidad del acto jurídico. El tercero debe soportar esa realidad, contar con ella necesariamente a la hora de ejercitar sus derechos. Cuando las partes contratantes oponen el contrato al tercero no pretenden vincularle sin su voluntad extendiendo a él las deudas y los compromisos adquiridos, sino hacerle respetar los efectos que dicho contrato ha producido entre ellos, como lo que sucede en una compraventa y la subsiguiente transmisión de dominio (Ragel Sánchez, 2015).

En este orden de ideas, el acreedor que pretenda embargar bienes de su deudor tendrá que respetar las enajenaciones onerosas que éste haya realizado y sólo podrá dirigir la ejecución sobre las cosas que pertenezcan al demandado en el momento del embargo; sin perjuicio de la posibilidad de impugnar tales actos de disposición por fraude de acreedores (Ragel Sánchez, 2015).

Gonzales Barrón (2005, pág. 81) afirma en que, en este sentido, la oponibilidad es el "rasgo de tutela intensa que siempre ha caracterizado a la propiedad y a las situaciones jurídicas que atribuyen poderes directos e inmediatos sobre las cosas", y que la oponibilidad no constituye "un concepto base" sino más bien de un efecto o consecuencia de lo que representa la idea de pertenencia, de apropiación, de tener, que históricamente forma parte de la mentalidad occidental. "La oponibilidad expresa la tutela del adquirente y responde a la exigencia general de seguridad jurídica. Quien adquiere un bien tiene que poder contar razonablemente, con su adquisición, es

decir, con el hecho de que otros no tengan sobre el bien un derecho que prevalezca y frente al cual su adquisición deba ceder en todo o en parte” (Bianca, 2007, pág. 597).

De lo dicho podemos inferir entonces que, “[todo] derecho [subjetivo] es necesariamente oponible frente a terceros, en el sentido de que su titular puede forzar, bajo diferentes sanciones, a los terceros para que no lo desconozcan. (...) La oponibilidad busca solamente forzar a los terceros a tener en cuenta la existencia del derecho de otro, es decir, a no comportarse como si el derecho de otro no existiera” (Larroumet, 2008, pág. 367).

MATERIALES Y MÉTODOS

La presente investigación es del tipo aplicada, pues parte del conocimiento disponible, estructurando y sistematizando la doctrina existente, tanto nacional como extranjera, para desarrollar una teoría que pueda ser contrastada con la legislación vigente, su utilización, aplicación, y consecuencias prácticas.

El Diseño de investigación Jurídica es Histórico – Dogmático, porque está centrado en la aplicación de métodos jurídicos documentales que implican el examen de datos sobre nombres comerciales contenidos en: Doctrina nacional, Doctrina extranjera, Dispositivos legales históricos (antecedentes legislativos), Dispositivos legales vigentes, Resoluciones emitidas por INDECOPI. El ámbito de estudio es nacional, pues comprende tanto la legislación nacional aplicable como los casos resueltos a nivel nacional por la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual de INDECOPI, en el periodo 2011 – 2013. Las unidades de estudio consideradas para la presente investigación son: Los dispositivos legales emitidos en el Perú desde el inicio de la república, para regular derechos sobre nombres comerciales. Las Resoluciones de segunda instancia, emitidas por la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual de INDECOPI que resuelven casos sobre nombres comerciales en el periodo 2011– 2013. Para la comparación normativa de la concepción jurídica del nombre comercial se tomó como referencia la legislación correspondiente a países de Europa occidental, Europa oriental, países asiáticos, países del Common Law, y países de Latinoamérica. Para los efectos del análisis dogmático, se ha considerado fuentes bibliográficas nacionales y extranjeras, así como las resoluciones emitidas por la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual de INDECOPI que resuelven casos sobre solicitudes de registro de nombres comerciales, oposiciones al registro de signos distintivos y solicitudes de nulidad de registro de marcas en conflicto con nombres comerciales, definiendo, para los efectos del análisis estadístico descriptivo el siguiente universo y muestra: El universo está conformado por 278 resoluciones que representan el 100% de resoluciones emitidas en segunda instancia por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual en el periodo investigado, y que involucran casos en los que se discuten derechos sobre nombres comerciales. Los instrumentos para recopilar información fueron las fichas, matrices y formularios para extraer datos de las resoluciones que constituyen las unidades de estudio y una ficha resumen para recoger los datos por año y materia. La recolección de datos se ha realizado de forma personal y de fuente primaria, en primer lugar del Portal de Congreso de la República para sistematizar información sobre legislación histórica que fue aplicable a los nombres comerciales; y en segundo lugar del Portal de INDECOPI, para sistematizar y analizar resoluciones que recayeron sobre solicitudes de registro, procedimientos de oposición y de nulidad de registro de nombres comerciales, a fin de determinar el grado de certeza y el nivel de oponibilidad que poseen los nombres comerciales registrados en comparación con los nombres comerciales no registrados.

