



# El nombre comercial

GONZALO FERRERO DIEZ CANSECO

**Sumario:** I. XXX. II. XXX

## INTRODUCCIÓN

La figura del nombre comercial es una de las que más controversia ha creado entre los entendidos en temas de Propiedad Industrial. Su tratamiento e interpretación en los tribunales ha sufrido una serie de mutaciones hasta constituir una figura sólida e importante para el mundo empresarial. Sin embargo, esta evolución no estuvo ajena a interpretaciones diversas, llegándose en ocasiones a utilizarse indistinta, y erróneamente, los conceptos de nombre comercial y denominación social como categorías que permitían identificar a una determinada empresa, pero sin atender a significado que cada uno tenía. Con distintas expresiones, tales como, nombre social, nombre comercial, razón social o denominación social, se pretendía designar en ocasiones, al sujeto de derecho o a la persona jurídica; algunas otras veces a cierta actividad desplegada por la sociedad de índole comercial, y en no pocas oportunidades también se pretendía designar una suerte de conjunción que aludía a un sujeto- responsabilidad -actividad, sin que se delimitaran claramente los ámbitos de cada uno de ellos.

Sin embargo, la legislación vigente en el Perú, así como los diversos tratadistas y entendidos en el tema, parecen haber puesto fin a esta incertidumbre al configurar y diferenciar como institutos completamente distintos a la denominación social y al nombre comercial. Con este trabajo pretendemos esclarecer algunas de las dudas existentes en cuanto a esta figura, a la vez que desnudamos algunas nuevas inquietudes sobre la misma.

## BREVE EVOLUCIÓN HISTÓRICA EN EL PERÚ

La antigua Ley de Promoción Industrial del año 1959, la misma que fuera reglamentada mediante Decreto Supremo N° 4, indicaba que el nombre comercial era el signo destinado a distinguir un establecimiento comercial. Aún cuando la definición no era la más feliz, fue el Decreto Ley 18350 Reglamento de la antigua Ley General de Industrias, la que comenzó a generar confusión en cuanto al tema, al declarar en su artículo 103 que « Toda persona natural o jurídica, dedicada a una actividad económica cualquiera, puede registrar el nombre comercial que emplea para distinguirlo de otro similar en la misma actividad o negocio. A este efecto se identifican los términos nombre comercial, denominación comercial, razón social u otro similar». Este Reglamento, por tanto, igualaba las figuras de nombre comercial, denominación social, razón social u otro similar, como si se tratara de sinónimos.

Por su parte, la antigua Ley General de Sociedades, promulgada mediante D.S. 003-85-JUS, señalaba en su artículo 5, inciso 3, que el contrato social (que es el que da nacimiento a la persona jurídica), debía expresar sin perjuicio de las disposiciones legales imperativas, la denominación o razón social, con lo cual ya se estaba dando a entender que la persona jurídica podía ser designada por cualesquiera de ellos, aún cuando no se establecía una clara diferenciación entre ellos.

Posteriormente, a través de la legislación de la Comunidad Andina, específicamente las Decisiones 311 y 313, se denota una clara intención de marcar claras diferencias entre lo que se entendía por nombre comercial, razón social y denominación social. Al igual que el legislador comunitario, también el legislador nacional intentó, infructuosamente a nuestro modo de ver, diferenciar estas figuras al estipular en el artículo 159 de la antigua Ley General de Propiedad Industrial (Decreto Ley 26017), al definir al nombre comercial como el signo o denominación que sirve para distinguir a una persona natural o jurídica en el ejercicio de su actividad empresarial.

Afortunadamente, la posición asumida por la Nueva Ley General de Sociedades vigente en el Perú desde 1998 (Ley 26887), aclara en algo las hasta entonces dudas existentes. Dicha Ley estipula en su artículo 9°, que la sociedad puede adoptar una denominación social o una razón social (distinguiendo de paso una de la otra), sin embargo, y aquí está la innovación, se prohíbe la adopción de una denominación o razón social que contenga signos distintivos protegidos por derechos de propiedad industrial o de derechos de autor, con lo cual se pronuncia adecuadamente por la protección de eventuales derechos de terceros que pudieran verse afectados no solo por la inscripción de una sociedad que adopta una denominación, ya fuere abreviada o completa, o razón social idéntica a la de otra sociedad, sino también en los casos en los cuales se adopta una denominación o razón social muy «similar». A pesar de ello, coincidimos con en Dr. Ricardo Beaumont<sup>1</sup>, cuando se pronuncia porque la solución a este problema podría ser la creación de un Índice

---

1. Ricardo Beaumont Callirgos «Comentarios a la Ley General de Sociedades» Pág. 63 Editorial Gaceta Jurídica, Enero 1998.

Nacional de Sociedades, el que a su vez tendría que cruzar información con el Registro que para estos efectos mantiene la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI, para que se rechace el registro de razones o denominaciones sociales, iguales o similares, fonética o gráficamente.