RESULTADOS

Tabla 1.
Datos descriptivos de casos sobre nombres comerciales

Año	Frecuencia	%
2011	46	18.47
2012	75	30.12
2013	128	51.41
Total	249	100.00

Nota. Presentación comparativa de los datos sobre casos que involucran nombres comerciales resueltos en segunda instancia en INDECOPI, en el periodo 2011 – 2013 (Fuente: Matriz de Datos -Elaboración propia).

INTERPRETACIÓN

En la Tabla 1 presentamos información que representa el total de casos que fueron conocidos en segunda instancia por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual en el periodo comprendido entre los años 2011 y 2013, en los cuales se discutió la procedencia de solicitudes de registro de nombres comerciales, la oposición al registro de nombres comerciales y otros signos distintivos, así como procedimientos de nulidad de registro de signos distintivos en conflicto con nombres comerciales, de acuerdo a la matriz de datos previamente elaborada para esta investigación. De su visualización podemos apreciar un incremento importante de casos, que ilustran una tendencia ascendente que va de 16 casos que representan un 18,47% del total de casos estudiados, a 75 casos en el año 2012, que representan un 30,12%, hasta llegar a 128 casos en el año 2013, que equivalen al 51,41% de los casos estudiados.

Esto significa un creciente interés formal por conseguir mayor protección jurídica de signos distintivos, que va acorde con una situación económica cada vez más auspiciosa para el país durante el periodo estudiado.

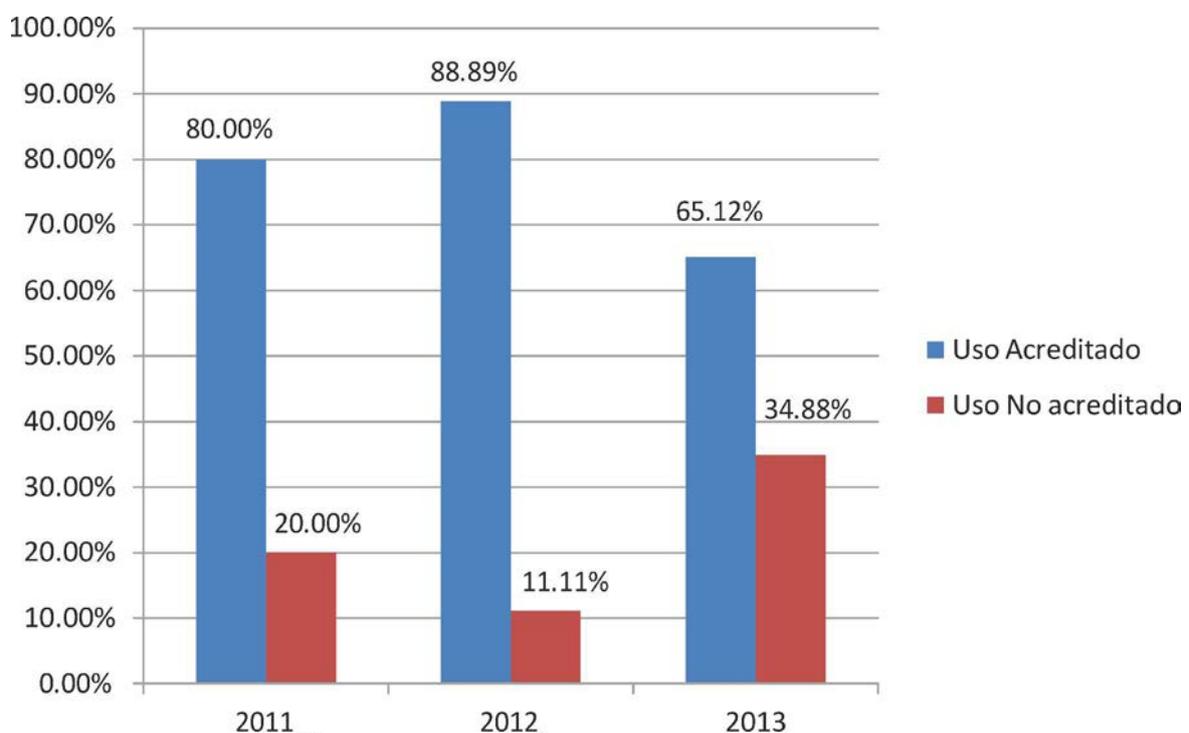


Figura 1. Presentación comparativa de las solicitudes de registro de nombre comercial resueltas en segunda instancia por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual de INDECOPI, en las que se acreditó su primer uso, periodo 2011 – 2013 .