No podemos concluir este punto sin dejar de mencionar que la Decisión 486 de la Comunidad Andina, la cual se encuentra plenamente vigente en el Perú desde Diciembre del 2000, también define acertadamente al nombre comercial como aquel signo que identifica a una actividad económica, a una empresa o a un establecimiento comercial. La definición contemplada en el artículo 190 de la Decisión 486 aclara aún más la figura, al establecer con gran acierto, que puede constituir nombre comercial no solo la denominación social, o la razón social sino también cualquier designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles, agregando también, que los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir, mejorando notablemente la técnica legislativa de sus antecesoras, dado que la Decisión 344 ni siquiera incluía una definición de lo que entendía por nombre comercial.

#### CONCEPTO Y NATURALEZA DEL NOMBRE COMERCIAL

De alguna manera ya hemos adelantado algunos conceptos de lo que se considera como un nombre comercial al comentar las disposiciones de la Nueva Ley General de Sociedades y la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

En Doctrina son diversas las definiciones que podemos encontrar sobre el tema. Para Baylos Corroza, citando a su vez el artículo 76 de la Ley de Marcas española<sup>2</sup>, el nombre comercial es el signo o denominación que sirve para identificar a una persona física o jurídica en el ejercicio de su actividad empresarial y que distinguen su actividad de las actividades idénticas o similares. El tratadista norteamericano Ladas señala por su parte en cuanto al nombre comercial<sup>3</sup> que su concepto general es suficientemente claro: es el elemento que identifica y distingue la actividad negocial de una persona de la otra. En Francia, Azéma<sup>4</sup> define al nombre comercial como la denominación bajo la cual una persona física o moral explota su fondo de comercio. En opinión de Aracama Zorraquin, para la Ley argentina, se entiende por nombre comercial el nombre o signo con el que se designa a una actividad con o sin fines de lucro.

Tal como ya lo mencionamos líneas arriba, el artículo 190 de la Decisión 486 define al nombre comercial como cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil, pudiendo constituir un nombre comercial,

- 
2. Hermenegildo Baylos Corroza «Tratado de Derecho Industrial» Pág. 847 Editorial Civitas, Madrid, 1993.
  3. Stephan Lados «Patent, Trademarks and Related Rights». Tomo III. Pág. 1543, Cabridge, Massachusetts
  4. Jacques Azéma «Non Commercial» en LAMY, Droit Commercial, París 1996, N° 1999.

entre otros, la denominación social, razón social o u otra designación inscrita en un registro de persona o sociedades mercantiles. La Decisión 486, precisa también que una empresa o establecimiento comercial podrá tener más de un nombre comercial.

Sin embargo, en honor a la verdad, al parecer fue a través del Convenio de la Unión de París de 1883 que comenzó a incorporarse como parte de los ordenamientos jurídicos, la necesidad de proteger jurídicamente la figura del nombre comercial. Desafortunadamente, el Convenio de Paris adolecía de un gran defecto, dado que en todo su articulado si bien tenía la enorme virtud de propender a la protección del nombre comercial, evitaba definir los alcances del mismo. En el artículo 8 de dicho tratado, se recoge la obligación de proteger los nombres comerciales, aún cuando el artículo en cuestión omite pronunciarse sobre la manera en que debe otorgarse esa protección. La indagación de los auténticos móviles que condujeron al legislador internacional a instituir la figura del nombre comercial en el Convenio de Paris nos lleva a concluir que, tal proceder tuvo como punto de vista prioritario la necesidad de otorgar tutela jurídica a todos aquellos distintivos, que fundamentalmente consistían en expresiones denominativas, que hasta entonces, venían siendo utilizados por los comerciantes con el objeto de diferenciar sus negocios de aquellos iguales o similares<sup>5</sup>. Más, la aparición y sucesiva internacionalización del vocablo «nombre comercial» no vino acompañada de una definición jurídica, ni siquiera de básica, que delimitara en algo lo que por ellos habría de entenderse a los efectos de la protección normativa<sup>6</sup>. Esta indefinición internacional es lo que generó que en distintos países (entre ellos el nuestro antes de la promulgación de la Nueva Ley General de Sociedades y la Decisión 486) coexistieran regímenes heterogéneos y muchas veces confusos con relación al nombre comercial.

Según lo expresado por Fernández Novoa<sup>7</sup>, en la interpretación del ahora famoso artículo 8 del Convenio de París, han primado dos tendencias. Una que al hacer una interpretación estricta, indica que el extranjero miembro de un país de la Unión, podrá invocar la protección de su nombre comercial, en otro país de la Unión, sólo si hubiera hecho uso de tal nombre comercial en ese país. La otra interpretación, algo más abierta, establecería que el extranjero miembro de un país de la Unión de Paris, está facultado para invocar la protección de su nombre comercial en otro país de la Unión, independientemente del hecho que usado o no su nombre comercial en tal país. El Perú se adscribiría a la interpretación estricta según lo daría a entender el artículo 216 del Decreto Legislativo 823, por cuanto dicho artículo no sólo estaría exigiendo el uso, sino adicionalmente una demostración de que el nombre es conocido por los consumidores.