INTERPRETACIÓN

En la figura 1 se presenta en forma comparativa las solicitudes de registro de nombre comercial resueltas en segunda instancia por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual de INDECOPI, en las que se acreditó su primer uso y en las que no se acreditó, durante el periodo 2011 – 2013.

El análisis longitudinal de los datos permite apreciar que en el año 2011, en el 80% de los casos los solicitantes lograron acreditar el primer uso de su nombre comercial en tanto que el 20% no lograron acreditarlo. En el año 2012, el 88,89% lograron acreditar el primer uso de su nombre comercial, pero el 11,11% no lo acreditaron. En el año 2013, el 65,12% de los solicitantes acreditaron la fecha del primer uso de su nombre comercial, mientras que el 34,88% de los solicitantes no lograron probarlo.

Del análisis de los datos procesados se puede apreciar que en el periodo 2011 – 2013, en el 75,56% de los casos los solicitantes lograron acreditar el primer uso de sus nombres comerciales pero en el 24,44% de los casos no lograron acreditarlo.

Esto significa que en un alto porcentaje de los casos los solicitantes lograron acreditar el primer uso de su nombre comercial.

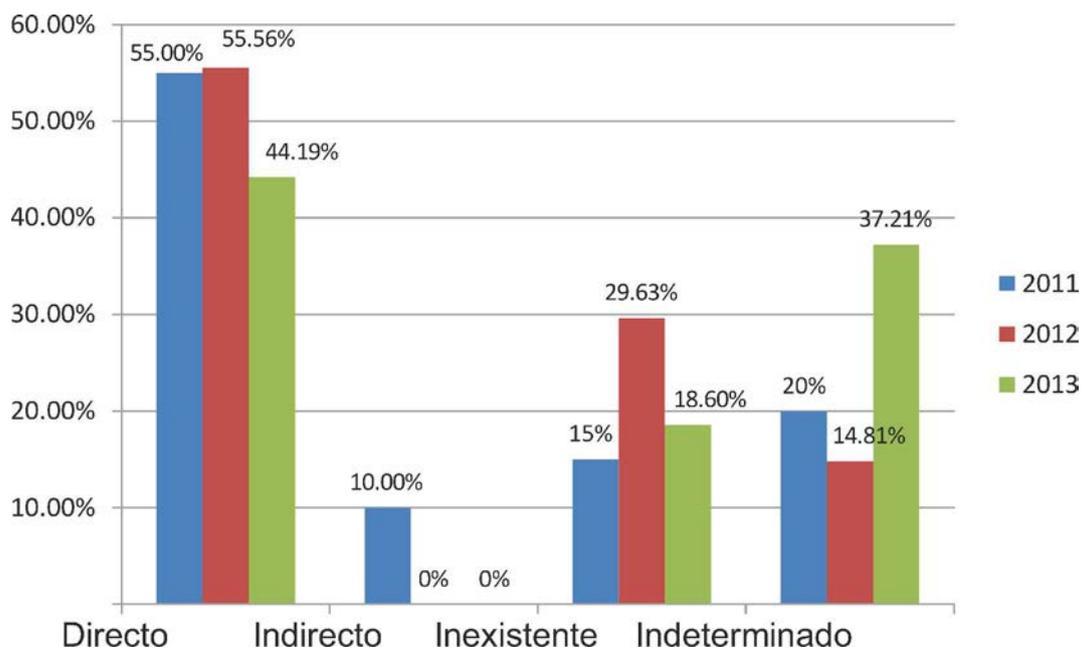


Figura 2. Presentación comparativa de las solicitudes de registro de nombre comercial de acuerdo a la existencia de riesgo de confusión con otros signos distintivos, resueltas en segunda instancia por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual de INDECOPI, periodo 2011 – 2013

INTERPRETACIÓN

La figura 2 permiten presentar en forma comparativa los datos sobre las solicitudes de registro de nombre comercial resueltas en segunda instancia por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual de INDECOPI, de acuerdo a la existencia de riesgo de confusión con otros signos distintivos, durante el periodo 2011 – 2013.

El análisis longitudinal de los datos permite observar que en el año 2011, en el 55% de los casos hubo riesgo de confusión directo entre el nombre comercial solicitado y otros signos distintivos, en el 10% de los casos existió riesgo de confusión indirecto; en el 15% de los casos el riesgo de confusión fue inexistente y en un 20% de los casos quedo pendiente de determinar. En el año

2012, en el 55,56% de los casos hubo riesgo de confusión directo entre el nombre comercial solicitado y otros signos distintivos, no hubo casos de riesgo de confusión indirecto; en el 29,63% de los casos el riesgo de confusión fue inexistente y en un 14,81% no se llegó a determinar en ese año. Finalmente, en el año 2013, en el 44,19% de los casos hubo riesgo de confusión directo entre el nombre comercial solicitado y otros signos distintivos, no hubieron casos de riesgo de confusión indirecto; en el 18,60% de los casos el riesgo de confusión fue inexistente y en un 37,21% de los casos el riesgo de confusión quedó pendiente de determinar en ese año.

Del análisis de los datos procesados se puede apreciar que en el periodo 2011 – 2013, en el 50% de los casos existió riesgo de confusión entre nombres comerciales y otros signos distintivos en tanto que solo en el 2,22% el riesgo de confusión fue indirecto, en el 21,11% de los casos el riesgo de confusión fue inexistente y en el 26,67% el riesgo de confusión fue indeterminado.

Esto significa que tan solo en un 21,11% de los casos existían posibilidades reales de acceder al registro del nombre comercial por no haber riesgo de confusión con otros signos distintivos preexistentes.

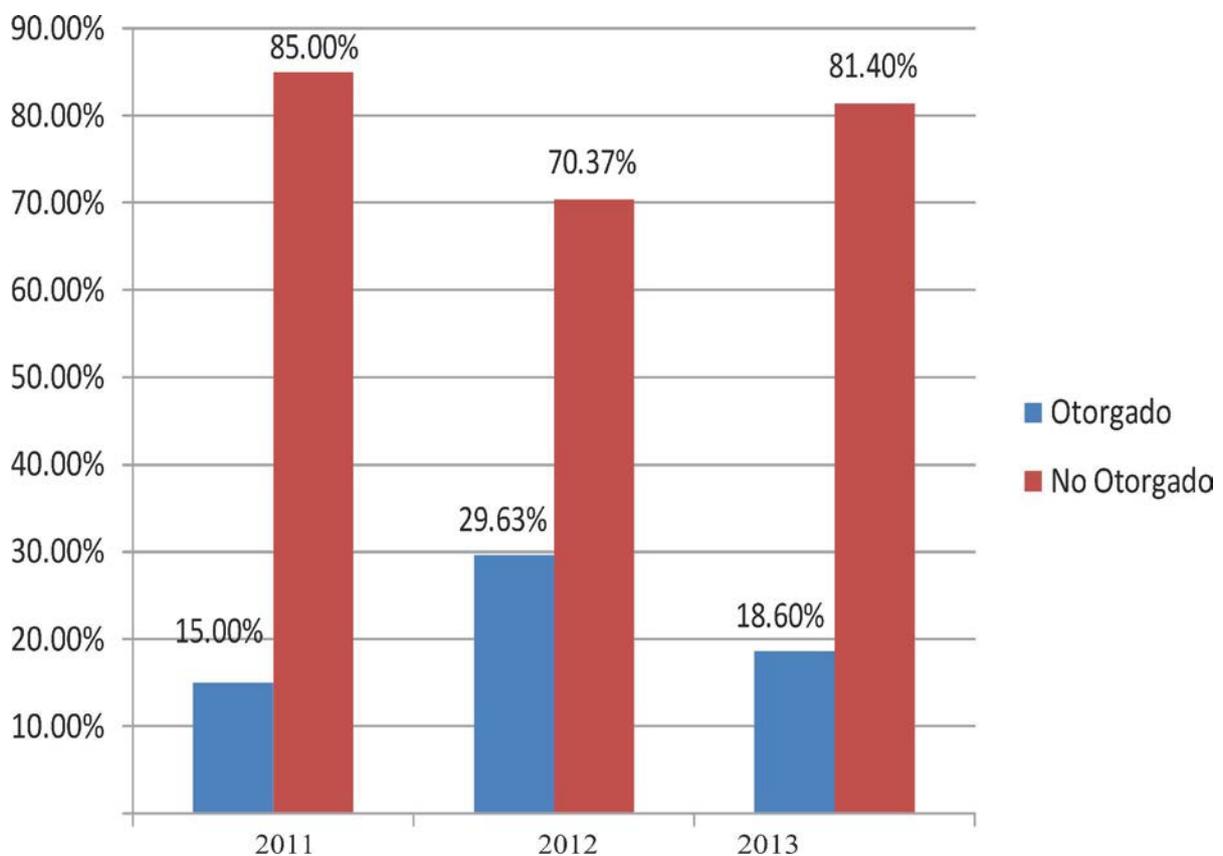


Figura 3. Presentación comparativa de las solicitudes resueltas en segunda instancia por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual de INDECOPI, en las que el registro de nombre comercial fue otorgado, periodo 2011 – 2013 .