5. Luis María Miranda Serrano «Denominación Social y Nombre Comercial» Madrid, 1997, Pág. 35, Editorial Marcial
6. Luis María Miranda Serrano «Denominación Social y Nombre Comercial» Madrid, 1997, Pág. 38, Editorial Marcial
7. Fernández Novoa; Carlos «El Nombre Comercial y su problemática» I Jornada sobre la Propiedad Industrial». Madrid, 1971, Pág. 101

## REGISTRO DEL NOMBRE COMERCIAL Y FORMA DE ADQUIRIR DERECHOS SOBRE EL MISMO

Ahora bien, como se adquiere el derecho al uso exclusivo de un nombre comercial? Aún cuando el sistema registral peruano en lo que atañe a signos distintivos, se ha alineado con el sistema constitutivo de derechos, según el cual el derecho de exclusividad sobre un determinado signo distintivo se adquiere con su inscripción en el registro pertinente (con la excepción de la figura de las llamadas marcas notorias, las cuales tienen un tratamiento distinto), en el caso de los nombres comerciales el tratamiento es distinto. De acuerdo con lo estipulado por el artículo 191 de la Decisión 486, debidamente concordado con el artículo 210 del Decreto Legislativo 823, el derecho exclusivo al uso de un nombre comercial se adquiere por el primer uso en el comercio. Agrega el artículo 193 de la misma Decisión 486, que el registro de un nombre comercial tiene el carácter de declarativo y no constitutivo, con lo cual la protección que se otorga al nombre comercial está supeditada al uso real y efectivo con relación al establecimiento mercantil o empresa, o a la actividad económica que se distingue, ya que es el uso lo que permitirá que se mantenga su derecho de exclusividad. Esto ha sido confirmado reiteradas veces por diversa jurisprudencia emanada del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI. Cabe mencionar que al ser el registro facultativo, ello trae como consecuencia que, dado que el derecho sobre un nombre comercial nace con el uso, no existe forma de averiguar si existe un derecho previo o preferente sobre un nombre comercial. Por este motivo<sup>8</sup>, la doctrina y la jurisprudencia han determinado que los derechos sobre un nombre comercial no registrado están, salvo casos de naturaleza excepcional, circunscritos única y exclusivamente al área o territorio de influencia de ese nombre comercial en particular.

A pesar de ello, el registro de un nombre comercial otorga diversos beneficios adicionales a su titular, beneficios que no alcanzan a aquellos titulares que a pesar de estar efectivamente utilizando su nombre comercial en el comercio, no lo registran ante la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI. Así, aquel que tuviera la diligencia de registrar su nombre comercial gozará de protección en todo el territorio de la república, contrariamente a aquel que sin tener su nombre comercial registrado, simplemente lo usa, en cuyo caso la protección del mismo estará circunscrita al área geográfica en la cual el empresario desarrolle su actividad económica.

## FUNCIONES DEL NOMBRE COMERCIAL

Tal y como ya lo hemos manifestado líneas arriba, el nombre comercial es, valga la redundancia, un nombre, designación o término que sirve para identificar y distinguir a una empresa, así como a sus actividades, de las de otras empresas del medio. El tratadista

---

8. José Barreda Zegarra «Algunas consideraciones sobre Las Denominaciones Sociales, Los Nombres Comerciales y Las Marcas» En Tratado de Derecho Mercantil. Tomo I, Edición Gaceta Jurídica. 1era. Edición. Agosto, 2003.

español, Zaragoza Amiel<sup>9</sup>, ha clasificado las funciones del nombre comercial en 5 categorías distintas, a las cuales nos hemos permitido agregar una más:

i) **Función identificadora.**- La función principal del nombre comercial es claramente la de identificar al empresario en su actividad comercial. Mediante el nombre comercial se individualiza, no solo al empresario sino también a la actividad empresarial que se realiza, ya que se identifica a la totalidad de la empresa, sin referirse necesariamente a los productos o servicios que ella ofrece. Es precisamente mediante esta función individualizadora que el empresario se identifica en el tráfico económico, sirviendo de pauta para que los consumidores estén en capacidad de elegir entre las distintas prestaciones que se ofrecen en el mercado. Esta es a propósito, una de las principales justificaciones por las cuales se busca proteger a los nombres comerciales, dado que, si los nombres comerciales tienen por objeto identificar a una empresa y sus actividades, de las de otras empresas del mercado, los consumidores podrían erradamente creer que dos empresas, que son completamente independientes, pero que sin embargo utilizan nombres comerciales idénticos, son en realidad la misma empresa o por pertenecer al mismo grupo empresarial.