INTERPRETACIÓN

En la Figura 3 presentamos, en forma y comparativa por año, el porcentaje de casos sobre solicitudes de registro de nombres comerciales cuyo otorgamiento fue decidido en segunda instancia por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual de INDECOPI, durante el periodo 2011 – 2013.

El análisis longitudinal de estos datos permite apreciar que en el año 2011, el 15% de los registros de nombre comercial solicitados fueron otorgados, en tanto que el 85% restante no fue otorgado. En el año 2012, el 29,63% de los registros de nombre comercial solicitados fueron otorgados, mientras que el 70,37% restante no lo fue. Finalmente, en el año 2013, el 21,11% de los registros de nombre comercial solicitados fueron otorgados, y el 81,40% restante no fue otorgado.

Esto significa que en el periodo analizado existe una tendencia constante según la cual, año a año, un bajo porcentaje de registros de nombre comercial solicitados merecieron una decisión favorable para su otorgamiento, en la medida que no representaban riesgo de confusión con otros signos preexistentes y acreditaron su conocimiento en todo o gran parte del país.

Como se puede visualizar, estos datos evidencian que el registro fue otorgado solo en el 21,11% del total de casos analizados en el periodo 2011 - 2013, en tanto que el porcentaje restante, que es el 78,89% representa los casos en los que el registro de nombre comercial solicitado no fue otorgado.

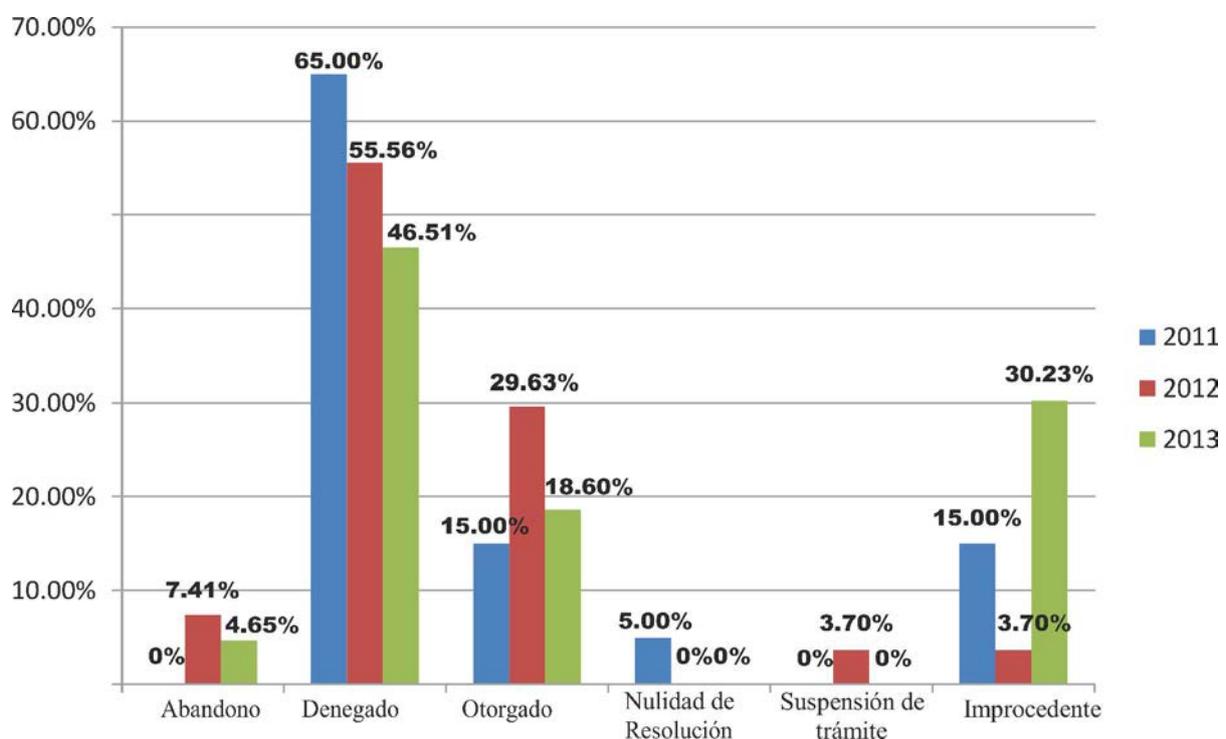


Figura 4. Solicitudes de Registro de Nombre Comercial según la decisión emitida en segunda instancia por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual de INDECOPI, periodo 2011 – 2013.

INTERPRETACIÓN

En la figura 4 se presenta de manera comparativa y analítica cual fue la decisión adoptada por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual de INDECOPI, en segunda instancia, respecto de la solicitud de registro de nombre comercial en el periodo 2011 – 2013.

El resultado de los datos procesados permite apreciar que el 4,44% de solicitudes cayeron en abandono debido a que los interesados no cumplieron con publicar sus solicitudes de registro de nombre comercial dentro del plazo de ley; en tanto que el 53,33 % de las solicitudes de registro de nombres comerciales fueron denegados. En el 21,11% de los casos de las solicitudes el registro fue otorgado, en tanto que el 18,89% de solicitudes fueron improcedentes por no acreditar los requisitos básicos para acceder al registro. Finalmente se tiene que en el 1,11% de los casos se suspendió el trámite y en un porcentaje igual se declaró nula la resolución de primera instancia por vicios formales en el procedimiento administrativo.

El análisis longitudinal de los datos procesados evidencia una tendencia descendente en los casos de denegación de solicitudes de registro. Así tenemos el 65% en el año 2011; el 55,56% en el año 2012 y el 46,51% en el año 2013. Por otra parte, dicho análisis arroja una tendencia fluctuante en los casos en los que el registro fue otorgado: 15% en el año 2011; 29,63% en el año 2012; y 18,60% en el año 2013. Finalmente, para completar este análisis es importante también la información de los casos de improcedencia que muestra una tendencia fluctuante: 15% en el año 2011; 3,70% en el año 2012; y 30% en el año 2013, lo cual es grave considerando el sustancial aumento de solicitudes presentadas en el año 2013, que casi duplica su número con respecto del año anterior.

Esto significa un alto grado de solicitudes denegadas (53,33%) e improcedentes (18,89%) en comparación con el porcentaje de solicitudes en las que el registro fue otorgado (21,11%).

Tabla 2

Datos descriptivos sobre solicitudes de oposición al registro de signos distintivos

Año	Uso Acreditado		Uso no Acreditado		Totales	
	F	%	F	%	F	%
2011	21	87.50	3	12.50	24	20.69%
2012	20	68.97	9	31.03	29	25.00%
2013	53	84.13	10	15.87	63	54.31%
					116	100.00%

Nota. Presentación comparativa de datos oposiciones formuladas en contra de solicitudes de registro de nombres comerciales, marcas de servicios y marcas de productos, por titulares de nombres comerciales que acreditaron su uso, resueltas en segunda instancia por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual de INDECOPI en el periodo 2011 – 2013 (Fuente: Matriz de Datos)

INTERPRETACIÓN

En la Tabla 2 correspondiente presentamos datos comparativos sobre oposiciones formuladas en contra de solicitudes de registro de nombres comerciales, marcas de servicios y marcas de productos, formuladas por titulares de nombres comerciales que acreditaron el uso, y que fueron resueltas en segunda instancia por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual de INDECOPI en el periodo 2011 – 2013.

Los datos procesados permiten apreciar que en el año 2011, en el 87% de los casos los titulares de nombres comerciales, que formularon oposiciones contra el registro de otros signos, acreditaron su uso efectivo; en tanto que el 12,5% no. En el año 2012, el 68,97% acreditaron el uso efectivo de su nombre comercial, mientras que el 31,03% no lo hicieron. En el año 2013, el 84% de titulares de nombres comerciales, que formularon oposiciones contra el registro de otros signos, lograron acreditar el uso efectivo de su signo, en tanto que el 15,87 % no acreditó el uso efectivo de su nombre comercial

Esto significa que un alto porcentaje de titulares de nombres comerciales contaba con medios probatorios idóneos para acreditar la titularidad de su signo distintivo y los hizo valer en el procedimiento.

Tabla 3

Datos descriptivos sobre solicitudes de nulidad de registro de signos distintivos

	2011		2012		2013		Totales	
	F	%	F	%	F	%	F	%
Uso NC acreditado	7	15.56%	6	13.33%	26	57.78%	39	86.67
Uso NC no acreditado	1	2.22%	1	2.22%	4	8.89%	6	13.33
							45	100.00

Nota. Presentación comparativa de los datos sobre solicitudes de nulidad de registro de signos distintivos –marcas- en conflicto con derechos sobre nombres comerciales cuyo uso fue acreditado, resueltas en segunda instancia por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual de INDECOPI en el periodo 2011 – 2013 (Fuente: Matriz de Datos).

INTERPRETACIÓN

La Tabla 3 muestran de manera comparativa los datos sobre los casos en los que los solicitantes, titulares de nombres comerciales, acreditaron o no acreditaron el uso de sus signos en los procedimientos de nulidad de registro de las marcas que afectaban sus derechos.

Como resultado de este análisis tenemos que en el 86,67% de los casos, los titulares de nombres comerciales lograron acreditar el uso efectivo de sus signos en los procedimientos de nulidad de registro de las marcas que habrían promovido.