ii) **Función de captación de clientela.**- en realidad esta es una función de todos los signos distintivos en general, ya que ellos atraen y consolidan la clientela del titular de los mismos. El nombre comercial, como signo distintivo, permite que los consumidores puedan elegir a aquellas empresas de su predilección, sirviendo de medio de distribución de la clientela entre las diversas empresas.

iii) **Función publicitaria.**- Si no existieran los signos distintivos, y dentro de ellos el nombre comercial, sería inviable difundir a distancia los productos y servicios de sus titulares, con lo que la comercialización de bienes y servicios quedaría reducida a los contactos personales entre productores y consumidores, tal y como sucedía en la Edad Media<sup>10</sup>. Muchos inclusive han calificado al nombre comercial como un colector de clientela, pues es a través del nombre comercial que la clientela se siente atraída hacia un determinado establecimiento. Por tanto, en palabras de Zaragoza<sup>11</sup> «de esta manera, el nombre comercial no sólo sirve para identificar al empresario y la empresa, sino, que además, sirve para ejercer una función de reclamo ante el público, representando esto un factor de trascendencia en la formación del goodwill.»

iv) **Función de denominación de transacciones comerciales.**- Siendo el nombre comercial el signo distintivo bajo el cual el empresario desarrolla su actividad económica, también le autoriza para que pueda firmar aquellos documentos que resulten de las operaciones de índole comercial que realice. De esta forma, el que contrata con el empresario o la empresa titular de un nombre comercial, sabrá de antemano con quien está contratando.

9. José Francisco Zaragoza Amiel «Notas sobre la Regulación Jurídica del Nombre Comercial» en *Ius et Veritas* N° 16. Pág. 203

10. Mario Daniel Lamas «Derecho de Marcas en el Uruguay» Abril de 1999. Pág. 26

11. José Francisco Zaragoza, Ob. Cit. Pág. 204

## SIGNOS DISTINTIVOS

v) Función de garantía (goodwill). - esta función esta vinculada al hecho que los titulares de un nombre comercial se esmeran porque los productos o servicios que ofrecen a través del mismo, sean de la misma calidad, de modo tal que aquel consumidor que ya los hubiere adquirido en alguna oportunidad vuelva a hacerlo. Ello implica que el nombre comercial también es capaz de representar la buena reputación (o goodwill) ganada en el mercado, constituyendo por lo tanto, una garantía en las transacciones comerciales que realice, ya que el consumidor tenderá a relacionar el nombre comercial con productos o servicios de calidad previamente ofrecidos por el mismo empresario.

vi) Función Competitiva.- Los signos distintivos juegan un papel vital en la conformación de los mercados competitivos (pues la competencia entre empresarios sé de da a través de elementos tales como precio, calidad, etc.) ya que para que sea de una efectiva competencia es necesario que el público consumidor pueda diferenciar las diferentes y variadas condiciones que pueda ofrecer cada una de las empresas que se desenvuelven en el quehacer comercial. Por ello, los nombres comerciales cumplen un papel importantísimo al permitir a estos consumidores el discriminar las condiciones de calidad de los servicios o bienes ofertados por lo distintos empresarios.

## NOMBRE CIVIL, DENOMINACIÓN SOCIAL, RAZÓN SOCIAL Y NOMBRE COMERCIAL

a) Nombre Civil y Nombre Comercial: es muy frecuente observar que indistintamente se utilizan las expresiones nombre comercial, denominación social, razón social o firma social, sin que se hagan las necesarias diferenciaciones. Específicamente en lo que atañe a este punto, se confunden los nombres comerciales con los nombres civiles a pesar de que tienen diferente función y contenido. En el tema de derecho de las personas, nuestro Código Civil estipula en su artículo 19º, que toda persona tiene el derecho y el deber de llevar un nombre, incluyendo los apellidos. Por ello, todo aquello que se conoce como nombre civil es inseparable de la persona humana, y tiene como objetivo el individualizar a la misma distinguiéndola de sus semejantes. El nombre civil es inalienable, y aunque no es objeto de propiedad en el sentido estricto de la palabra, dura para toda la vida. Según lo sostiene Pascual de Guglielmo<sup>12</sup>, el nombre civil es una imposición de la Ley y su imprescriptibilidad es unánimemente reconocida, mientras que también es opinión generalizada que el comerciante goza de amplia libertad para escoger el nombre de su giro, pudiendo asumir, y en la mayoría de los casos así lo hace, el nombre que le fue asignado por el Registro del Estado Civil, o un nombre distinto. Agrega más adelante el tratadista que «a la unidad del nombre civil, síntesis suprema de atributos morales, intelectuales y patrimoniales en la plenitud de sus manifestaciones, corresponde así diversidad de nombres comerciales, en el sentido de que una misma persona que ejerce diversos establecimientos, solo puede usar una firma, y sin embargo, puede ser titular de tantos nombres comerciales cuantos son los fondos de comercio que gestiona.» Para Di Guglielmo<sup>13</sup> el