El análisis longitudinal de los casos en los que el uso del nombre comercial logró ser acreditado por sus titulares permite apreciar que en el año 2011 fue 15,56%; en el año 2012 fue de 13,33% y en el año 2013 fue de 57,78%

Los casos en los que los titulares de nombres comerciales no lograron acreditar el uso efectivo de sus signos en los procedimientos de nulidad de registro de marcas que habrían promovido, representa el 13,33% del total de casos de nulidad de registro de marcas en conflicto con nombres comerciales tramitados durante el periodo estudiado.

El análisis longitudinal de estos casos nos permite apreciar que en el año 2011 fueron el 2,22%; en el año 2012 fueron también el 2,22% y en el año 2013 fueron el 8,89%.

Esto significa que en un alto porcentaje de titulares de nombres comerciales lograron acreditar su titularidad y el uso de sus nombres comerciales, a pesar de no estar inscritos.

CONCLUSIONES

- El registro de signos distintivos como medio de publicidad jurídica, por su carácter público y de alcance nacional, a pesar de su carácter meramente declarativo, no solo brinda un alto grado de certeza de la fecha del primer uso del nombre comercial, sino que también tiene relación directa y significativa con su nivel de oponibilidad frente a terceros, el cual también es alto cuando el nombre comercial está registrado, y disminuye cuando no lo está, pues la publicitación de su titularidad por la sola posesión o uso del signo no impide que otros signos distintivos confundibles sean registrados o tengan la posibilidad de registrarse, obligando al titular del nombre comercial a formular solicitudes de nulidad de registro, cuando el signo distintivo en conflicto que nació con fecha posterior ya fue registrado; o a formular solicitudes de oposición al registro para impedir que el titular de un signo confundible, adquirido con posterioridad a la fecha del primer uso del nombre comercial acceda a éste afectando sus derechos.
- Basta con la correcta interpretación y aplicación de las normas jurídicas existentes, incluyendo las normas previstas para las marcas y que son de aplicación supletoria para los nombres comerciales; pues, ello incide en la predictibilidad de las decisiones del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual de INDECOPI, que debe reforzarse con la difusión de los principios y criterios en los que dichas decisiones se sustentan lo cual, sin duda, influiría en una percepción positiva por parte de los agentes económicos respecto de la seguridad jurídica en esta materia.
- El Registro o inscripción del nombre comercial en el Registro de Signos Distintivos de INDECOPI, si produjo un alto grado de certeza de la fecha de su primer uso en los casos resueltos por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual de

INDECOPI en el Perú, durante el periodo 2011 – 2013, pues, conforme a lo normado en el artículo 83° del Decreto Legislativo N° 1075, la Dirección de Signos Distintivos debe reconocer a favor del solicitante dicha fecha al momento de conceder el registro, el cual dada su naturaleza pública permite conocer su antigüedad con exactitud, tanto a nacionales como a extranjeros, a diferencia del simple uso, que como medio de publicitación jurídica solo permite presumir la posesión anterior del signo sin producir certeza de la fecha de su uso anterior, aspecto que resulta especialmente relevante para determinar la prevalencia del derecho sobre el signo en caso de conflicto por su titularidad frente a terceros, en aplicación del principio prior in tempore potior in iure (primero en el tiempo, mejor en el derecho).

- Si bien, la protección jurídica del nombre comercial está supeditada a su uso real y efectivo, sin el requisito de su registro, con relación al establecimiento mercantil o empresa o la actividad económica que distingue, la titularidad del derecho de uso exclusivo de los nombres comerciales registrados logró un mayor nivel de oponibilidad que los no registrados en los casos resueltos por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual de INDECOPI en el Perú, durante el periodo 2011 – 2013, pues únicamente, después de superar una rigurosa calificación sobre la posibilidad de riesgo de confusión con otros signos preexistentes y de acreditar con comprobantes de operaciones comerciales su conocimiento en todo o gran parte del país se otorgó a su titular el registro del nombre comercial brindándole no solo certeza de la fecha del primer uso en el que se funda su titularidad, sino también protección a nivel nacional tanto de la distintividad de las actividades asociadas a ella como de su uso exclusivo, de acuerdo al criterio jurisprudencial firmemente establecido de manera reiterada a través de diversos precedentes administrativos de INDECOPI sobre dicha materia; en tanto que en aquellos casos en los que ante la posibilidad de riesgo de confusión, un nombre comercial no registrado enfrentó un conflicto con otro signo distintivo inscrito o que se pretendió inscribir, no bastó acreditar su primer uso, sino que su titular se vio obligado a intentar acreditar una mayor antigüedad de dicha fecha que hiciera prevalecer su derecho además de tener que probar el conocimiento de su signo distintivo en todo o gran parte del territorio nacional, como evidencian las resoluciones recaídas en los procedimientos de solicitud de registro, nulidad de registro u oposición al registro de signos distintivos respectivamente, procedimientos que no hubiera sido necesario promover si el nombre comercial hubiera estado registrado.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Abeliuk Manasevich, R. (1993). *Las Obligaciones*. (3ra Ed. ed., Vol. Tomo I). Bogotá, Colombia: Ed. Temis-Editorial Jurídica de Chile.
- Acosta, B. R. (2000). ¿Nombres de dominio, marcas o no? *Derecho e Informática. Ponencias del VII Congreso Iberoamericano de Derecho e Informática*.
- Alessandri, A., Somarriva, M., & Vodanovic, A. (2001). *Tratado de los Derechos Reales. Bienes*. (6ta Ed. ed., Vol. Tomo I.). Santiago de Chile,,: Ed. Temis – Ed. Jurídica de Chile.
- Alpa, G. (2003). *El contrato en el derecho privado actual, en Estudios sobre el Contrato en General*. (1ra ed. ed.). Lima: Ara Editores.
- Alvarez Caperochipi, J. A. (2010). *Derecho registral inmobiliario. Biblioteca Moderna de Derecho Civil*. (1ra Ed. ed.). Lima: Jurista Editores.
- Bercovitz Rodríguez-Cano, A. (2000). *Apuntes de Derecho Mercantil: Derecho Mercantil, Derecho de la Competencia y Propiedad Industrial*. Madrid: Editorial Aranzandi.
- Bianca, M. (2007). *El Contrato* (Primera ed.). Bogotá: Ed. Cordillera.
- Cabanelas, G. (2003). *Diccionario Jurídico Elemental* (Vol. III). Buenos Aires: Heliasta.

- Código Civil Alemán, y Ley de Introducción al Código Civil - Burgerliches Gesetzbuch.* (2008). (A. Lamarca Marqués, Trad.) Madrid, Barcelona, Buenos Aires: Editorial Pons.
- Congreso, d. l. (14 de marzo de 2005). *Archivo Digital de la Legislación del Perú.* Recuperado el 14 de marzo de 2005, de <http://www.leyes.congreso.gob.pe/LeyNoNumeP.aspx>
- Cornejo Guerrero, C. (2000). *Las transformaciones del Derecho de Marcas y sus relaciones con el Derecho de Propiedad.* Lima: Cultural Cuzco S.A.
- Cornejo Ramírez, E. (2002). *Comercio Internacional.* Lima: San Marcos.
- De Trazegnies Granda, E. J. (1988). *Informe del Estudio Trazegnies y Trelles para Societé des Produits.* Lima: s.e.
- Ezcurra Rivero, H. (2002). *Derecho Concursal. Estudios Previos y Posteriores a la Nueva Ley Concursal –Análisis Económico del Derecho.* (Primera Edición ed.). Lima: Palestra Editores.
- Falconí Picardo, M. (2002). *Diccionario de Banca, Finanzas y Empresa.* Lima: Grijley.
- Gonzales Barrón, G. (2002). *Tratado de Derecho Registral Mercantil: Registro de Sociedades.* Lima: Jurista Editores.
- Gonzales Barrón, G. (2005). *Derechos Reales* (Primera ed.). Lima: Ed. Jurista Editores.
- González Loli, J. L. (2002). *Comentarios al nuevo Reglamento General de Registros Públicos.* Lima: Gaceta Jurídica.
- Hance, O. (1996). *Leyes y Negocios en Internet.* (Y. Juárez, Trad.) Mexico: McGraw-Hill. Recuperado el 2001, de www.asesor.com.pe
- Larroumet, C. (2008). *Derecho Civil. Introducción al estudio del Derecho Privado.* (Primera ed.). Bogotá, Colombia: Legis.
- Messineo, F. (2008). *Doctrina General del Contrato* (Primera ed.). (R. O. Fontanarrosa, S. Sentís Melendo, & M. Volterra, Trads.) Argentina: ARA editores.
- OMPI. (2001). *Informe del Segundo Proceso relativo a los nombres de dominio en Internet, realizado del 3 se septiembre de 2001. Anexo XV Cuestionario de la OMPI sobre Nombres Comerciales y Resumen de las Respuestas.*
- Pazos Hayashida, J. (2015). El nombre comercial y su uso por parte de la persona jurídica. *Derecho PUCP N° 74., 71 - 96.*
- Tejada, M. I. (03 de 01 de 2002). *El Fondo Empresarial.* Recuperado el 2002, de Asesor Empresarial: www.asesor.com.pe
- Tenenti, A. (1974). *Florenia en la Época de los Medicis.* Barcelona: Libros de Bolsillo.

Recibido: 22/10/2016
Aceptado para la publicación
10/11/2016