12. Pascual Di Guglielmo «Tratado de Derecho Industrial» Tomo II, Buenos Aires, 1951. Pág. 127.

13. Pascual Di Guglielmo. Op. Cit. Pág. 127.

nombre civil tiene como única finalidad la de identificar a los individuos como personas, no siendo posible su abandono o renuncia. En cambio se refiere al nombre comercial como parte del patrimonio del establecimiento que distingue, y sobre el cual el titular ejerce una especie de derecho de propiedad particular. Expresa Garrigues<sup>14</sup> que «tiene el nombre comercial la misma función diferenciadora que el nombre civil, pero se diferencia de éste por su ámbito y por su objetivación: 1º) mientras el nombre civil se refiere a la total actividad de la persona, el nombre comercial es la expresión de la personalidad en cuanto ésta se desenvuelve en la esfera mercantil; 2º) mientras el nombre civil expresa la persona sin referencia a ninguna especial posición, el nombre comercial sirve para designar, no tanto la personalidad, por lo que es, sino por lo que se tiene. En el nombre comercial está debilitado el aspecto personal y toma mayor realce el lado puramente patrimonial; designa al comerciante dentro de su empresa; designa en fin, la empresa misma como organización objetiva distinta de la persona del titular. En un proceso de objetivación el nombre comercial se ha transformado, y de medio de individualización del comerciante, ha venido a ser medio de la individualización de la empresa mercantil.» Por todo ello ambas figuras son figuras diferentes para el derecho, ya que a diferencia del nombre civil, el nombre comercial tiene un carácter netamente patrimonial, es susceptible de apreciarse económicamente y su adquisición no está sujeta al requisito del registro.

b) Nombre Comercial Y Denominación o Razón Social: tal como ya se ha mencionado, durante mucho tiempo se utilizaron indistintamente estas expresiones, a pesar de la diferente connotación que todas tienen, así como del hecho que se trata de figuras autónomas, probablemente debido al hecho muchas veces en la práctica, los empresarios utilizan su razón o denominación social como nombre comercial. No es función de la denominación social el distinguir en el mercado la actividad empresarial de una Sociedad, evitando el riesgo concurrencial de confusión, sino más bien la de identificar al sujeto responsable de las relaciones jurídicas. Así, mientras la denominación social es necesaria para que la empresa pueda acceder al mundo de los negocios como un sujeto de derechos y obligaciones, el nombre comercial está inmerso en la propia actividad empresarial, pudiendo ser modificado o sustituido sin que ello derive en repercusiones en la propia razón o denominación social. Las diferencias más saltantes entre ambos institutos son las siguientes:

1- Mientras que una sociedad sólo puede tener una sola denominación o razón social, ésta puede ser titular de varios nombres comerciales al mismo tiempo;

2- A diferencia de las denominaciones o razones sociales, en nuestro país el nombre comercial es protegido sin que sea necesario su registro, el cual es declarativo, bastando con su uso continuo;

3- Dado que el nombre comercial es un signo distintivo, le resulta aplicable el llamado principio de la especialidad, según el cual pueden coexistir dos nombres comerciales similares, siempre que distinguan actividades económicas de distintas clases (excepto si estos nombres comerciales fueran notorios). Este principio de la especialidad no es

---

14. Garrigues Joaquín «Curso de Derecho Mercantil» 5ta. Edición, Madrid, Tomo I. Págs. 218-219



aplicable en la esfera del Registro Mercantil donde se inscriben las denominaciones y razones sociales;

4- Una diferencia importante radica en el hecho que mientras que uno es enajenable (el nombre comercial), el otro no lo es (la denominación social). Excepcionalmente se podría permitir la sucesión de la denominación social en aquellos casos de reestructuraciones societarias, en las que se estuviese transmitiendo la totalidad del patrimonio empresarial, tal y como se da en muchas fusiones y escisiones totales<sup>15</sup>.

#### PRELACIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL EN RELACIÓN CON LA DENOMINACIÓN SOCIAL

Según lo hemos manifestado a lo largo de este trabajo, los derechos sobre un nombre comercial no nacen del acto de registro, dado que el registro de un nombre comercial es meramente declarativo, sino de su uso efectivo en el comercio. Adicionalmente, el registro de un nombre comercial ante la oficina competente del INDECOPI tendría también como objetivo el reivindicar una protección en todo el territorio nacional, en oposición a aquel nombre comercial utilizado pero no registrado, el cual solo podrá invocar derechos en el ámbito geográfico específico donde el empresario realice su actividad económica. Hasta antes de la entrada en vigencia de la nueva Ley General de Sociedades, la protección que el derecho mercantil brindaba al nombre comercial estaba limitada a impedir el registro de denominaciones sociales idénticas a las denominaciones sociales de aquellas sociedades que ya estaban registradas en el Registro Mercantil, siendo diversos pronunciamientos del Poder Judicial los que ampliaron esta protección para aplicarla también a denominaciones sociales similares de compañías que se hubieren constituido previamente. Según lo sostiene el destacado especialista José Barreda<sup>16</sup> la nueva Ley General de Sociedades del Perú busca que los fundadores de una sociedad adopten precauciones mínimas, tales como que la razón o denominación social escogidas para identificar a una empresa, no generen el error o confusión en el público consumidor, evitando al mismo tiempo que se configure una indebida apropiación del prestigio que puede serle reconocido a un signo distintivo anterior. Agrega José Barreda que «El sistema legal peruano, reconoce el principio de la publicidad de actos de los actos inscritos en el Registro Mercantil, la adopción de denominaciones sociales o razones sociales para empresas previamente constituidas, o de signos protegidos bajo la Ley de Propiedad Industrial en la Oficina de Signos Distintivos - que puede identificar todas las marcas registradas y el ámbito de productos o servicios a distinguirse por cada marca, así como detallar los nombres comerciales registrados - permiten a los fundadores de una empresa adoptar las medidas de cautela necesarias para evitar una observación de una denominación social o, si éste hubiere comenzado a usarse, los daños que pueden derivar de verse obligados a prescindir de una denominación social que pudiera estar consolidada»<sup>17</sup>.

15. José Francisco Zoragozá, Ob-CA. Pág. 208

16. José Barreda, Ob. Cit. Pág. 167

17. José Barreda, Ob.Cit. Pág. 167

## CONFLICTO ENTRE NOMBRES COMERCIALES

Dado que en nuestro concepto la función primigenia del nombre comercial es la de identificar al empresario en su actividad comercial, promoviendo de esta manera una sana competencia entre los distintos actores del mercado, no sería lógico que el ordenamiento legal vigente permitiera la coexistencia de nombres comerciales similares, o peor aún idénticos, pues ello generaría confusión en el público consumidor, distorsionando la sana y leal competencia.

Por esta razón la Decisión 486 en su artículo 192, estipula que el titular de un nombre comercial puede impedir que un tercero utilice en el comercio un signo distintivo (en este caso podría ser tanto una marca como un nombre comercial), cuando ello pudiere generar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular, sus productos o servicios. Asimismo, y dado que los artículos 155-158 de la Decisión 486 también son aplicables a los nombres comerciales en lo que fuere pertinente, el titular de un nombre comercial notoriamente conocido goza de prerrogativas adicionales como lo serían el impedir que un tercero use un signo distintivo idéntico o similar, respecto de cualesquiera servicios o productos si ello pudiese causarle un daño injusto ya sea por la dilución del nombre comercial o porque constituye un aprovechamiento injusto del prestigio de tal nombre comercial. La Decisión 486 va más allá en lo que a protección de nombres comerciales notorios se refiere, pues permite que el titular de tal nombre comercial se pueda oponer al uso de un signo, similar o idéntico, aun para fines no comerciales<sup>18</sup>.

Ahora bien, cuales serían los parámetros a tomar en cuenta para considerar si es que un nombre comercial es confundible con otro? La Decisión 486 no se pronuncia al respecto. Sin embargo nuestra Ley de Propiedad Industrial (Decreto Legislativo 823) si lo hace, dado que el artículo 217<sup>19</sup> de dicha ley indica claramente que en tanto no exista una disposición específica relativa a nombres comerciales, serán de aplicación las normas vinculadas a marcas. Habida cuenta de ello, es aplicable el artículo 131 del Decreto Legislativo, el mismo que contempla los parámetros a considerar para decidir si son signos son o no similares y confundibles. De acuerdo con estos parámetros, los nombres comerciales deben ser apreciados considerando su aspecto de conjunto, con mayor énfasis en las semejanzas que en las diferencias; se debe considerar el grado de percepción de los consumidores como uno de término medio; el carácter de fantasía y la reputación del nombre y finalmente si dicho signo es parte de una familia de marcas. Si aplicadas estas pautas el nombre comercial que se analiza es similar a aquel perteneciente a otro previamente registrado o usado por otro titular, el mismo no debe acceder a registro.

Por otra parte pueden darse dos distintas situaciones en lo que a conflictos de nombres comerciales respecta, conflictos que han sido resueltos a través de resoluciones emitidas por el Tribunal administrativo del INDECOPI.

18. Decisión 486, Artículo 155, inciso F.

19. Artículo 217 del Decreto Legislativo N° 823.

La primera de ellas contemplaría el conflicto entre un nombre comercial solicitado y un nombre comercial registrado. En esta situación habría que tomar en cuenta que aún si el solicitante acreditase el uso del nombre comercial, ello no necesariamente implicaría que deba ser registrado automáticamente, ello en razón de que podrían estarse afectando derechos registrales de terceros que gozan de anterioridad en el tiempo. Esto trae como consecuencia que, de llegar a solicitarse el registro de un nombre comercial, este no podría acceder a registro si es que ya estuviera registrado a favor de un tercero un nombre comercial o marca, similar o idéntico al suyo, debido a que se produciría una coexistencia de signos que inducirían a confusión al público consumidor. Aún si el nombre comercial del solicitante hubiere sido usado en el comercio, con anterioridad al registro del tercero, debería aplicarse la pauta arriba mencionada, debido a que ya no sería necesario delimitar el ámbito territorial del nombre comercial registrado, dado que el registro (y la publicidad que emana de éste) determina se le otorgue protección al mismo en todo el territorio de la república.

La segunda situación podría darse en aquellos casos en los cuales existiese un conflicto entre un nombre comercial solicitado a registro por un lado, y un nombre comercial utilizado con anterioridad a la fecha en que se solicitó el registro, por otro. En este caso debería tomarse en cuenta la antigüedad de los signos en conflicto. En caso que tanto el solicitante como aquel que interpuso oposición, sustentaran sus respectivos derechos en el uso de los nombres comerciales, tendría un mejor derecho el solicitante si es que puede acreditar que su nombre comercial fue utilizado antes (anterioridad en el tiempo) que el nombre comercial del opositor. De acuerdo con pronunciamientos emanados del Tribunal de Defensa de la Competencia y la Propiedad Intelectual<sup>20</sup>, en caso que el nombre comercial del opositor fuera más antiguo que el del solicitante, solo podrá lograr la denegatoria del registro si éste tiene influencia o difusión en gran parte del país (aún cuando el concepto de lo que se entiende por «gran parte del país» podría ser difícil de precisar). De no ser así, el registro comercial posterior accedería a registro, aún cuando éste estará obligado a respetar el ámbito de protección del nombre comercial anterior. De esta manera, si el nombre comercial posterior fuera capaz de generar confusión en la zona de influencia del nombre comercial anterior, aún si finalmente el registro del nombre comercial fuera concedido, en esa zona geográfica de influencia no podrá utilizarse ese nombre comercial. Como vemos, las reglas establecidas por la jurisprudencia administrativa no siempre son de fácil aplicación.

#### CANCELACIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL

La primera interrogante que surge al tratar este tema es justamente ¿puede cancelarse un nombre comercial por falta de uso?. Trataremos de responder a la pregunta, pues nuestra legislación no contiene normas específicas para regular el tema en lo que a nombres comerciales se refiere, debiendo por tanto recurrir a la regulación aplicable a las marcas, específicamente al ya mencionado artículo 217 del Decreto Legislativo. Este

20. Ver Resolución N° 173-2000/TPI-INDECOPI de febrero del 2002.

artículo nos permite una aplicación supletoria de las normas relativas a marcas, a los nombres comerciales.

La cancelación por falta de uso de una marca fue primeramente contemplada en la Ley de Propiedad Industrial - Decreto Legislativo N° 823, vigente desde 1992. El artículo 172 de dicha Ley estipulaba que se cancelaría el registro de una marca cuando sin motivo justificado, el titular o licenciario no la hubieren utilizado, dentro de los tres años precedentes a aquellos en los que se hubiese presentado la respectiva acción de cancelación. La Decisión 486 vuelve a pronunciarse sobre la cancelación, estipulando básicamente lo mismo, y agregando que el uso de la marca podría darse en cualquier país de la Comunidad Andina.

El objetivo principal de la acción de cancelación por falta de uso es impedir que aquellos signos sobre los cuales ya se llevó a cabo un proceso de apropiación a través del registro, no sean efectivamente utilizados por sus titulares. Esta situación de no uso de signos registrados se vio agravada muchas veces por el hecho que los titulares procedían a registrar lo que se denominaba «marcas defensivas» cuyo objetivo no era su uso en el comercio, sino el impedir que terceros o competidores registraran esas marcas a su favor. Si bien es cierto que el ordenamiento legal vigente en el Perú no establece el uso como un requisito «sine qua non» para que una marca no pierda su vigencia, también es cierto que al no usarla el titular está asumiendo el riesgo de soportar una acción de cancelación por parte de terceros, en cuyo caso la carga de la prueba de uso deberá ser asumida por él. Asimismo, quien hubiere cancelado una marca por falta de uso, adquirirá un derecho preferente a solicitar el registro del signo cancelado.

Dicho todo esto a manera de ilustración sobre la regulación básica de la cancelación, volvemos a nuestra interrogante inicial. Puede cancelarse un nombre comercial a lo que agregaríamos, considerando que ella tiene como fundamento cancelar un «registro» y teniendo en cuenta que el derecho sobre un nombre comercial no se adquiere con el registro sino con el uso? Tal y como lo sostuvimos líneas arriba, la cancelación por falta de uso de un nombre comercial no está expresamente contemplada ni en la Ley de Propiedad Industrial ni en la Decisión 486 de la Comunidad Andina. Esta limitación podría ser superada en alguna medida por el también ya mencionado artículo 217 de la misma Ley de Propiedad Industrial (Decreto Legislativo N° 823), dado que este artículo permitiría que supletoriamente se apliquen a los nombres comerciales, las disposiciones relativas a marcas, pero con la salvedad que ese mismo artículo establece cuando indica que «*en lo que sea aplicable*». En nuestra opinión lo que el legislador pretendió aclarar, es que, aquellas normas marcarias, las mismas que en calidad de supletorias se aplicarían a los nombres comerciales, podrían ser aplicadas en tanto y en cuanto no se condigan con la propia naturaleza del nombre comercial.

Debido a la especial naturaleza del registro del nombre comercial, registro que es meramente declarativo, cuando el titular del nombre comercial desee oponer su legítimo derecho de exclusividad ante terceros (por ejemplo presentando una oposición a una solicitud de registro), la autoridad competente debería solicitarle pruebas de uso que acrediten que está utilizando el nombre. En la práctica ésta ha sido justamente la posición adopta-

da por el Tribunal, el mismo que ha venido solicitando las respectivas pruebas de uso al titular, pruebas que si no son presentadas traen como consecuencia que se otorgue el registro del signo distintivo solicitado, aún cuando el nombre comercial registrado fuera idéntico.

En lo que respecta al plazo para poder iniciar la acción de cancelación consideramos sumamente ilustrativo lo sostenido por el Sr. Núñez Echaiz<sup>21</sup>:

*«...cabe señalar que para poder iniciar una cancelación por falta de uso, debe haberse dejado de utilizar el nombre comercial por lo menos durante tres años. Pero, habría que preguntarse si es necesario realmente esperar tres años, cuando puede ser evidente que el nombre comercial ya no se explota (quiebra de la empresa).*

No obstante lo expuesto, se puede sostener que la ventaja radica en el derecho preferente que se obtiene con la resolución que declara la cancelación por falta de uso. Al respecto, somos de la opinión que esa ventaja puede no ser tal, ya que, como señalamos, para iniciar la cancelación debemos esperar al menos tres años desde que se dejó de utilizar el nombre comercial, tiempo durante el cual un tercero puede solicitar y obtener un registro similar, si en dicho procedimiento de registro, el titular no logra acreditar el uso del nombre comercial.

Por las consideraciones expuestas, consideramos que la cancelación por falta de uso no tiene una finalidad práctica para quien la plantea, ya que es una figura del derecho marcario que no toma en cuenta las características particulares del nombre nombre comercial.»

Coincidimos plenamente con el Sr. Núñez Echaiz, así con el Tribunal del INDECOPI<sup>22</sup>, en el sentido que siendo distintas las naturalezas del nombre comercial y de las marcas, no sería posible la aplicación de la cancelación por falta de uso a los nombres comerciales, por lo que la controversia en cuanto si puede o no cancelarse un nombre comercial por falta de uso queda cerrada.

## PÉRDIDA DEL DERECHO AL USO DEL NOMBRE COMERCIAL

La antigua Ley de Propiedad Industrial. D.L. 26017, contenía una disposición, específicamente su artículo 167, el que indicaba que «El derecho al uso exclusivo de un nombre comercial termina con el cierre del establecimiento o con el cese de la actividad

21. Flavio Núñez Echaiz «Cancelación por falta de Uso de Nombres Comerciales» en Revista ADVOCATUS N°6, Junio del 2002. Pág. 373

22. Resolución N°273-2002/TPI-INDECOPI citada por Flavio Núñez Echaiz en su artículo. Dicha Resolución manifestó que: «En efecto, el supuesto de cancelación por falta de uso (previsto en el artículo 165 de la Decisión 486) ya no es de aplicación al registro de los nombres comerciales, toda vez que en la legislación vigente, el derecho al uso exclusivo de un nombre comercial nace y se mantiene vigente por su uso efectivo en el mercado, siendo el registro de este signo meramente declarativo».

económica que lo distingue. «Dado que se consideraba a la actividad económica como lo principal, el nombre comercial en su calidad de accesorio a la misma, seguía su suerte. Esta misma tendencia es seguida por la Ley de Propiedad Industrial vigente (D. Legislativo 823), la misma que en su artículo 210 establece que «El derecho exclusivo al uso exclusivo de un nombre comercial nace en virtud de su primer uso en comercio, y termina con el cierre definitivo del establecimiento.» La tendencia es confirmada por la Decisión 486, la cual indica en su artículo 191 que el derecho exclusivo sobre un nombre comercial «...termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa.»

En conclusión, el derecho al uso de un nombre comercial se pierde si este no se utiliza o si se cierra definitivamente el establecimiento que lo usa.

Finalmente, cabe indicar que el objetivo de éste artículo es destacar algunos de los aspectos más saltantes de los nombres comerciales, pero sin pretender agotar la discusión académica sobre sus muchas aristas.